

Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Michal Červinka

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Zuzana Slovácová, Ph.D.

Katedra obchodního práva

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 9. prosinec 2009

Čestné prohlášení

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

V Praze dne 9. prosince 2009

Michal Červinka

Poděkování

Touto cestou si dovoluji poděkovat JUDr. Zuzaně Slovákové, Ph.D., za připomínky a podněty k této diplomové práci.

V Praze dne 9. prosince 2009

Michal Červinka

Obsah

1. Úvod.....	5
1.1 Pojem ochranná známka.....	8
1.2 Druhy ochranných známek.....	9
1.3 Známkoprávní úřady a stručné poznámky k řízení před nimi.....	11
1.3.1 Úřad průmyslového vlastnictví.....	12
1.3.2 Mezinárodní úřad duševního vlastnictví.....	15
1.3.3 Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory).....	18
2. Důvody pro zamítnutí zápisu ochranných známek.....	22
2.1 Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu.....	22
2.1.1 Výčet absolutních důvodů pro odmítnutí ochrany.....	22
2.1.2 Dělení absolutních důvodů.....	59
2.2 Relativní důvody pro zamítnutí zápisu.....	63
2.2.1 Relativní důvody přezkoumávané z moci úřední.....	63
2.2.2 Relativní důvody přezkoumávané na základě podaných námitek.....	64
3. Závěr.....	87
4. Seznam zkratk použitých v práci.....	91
5. Seznam použité literatury.....	93
6. Abstract.....	96
7. Seznam klíčových slov.....	98

1. Úvod

Jakési první „*známky*“ byly užívány již před mnoha tisíci lety. Jako důkaz by mohly sloužit jeskynní malby ocejchovaných zvířat pocházející z doby kamenné. Cejch identifikoval osobu vlastníka za účelem ochrany jeho dobytka před krádeží. Dalším příkladem může být egyptské zdivo staré okolo 6.000 let, jež obsahuje značky lomů a kameníků, které označovaly zdroj kamene a dělníka, který vykonával práci. Jak vzkvétal obchod, rozšířila se praxe označování zboží grafickými značkami sloužícími k označení jeho původu a kvality po celém starověkém světě. Znamky byly pochopitelně užívány i ve středověku, především obchodními cechy. Příkladem takové středověké „*známky*“ je punc čistoty zlata, který se užívá dodnes, ačkoliv cechy již dávno neexistují. Nejstarší známkovou úpravu představuje tzv. pekařské značkovací právo¹, přijaté britským parlamentem v roce 1266, opravňující a zavazující každého pekaře, aby označil každý pecen chleba, který upekl. Obchodnické značky – osobní známky obchodníků užívané od 13. do 16. století – mohou být považovány za předchůdce moderních ochranných známek zejména v tom, že nesly jména obchodníků a sloužily jako záruka, že prodávané zboží má očekávanou kvalitu spojovanou s tím kterým obchodníkem.

Jak je vidět z tohoto krátkého historického úvodu, ochranné známky mají tisíciletou tradici. Přesto nemůžeme říci, že by se vývoj tohoto právního institutu již zastavil. Je tomu spíše naopak, materie ochranných známek se neustále vyvíjí – objevují se nové druhy ochranných známek, uzavírají další mezinárodní smlouvy, které si kladou za cíl zakotvit ochranu nových druhů známek a rozšířit ochranu ochranných známek do dalších částí světa a podrobněji upravit tuto oblast práva na mezinárodní úrovni, apod. S ohledem na vývoj je nutné zabezpečit uživatelům ochranných známek dostatečnou právní ochranu, aby jejich ochranné známky, s nimiž jsou na jedné straně spojeny obrovské investice a které na druhé straně představují velmi cennou tržní komoditu, nebyly zneužívány jejich konkurenty na trhu. Materie ochranných známek nabízí velmi mnoho zajímavých otázek a nevyřešených problémů. S přihlédnutím k tomuto a dále k mé praxi v advokátní kanceláři jsem se rozhodl zabývat tématem ochranných známek i ve své diplomové práci.

¹ http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0003.html

Pokud jde o strukturu mé diplomové práce, v jejím úvodu vymezuji pojem „*ochranná známka*“. Krátce se zmiňuji o teoretickém dělení ochranných známek, které je důležité pro bližší pochopení problémů řešených v hlavních kapitolách této práce, a jejich druzích z hlediska úrovně právní ochrany. Dále stručně popisuji fungování tří vzájemně se ovlivňujících systémů ochranných známek a z toho vyplývající členění na národní ochranné známky, mezinárodní ochranné známky a ochranné známky Společenství.

Po tomto úvodu následují kapitoly, které představují gros mé diplomové práce. První z nich se týká absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky. V této kapitole si kladu za cíl konkretizovat obsah pojmu „*ochranná známka*“ a stanovit, co může být jako ochranná známka zapsáno do rejstříku ochranných známek. V této souvislosti se věnuji novým druhům ochranných známek (např. ochranným známkám čichovým, zvukovým, hmatovým atd.), vysvětluji jednotlivé absolutní důvody pro zamítnutí zápisu a vztahy mezi nimi navzájem. Ve druhé stěžejní kapitole se zabývám relativními důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky jakožto důvody, na základě nichž se mohou osoby, kterým svědčí starší práva, bránit proti zápisu přihlašovaného označení. Mým úkolem je především vymezit relativní důvody a okruh osob, které se mohou bránit podáním námitek.

Výše uvedené členění ochranných známek z hlediska jejich teritoriálního rozsahu (tedy na národní, mezinárodní a komunitární ochranné známky) ovlivnilo výběr právních pramenů, z nichž jsem při psaní této práce vycházel. Za základní považuji (i) 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; (ii) předpisy Evropských společenství vztahující se k ochranným známkám, a to směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění), a nařízení Rady č. 207/2009/ES ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství (kodifikované znění); (iii) judikaturu komunitárních soudů a rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (příp. judikaturu správních soudů rozhodujících o správních žalobách podaných proti rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví); a (iv) mezinárodní smlouvy. S ohledem na použité prameny usiluji v diplomové práci též o jejich srovnání, a to zejména pokud jde o českou právní úpravu ochranných známek a úpravu Evropských společenství.

Literární prameny, ze kterých jsem čerpal při psaní této práce, pokrývají poměrně obsáhle problematiku řešenou v této práci. Jejich dostupnost hodnotím jako velmi dobrou. Problematické však pro mě bylo zpracování judikatury Evropského soudního dvora a Soudu I. stupně. Mnohdy jsou totiž rozhodnutí těchto soudů vydávána v jiném než anglickém jazyce, a tak jsem si musel vystačit s popisem takových rozhodnutí obsaženým v české, příp. anglické odborné literatuře.

1.1 Pojem ochranná známka

Ochranné známky jakožto nehmotné statky patří mezi tzv. **práva na označení**, jež jsou součástí průmyslových práv. Pro ochrannou známku existují v cizích jazycích výrazy nekorespondující s pojmem užívaným v českém právu, například britský výraz „*trade mark*“ (nebo v americké angličtině „*trademark*“), což znamená obchodní známka. Ve francouzštině se vyskytuje pojmenování ochranných známek bližší tomu českému – „*la marque déposée*“.²

*„V zájmu osob působících na trhu výrobků a služeb je, aby spotřebitelé mohli snadno rozeznat jejich výrobky a služby od výrobků a služeb pocházejících od jiné osoby, a to tím, že tato osoba opatří své výrobky a služby označením, které je způsobilé se vtisknout do paměti zákazníků.“*³ Takové označení je na jedné straně prospěšné výrobcům a poskytovatelům služeb, kterým umožňuje označit své výrobky nebo služby a budovat následně pověst vlastních výrobků nebo služeb nabízených pod takovou značkou. Na druhé straně je spotřebitelům tímto označením usnadněn každodenní výběr z nepřeborné nabídky výrobků a služeb. Funkci takového označení plní právě ochranná známka. Ochrannou známku je nutné odlišit od značky. Značka představuje nechráněné označení, které slouží k označení a odlišení výsledků lidského snažení, tedy jakéhokoliv díla. Každá ochranná známka je značkou, nikoliv však naopak.⁴

Pojem „*ochranná známka*“ užívá zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), který je základním právním předpisem práva ochranných známek (dále také „**známkové právo**“) u nás. Zákon pozitivně vymezuje, co může být ochrannou známkou, avšak pojem ochranná známka přímo nedefinuje. Legální definici ochranné známky v českém právu nenalezneme.

Podle ustanovení § 1 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*

² HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání.* Praha : C. H. Beck, 2008, s. 56

³ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb.

⁴ HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví.* 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 301

služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby“, a to za podmínek stanovených Zákonem. Téměř totožného znění je čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (dále jen „**Směrnice**“). Stejně je vymezena ochranná známka Společenství v čl. 4 nařízení Rady č. 207/2009/ES ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) (dále jen „**Nařízení**“). Naproti tomu čl. 15 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je přílohou 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, uveřejněné pod č. 191/1995 Sb. (dále jen „**TRIPS**“), k témuž stanoví, že *„jakékoli označení nebo jakákoli kombinace označení, způsobí odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, budou schopna tvořit ochrannou známku. Taková označení, zvláště pak slova, včetně osobních jmen, písmen, číslovek, obrazových prvků a kombinací barev, jakož i jakákoli kombinace těchto označení budou způsobilé být zapsány jako ochranná známka.“* Otázka, co vše může tvořit ochrannou známku, patří v mé práci mezi stěžejní, proto ji nyní ponechám nezodpovězenou a budu se jí podrobně věnovat na jiném místě této práce.

Jak již vyplývá z pozitivního vymezení ochranné známky, obsaženého jak v našem Zákoně nebo v TRIPS, je hlavní funkcí ochranné známky **funkce rozlišovací**. Ochranná známka neexistuje sama o sobě, ale vždy jen ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje, nebo s konkrétními službami, které jsou pod touto známkou poskytovány. Rozlišovací funkcí rozumíme, že ochranná známka takové konkrétní výrobky nebo služby odlišuje od stejného druhu výrobků nebo služeb, jež vyrábí nebo poskytuje jiná osoba. Vedle této hlavní funkce má ochranná známka řadu dalších funkcí, a to funkci (i) ochrannou, (ii) garanční, (iii) stimulační, (iv) garanční, (v) propagační, (vi) certifikační a v neposlední řadě též (vii) funkci soutěžní.⁵

1.2 Druhy ochranných známek

Ochranné známky je možné dělit na základě mnoha kritérií. V této kapitole se však zaměřím pouze na kritéria, která budou využita v dalších částech této práce. Vyjma níže uvedených členění ochranných známek je možné rozlišovat ochranné známky např. podle osoby vlastníka, způsobu užívání ochranné známky, typů užití ochranné známky, atd.⁶

⁵ K tomu více SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, s. 129

⁶ K tomu více SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006

Podle **formy označení** či způsobu vyjádření rozlišujeme následující druhy ochranných známek: (i) slovní ochranné známky, (ii) slovní ochranné známky grafické, (iii) grafické ochranné známky, (iv) prostorové ochranné známky a (v) kombinované ochranné známky.

Základní (a nejdéle užívané) jsou **slovní ochranné známky**, jež jsou tvořeny pouze písmeny, číslicemi, slovy nebo jejich kombinací. Slovní ochranné známky jsou provedeny v běžném písmu, za něž Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“; k němu viz níže str. 12) považuje font Times New Roman o velikosti 12 b. (v „*běžném písmu*“ je psána i tato diplomová práce). Slovní ochranná známka se přihlašuje pouze v černobílém provedení. Mezi tyto ochranné známky se řadí i reklamní slogany. Označení obsahující Braillovo slepecké písmo však není označením slovním, jak by se někdo mohl mylně domnívat, ale označením prostorovým, které by opět bylo nutné v přihlášce doložit jeho grafickým znázorněním pomocí náčrtu nebo obrázku spolu s jeho přepisem do abecedy.⁷

Slovní ochranné známky grafické se liší od slovních ochranných známek tím, že nejsou zobrazeny běžným písmem. Může být využito písmo jiné než černé a bílé barvy, jiné velikosti, písmo rukopisné, speciální typy písem a jiné obdobné úpravy.

Pakliže je označení tvořeno pouze kresbou, geometrickým obrazcem nebo jiným grafickým provedením bez jakýchkoli slovních prvků, písmen a číslic, hovoříme o **ochranných známkách obrazových**.

Prostorové ochranné známky představují trojrozměrná označení, tvořená tvarem výrobku či obalu. V této oblasti se ochrana prostorových označení známkovým právem střetává s ochranou prostorových označení právem průmyslových vzorů.

Spojením prvků slovních a obrazových označení vzniknou **ochranné známky kombinované**.

Za druhé dělicí kritérium relevantní pro mou práci považuji dělení ochranných známek podle **způsobu vzniku ochrany**. České známkové právo (rozumějme Zákon) z tohoto pohledu rozlišuje (i) ochranné známky zapsané, (ii) všeobecně známé známky a (iii) ochranné známky s dobrým jménem. Na tomto místě se zmíním pouze o ochranných známkách zapsaných, protože dvěma zbývajícím druhům ochranných známek se věnuji v jiné části této diplomové práce.

O **ochranných známkách zapsaných** (taktéž registrovaných) můžeme hovořit tehdy, když je označení, pro něž je vyžadována ochrana, přihlášeno u příslušného úřadu. Známkové právo k takovému označení vzniká jeho zápisem či registrací do rejstříku ochranných známek.

⁷ JAKL, L. a kol. *Ochranné známky a označení původu*. 2. doplněné vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 18

V souvislosti se vznikem ochrany registrací hovoříme o tzv. **registračním principu**. Který úřad je příslušný k rozhodování o registraci označení v případě českého přihlašovatele, bude předmětem následující kapitoly této práce. Pro takový úřad užívám níže v práci pojem „**známkoprávní úřad**“.

1.3 Známkoprávní úřady a stručné poznámky k řízení před nimi

Rozhodujícím faktorem pro zodpovězení otázky z konce předchozí kapitoly (tedy otázky, který známkoprávní úřad je příslušný k registraci ochranných známek) je skutečnost, v jakém teritoriálním rozsahu se přihlašovatel domáhá ochrany svého označení.⁸ Zákon v § 2 stanoví, které ochranné známky požívají na území České republiky ochrany. Jde o (i) národní ochranné známky, (ii) mezinárodní ochranné známky a (iii) ochranné známky Společenství. Pro úplnost tohoto výčtu považuji za nutné uvést rovněž (iv) všeobecně známé známky, které jsou však výjimkou z registračního principu, a tak nejsou v této kapitole rozebírány.

Slovy Zákona (§ 2) jsou **národní ochranné známky** „*ochranné známky, které jsou zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném ÚPV.*“ **Mezinárodními ochrannými známkami** se rozumí ochranné známky, které jsou s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky. Pod pojmem **ochranné známky Společenství** se skrývají ochranné známky, jež jsou zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory).

V případě přihlašovatele, který usiluje o získání ochrany svého označení na území České republiky či v zahraničí, může být příslušným známkoprávním úřadem (i) ÚPV, (ii) Mezinárodní úřad duševního vlastnictví nebo (iii) Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory).

⁸ Ve známkovém právu se uplatňuje **princip teritoriality**.

1.3.1 Úřad průmyslového vlastnictví

ÚPV je podle § 2 odst. 1 bodu 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění, tzv. **dalším ústředním orgánem státní správy**. Totéž stanoví čl. I odst. 2 zákona ČNR č. 21/1993 Sb., kterýmžto zákonem byl ÚPV zřízen, a rovněž § 1 odst. 1 zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění. Dle § 2 písm. a) tohoto zákona ÚPV rozhoduje mj. o poskytování ochrany ochranným známkám. Sídlem ÚPV je Praha. Působnost a pravomoc ÚPV je pro oblast známkového práva podrobněji upravena v Zákoně.

ÚPV je úřadem, k němuž je možné podat přihlášku národní ochranné známky (§ 19 odst. 1 Zákona) a žádost o zápis jak mezinárodní ochranné známky (§ 47 odst. 1 Zákona), tak ochranné známky Společenství (§ 49 Zákona), a který v souvislosti s dvěma posledně jmenovanými žádostmi spolupracuje se známkoprávními úřady, jimiž se budu zabývat níže. ÚPV rozhoduje ve správním řízení o zápisu národní ochranné známky a o jejím dalším osudu, tj. obnově zápisu, jejím zrušení a jejím prohlášení za neplatnou. Úřad rovněž vede rejstřík ochranných známek, jenž je veřejný (§ 44 Zákona), a vydává Věstník, v němž zveřejňuje zejména přihlášky a zápisy ochranných známek a další údaje jich se týkající (§ 44 odst. 6 Zákona).

Jak bylo zmíněno již výše, ÚPV rozhoduje o zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. Řízení je zahájeno dnem podání přihlášky, jímž je den, kdy byla přihláška doručena ÚPV.⁹ Dnem podání bezvadné přihlášky, k níž byl přihlašovatelem nejpozději do jednoho měsíce ode dne podání přihlášky zaplacen správní poplatek ve správné výši¹⁰, přihlašovatelí vzniká tzv. **prioritní právo** (nebo též právo přednosti, v Zákoně upraveno v § 20). Přihlašovatel může rovněž v přihlášce uplatnit prioritní právo, které vyplývá z **Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví** ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněné pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb. (dále jen „**PUÚ**“). Prioritní právo poskytuje přihlašovatelí ochranu před každým, kdo později podá přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné

⁹ Tato skutečnost vyplývá z § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „**správní řád**“), který stanoví, že řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh (v našem případě přihláška ochranné známky), kterým se zahajuje řízení, došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, tedy ÚPV.

¹⁰ K tomu viz položky 138 až 141 Sazebníku poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

nebo podobné výrobky nebo služby. Podrobněji se významem prioritního práva zabývám níže v rámci relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti.

Příhláška se může týkat pouze jedné ochranné známky. Obsahové náležitosti přihlášky vyplývají z § 19 Zákona a dále z vyhlášky ÚPV č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách (dále jen „**Prováděcí vyhláška**“). Obligatorní obsahovou náležitostí přihlášky je seznam výrobků a služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky. Přihlašovatel jej sestavuje dle mezinárodního třídění výrobků a služeb, které je založeno na Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněné pod č. 118/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb. (dále jen „**Niceská dohoda**“).

Po podání přihlášky lze v jejích obsahových náležitostech provádět pouze změny uvedené v § 27 Zákona, především rozdělení přihlášky a omezení seznamu výrobků nebo služeb. Přihlašovatel může rovněž vzít přihlášku zpět.

V řízení o přihlášce ochranné známky před ÚPV se uplatňuje tzv. **průzkumový princip**. ÚPV nejprve provede tzv. **formální průzkum** přihlášky¹¹, v jehož rámci si ÚPV ověřuje, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené v § 19 Zákona. Nejsou-li ve stanovené lhůtě na výzvu ÚPV přihlašovatelem odstraněny nedostatky v těchto náležitostech, ÚPV přihlášku odmítne. Je-li přihláška formálně bezvadná, přistoupí ÚPV k **věcnému průzkumu** přihlášky.¹² V rámci věcného průzkumu ÚPV posuzuje, zda není dán absolutní či relativní důvod zápisné nezpůsobilosti, kterým se ÚPV zabývá *ex officio* (Zákon tyto důvody uvádí v § 4 a 6 a jsou rozvedeny níže v této práci). Shledá-li ÚPV po vyjádření přihlašovatele a po případném uplatnění tzv. **disclaimeru** (omezení rozsahu ochrany – blíže § 22 odst. 3 Zákona), že je zde dána překážka zápisu přihlašovaného označení, ÚPV přihlášku zamítne, příp. ji zamítne jen v rozsahu výrobků či služeb, pro něž není přihlašované označení způsobilé zápisu. Údaje o rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ÚPV zveřejní ve Věstníku.

Pokud ÚPV po provedení věcného průzkumu přihlášku nezamítne, zveřejní ji ve Věstníku, načež může každý do doby zápisu ochranné známky do rejstříku podávat ÚPV připomínky a jen v § 7 taxativně vyjmenované osoby mohou ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky podávat námítky.

¹¹ K podrobnostem viz § 21 Zákona.

¹² K podrobnostem viz § 22 Zákona.

Připomínky (§ 24 Zákona) mají charakter neformálního podnětu, jímž může kdokoli¹³ upozornit ÚPV na skutečnost, že u zveřejněného označení je dán důvod zápisné nezpůsobilosti, který ÚPV přezkoumává v rámci věcného průzkumu z moci úřední. Připomínky však nemohou být podány z důvodů, o něž se mohou opírat námitky (aby nedocházelo k obcházení poplatkové povinnosti spojené s námitkami). Obsahové náležitosti připomínek stanoví Prováděcí vyhláška v § 2. ÚPV o připomínkách nerozhoduje, pouze k nim přihlíží, usnadňuje mu především zjišťování skutkového stavu, které se následně promítne do dalšího postupu v řízení o zápisu ochranné známky. V případě, že připomínky jsou oprávněné, ÚPV obnoví buď fázi formálního nebo věcného průzkumu v závislosti na tom, o jaký důvod se takové připomínky opírají, a vyzve přihlašovatele, aby se k takovému důvodu vyjádřil.

Podání **námítky** (§ 25 a 26 Zákona) je podnětem k zahájení řízení o námitkách, jehož účelem je chránit starší práva osob odlišných od přihlašovatele, které jsou taxativně vyjmenovány v § 7 Zákona. Námitky se opírají o relativní překážky zápisu, musí být v písemné podobě, řádně odůvodněné a doložené důkazy. Další obsahové náležitosti stanoví § 3 Prováděcí vyhlášky. Jejich podání je také zpoplatněno.

Výsledkem námitkového řízení, jež má víceméně povahu řízení sporného (spořícími stranami jsou zde přihlašovatel a namítatel), může být (i) rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky, (ii) rozhodnutí o zastavení řízení o námitkách, nebo (iii) rozhodnutí o zamítnutí námítky. V případě posledních dvou výše jmenovaných rozhodnutí ÚPV provede zápis přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek a vlastníkovu ochranné známky vydá osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku (§ 28 odst. 1 Zákona). Připomínám, že právě ke dni zápisu označení vzniká známkoprávní ochrana.

Domnívám se, že je k dosavadnímu výkladu o řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku vhodné doplnit, že absolutní a relativní překážky proti zápisu ochranné známky mohou být přezkoumávány i po vzniku známkoprávní ochrany. Pokud zde totiž tyto byly dány v době rozhodování ÚPV o přihlášce ochranné známky, ÚPV v řízení zahájeném na návrh třetí osoby (v případě relativních překážek pouze na návrh) nebo z vlastního podnětu **prohlásí ochrannou známku za neplatnou**. Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.

¹³ Na základě podaných připomínek se tato osoba nestává účastníkem řízení.

Jelikož ÚPV je správním orgánem, který rozhoduje o právních poměrech jemu nepodřízených osob, jsou veškerá výše uvedená řízení **řízeními správními**.¹⁴ Sám Zákon zakládá subsidiaritu správního řádu vůči Zákonu v ustanovení § 45 odst. 1, v němž dále vylučuje, která ustanovení správního řádu se neuzijí. Subsidiarita správního řádu na řízení před ÚPV vyplývá i z ustanovení § 1 odst. 2 správního řádu. Veškerá rozhodnutí ÚPV vydaná ve správním řízení jsou pak za podmínek zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**soudní řád správní**“), napadnutelná žalobou ve správním soudnictví, což stanoví i § 45 odst. 2 Zákona. K řízení o správní žalobě proti pravomocnému rozhodnutí ÚPV je ode dne 1. ledna 2008 příslušný Městský soud v Praze¹⁵, což vyplývá z § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), v platném znění.

1.3.2 Mezinárodní úřad duševního vlastnictví

Systém mezinárodního zápisu ochranných známek je založen na dvou mezinárodních smlouvách, a to **Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek** ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněné pod č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb. (dále jen „**Madridská dohoda**“), a **Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek** sjednaném v Madridu dne 27. června 1989, uveřejněném pod č. 248/1996 Sb., ve znění sdělení č. 64/2008 Sb. m. s. (dále jen „**Protokol**“).¹⁶ Systém je spravován Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví se sídlem ve švýcarské Ženevě (dále jen „**Mezinárodní úřad**“), který vede rejstřík mezinárodních ochranných známek a vydává věstník (WIPO Gazette of International Marks). Mezinárodní úřad byl zřízen Úmluvou o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněné pod č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.

¹⁴ O tom, zda ÚPV v řízení o zápisu ochranné známky rozhoduje o veřejných subjektivních právech, a řízení je tak řízením správním a v něm vydaná rozhodnutí jsou přezkoumatelná soudy ve správním soudnictví, se dříve vedly spory – více viz SLOVÁKOVÁ, Z. *Vývoj judikatury v oblasti průmyslového vlastnictví*. Jurisprudence, 2006, roč. 15, č. 2, s. 65 – 72

¹⁵ Městský soud v Praze byl jakožto soud krajský příslušným soudem i přede dnem 1. ledna 2008, avšak na základě obecné úpravy příslušnosti obsažené v tehdy účinném soudním řádu správním.

¹⁶ Řízení ve věcech mezinárodních ochranných známek na základě těchto mezinárodních smluv upravuje Společný prováděcí řád k Madridské dohodě a k Protokolu.

Madridská dohoda a Protokol představují spolu úzce související, avšak samostatné zvláštní úmluvy uzavřené v rámci PUÚ. Pouze stát, pro nějž je PUÚ závazná, se může stát smluvní stranou Madridské dohody¹⁷ nebo Protokolu¹⁸ či obou smluv současně. Smluvní stranou Protokolu se může stát i mezivládní organizace, jestliže (i) alespoň jeden člen této organizace je vázán PUÚ a (ii) organizace má vlastní známkoprávní úřad.¹⁹ Smluvní strany Madridské dohody a Protokolu tvoří Madridskou unii. Čl. 9*sexies* odst. 1 písm. b) Protokolu stanoví zásadu, že „*jedině tento Protokol se použije, pokud jde o vzájemné vztahy států, které jsou stranou jak tohoto Protokolu, tak Madridské dohody ve stockholmském znění.*“

Madridská dohoda umožňuje přihlašovatelovi přihlásit ochrannou známku na základě jediné mezinárodní přihlášky podané u Mezinárodního úřadu prostřednictvím známkoprávního úřadu země přihlašovatele pro členské země, které přihlašovatel označil v přihlášce.²⁰ Zápis mezinárodní ochranné známky, jíž byla přiznána ochrana v České republice, má tytéž účinky jako zápis národní ochranné známky do rejstříku ÚPV.

Mezinárodní přihlášku může podat přihlašovatel, který má skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní závod v členském státě Madridské unie, nebo který v něm má bydliště nebo který je státním příslušníkem členského státu. Takový členský stát se označuje jako **země původu**.²¹ Mezinárodní přihlášku může rovněž podat přihlašovatel, který má takový závod nebo bydliště na území mezivládní organizace, která je členem Madridské unie, nebo jenž je státním příslušníkem členského státu takové mezivládní organizace.

Madridská dohoda vyžaduje pro podání mezinárodní přihlášky, aby přihlašovaná ochranná známka byla již zapsána u známkoprávního úřadu země původu.²² Podle Protokolu²³ je možné podat mezinárodní přihlášku ochranné známky na základě pouhé národní přihlášky ochranné známky podané ke známkoprávnímu úřadu země původu. Protokol tak umožňuje rychlejší získání ochrany označení na území jeho smluvních stran.

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky se podává u známkoprávního úřadu země původu, tedy v případě České republiky u ÚPV. Náležitosti žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky stanoví § 12 Provdávací vyhlášky. Přihlašovatel musí v žádosti uvést členské

¹⁷ Čl. 14 odst. 2 písm. b) Madridské dohody.

¹⁸ Čl. 14 odst. 1 písm. a) Protokolu.

¹⁹ Čl. 14 odst. 1 písm. b) Protokolu. Na základě rozhodnutí Rady č. 2003/793/ES ze dne 27. října 2003, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu známek přijatému v Madridu dne 27. června 1989, tak k Protokolu přistoupilo Evropské společenství.

²⁰ Čl. 1 odst. 2 Madridské dohody.

²¹ Čl. 1 odst. 3 Madridské dohody.

²² Vyplyvá ze znění čl. 1 odst. 2 Madridské dohody.

²³ Čl. 2 odst. 1 Protokolu.

státy Madridské unie, v nichž se domáhá ochrany pro přihlašovanou mezinárodní ochrannou známku. Pokud je přihlašovatelovou zemí původu smluvní strana Madridské dohody, může přihlašovatel požadovat ochranu pouze u ostatních smluvních stran dohody. Obdobné platí pro přihlašovatele, jehož zemí původu je smluvní strana Protokolu. Ten se může domáhat ochrany rovněž pouze ve smluvních státech Protokolu. Je-li přihlašovatelova země původu současně smluvní stranou jak Madridské dohody, tak Protokolu, může se přihlašovatel domáhat ochrany v kterémkoliv členském státě Madridské unie. V žádosti o mezinárodní zápis je možné uplatnit právo přednosti z národní přihlášky za předpokladu, že mezi datem národní přihlášky a datem mezinárodního zápisu neuplyne více jak šest měsíců.²⁴ Přihlašovatel je povinen za podání žádosti zaplatit vedle správního poplatku poplatek stanovený podle Madridské dohody.

ÚPV vyzve přihlašovatele k odstranění případných vad žádosti o mezinárodní zápis. Pokud žádné vady neshledá, nebo jsou vady ve lhůtě přihlašovatelem odstraněny, vypracuje ÚPV mezinárodní přihlášku a zašle ji Mezinárodnímu úřadu. ÚPV musí sdělit Mezinárodnímu úřadu datum přijetí žádosti o mezinárodní zápis. Pokud je totiž mezinárodní přihláška doručena Mezinárodnímu úřadu ve lhůtě dvou měsíců ode dne přijetí žádosti o mezinárodní zápis ÚPV a je shledána jako bezvadná, platí, že dnem mezinárodního zápisu je den podání žádosti o mezinárodní zápis.²⁵

Mezinárodní úřad provádí pouze formální průzkum, tedy prověří mezinárodní přihlášku s ohledem na formální vady, případně o nich informuje ÚPV i přihlašovatele a vyčká na jejich odstranění. Je-li mezinárodní přihláška ochranné známky bez vad nebo jsou-li vady včas odstraněny, Mezinárodní úřad zapíše ochrannou známku do mezinárodního rejstříku ochranných známek.²⁶ O zápisu ochranné známky vystaví Mezinárodní úřad osvědčení, které zašle přihlašovateli, informuje o zápisu ÚPV a mezinárodní zápis ochranné známky oznámí úřadům států, v nichž požaduje přihlašovatel pro svou ochrannou známku ochranu.

Věcný průzkum provádí následně až známkoprávní úřady států, u nichž je požadována ochrana přihlašované ochranné známky. Průzkum známkoprávními úřady je omezen v Madridské dohodě stanovenou lhůtou o délce jednoho roku.²⁷ Protokol umožňuje svým smluvním stranám prodloužit jednostranným prohlášením tuto lhůtu až na 18 měsíců.

²⁴ Čl. 4 odst. 2 Madridské dohody ve spojení s čl. 4 PUÚ.

²⁵ Čl. 3 odst. 4 Madridské dohody.

²⁶ Čl. 3 odst. 4 Madridské dohody.

²⁷ K podrobnostem čl. 5 Madridské dohody.

Smluvní strany, jež učinily takové prohlášení, mohou dále prohlásit, že si vyhrazují právo odmítnout ochranu ochranné známce i po uplynutí lhůty 18 měsíců, pokud byla proti přiznání ochrany podána námitka.²⁸ V této souvislosti je nutné zmínit výjimku z pravidla, že pro země, jež jsou smluvními stranami Madridské dohody i Protokolu, je rozhodující znění Protokolu. Výše zmíněná prohlášení učiněná státem, který je smluvní stranou jak Protokolu, tak Madridské dohody, nemají žádný účinek ve vztazích s jiným státem, který je rovněž smluvní stranou jak Protokolu, tak Madridské dohody.²⁹ Shledá-li známkoprávní úřad, že ochraně přihlašované mezinárodní ochranné známky brání práva třetích osob účinná na jeho území, vydá ve výše uvedené lhůtě rozhodnutí o odmítnutí ochrany této známky na jeho území. Přihlašovatel mezinárodní ochranné známky je umožněno pokračovat v řízení o jeho ochranné známce u tohoto známkoprávního úřadu, a to tak, jako kdyby podal přihlášku národní ochranné známky přímo u něj.

Mezinárodní zápis ochranné známky je dle Madridské dohody platný po dobu 20 let a při zaplacení příslušného poplatku je možné prodloužit dobu jeho platnosti vždy o dalších 20 let.³⁰ Protokol zkracuje dobu platnosti mezinárodního zápisu na polovinu.³¹ Platnost mezinárodního zápisu závisí po dobu pěti let ode dne jeho provedení na osudu národní ochranné známky.³²

1.3.3 Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory)

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) se sídlem ve španělském Alicante (dále jen „OHIM“) byl zřízen nařízením Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993, o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení č. 40/94“). Předmětné nařízení bylo ke dni 13. dubna 2009 nahrazeno Nařízením. Hlavním úkolem OHIM je vést zápisné řízení a provádět zápis **ochranných známek Společenství**. Vedle toho OHIM spravuje rejstřík ochranných známek Společenství a vydává Věstník.

²⁸ Prodloužení lhůty stanovené pro prozatímní odmítnutí udělení ochrany mezinárodní ochranné známce vyplývá z čl. 5 odst. 2 písm. b) a c) Protokolu.

²⁹ Čl. 9*sexies* odst. 1 písm. b) Protokolu.

³⁰ Čl. 6 Madridské dohody.

³¹ Čl. 6 Protokolu.

³² Čl. 6 odst. 1 Madridské dohody.

Nařízení umožňuje na základě jediné přihlášky získat ochranu ochranné známky pro území celého Společenství. Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu, čili je platná a má stejné účinky na celém území Evropského společenství.³³ Systém ochranné známky Společenství a národní známkové systémy členských států jsou však navzájem nezávislé a existují paralelně vedle sebe.

Přihlášku ochranné známky Společenství je možno podat u (i) OHIM, (ii) ústředního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu nebo u (iii) Úřadu pro ochranné známky Beneluxu. V případě podání přihlášky u úřadů ad (ii) a (iii) hovoříme o tzv. nepřímém podání, které má však stejné účinky, jako by přihláška byla podána ke stejnému dni u OHIM.³⁴ Přihláška musí být předána OHIM do dvou týdnů od podání.

Náležitosti přihlášky upravuje čl. 26 Nařízení a dále nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94. Přihláška ochranné známky Společenství podléhá zaplacení přihlašovacího poplatku a případně i jednoho nebo několika poplatků za třídu. Dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství je den, kdy přihlašovatel předložil OHIM nebo v případě nepřímého podání příslušným úřadům doklady, které obsahují údaje uvedené v čl. 26 odst. 1 Nařízení. Podmínkou však je zaplacení přihlašovacího poplatku ve lhůtě jednoho měsíce od předložení výše uvedených dokladů.

Osoba, která řádně podala přihlášku ochranné známky v kterémkoli státě nebo pro kterýkoli stát, který je stranou PUÚ nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, nebo její právní nástupce požívá pro účely podání přihlášky ochranné známky Společenství pro stejnou ochrannou známku pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je tato známka přihlášena, právo přednosti po dobu šesti měsíců od data podání první přihlášky.³⁵ Vedle práva priority Nařízení uznává také institut tzv. **výstavní priority**³⁶ a **seniority národní ochranné známky**³⁷, jež se v českém právu neuplatňují.

OHIM provede formální průzkum přihlášky a není-li po jeho provedení přihláška zamítnuta nebo považována za vzatou zpět, následuje ze strany OHIM průzkum absolutních důvodů zamítnutí, jež Nařízení obsahuje v čl. 7. OHIM poté vypracuje rešeršní zprávu. Na žádost přihlašovatele vypracují rešeršní zprávy i ústřední úřady průmyslového vlastnictví členských států. Po zveřejnění přihlášky může kdokoli podat k OHIM písemné

³³ Čl. 1 odst. 2 Nařízení.

³⁴ Čl. 25 odst. 1 Nařízení.

³⁵ Čl. 29 odst. 1 Nařízení.

³⁶ Čl. 33 Nařízení.

³⁷ Čl. 34 a 35 Nařízení.

vyjádření založené na důvodech obsažených v čl. 7 Nařízení. Osoby vyjmenované v čl. 41 Nařízení mohou podat z důvodů uvedených v čl. 8 Nařízení námitky. OHIM poté provede průzkum námitek. Pokud vyhovuje přihláška požadavkům Nařízení a nebyly podány námitky nebo podané námitky byly pravomocným rozhodnutím zamítnuty, zapíše se známka do rejstříku jako ochranná známka Společenství (podmínkou je také zaplacení poplatku za zápis). Srovnáme-li zápisné řízení před OHIM s řízením o zápisu vedeném ÚPV, zjistíme, že obě řízení jsou velmi podobná.³⁸

Doba platnosti zápisu ochranné známky Společenství je 10 let ode dne podání přihlášky. Zápis může být obnoven, a to vždy na období 10 let.³⁹

Ochranná známka Společenství může být obdobně jako národní ochranná známka prohlášena za neplatnou, a to rovněž z obdobných důvodů. Nařízení rozlišuje (i) absolutní důvody neplatnosti a (ii) relativní důvody neplatnosti. Mezi absolutní důvody neplatnosti patří absolutní důvody pro zamítnutí zápisu uvedené v čl. 7 Nařízení a skutečnost, že přihlašovatel nebyl v době podání přihlášky v dobré víře. Relativní důvody neplatnosti jsou pak založeny na relativních překážkách zápisné způsobilosti.⁴⁰ Prohlásit ochrannou známku Společenství za neplatnou⁴¹ může (i) OHIM na žádost oprávněné osoby a (ii) soud pro ochranné známky Společenství, a to na základě protinávrhu ve sporu z porušení ochranné známky Společenství.⁴²

OHIM funguje jako dvoustupňový správní orgán, který je nezávislý na ostatních orgánech Evropského společenství. Proti rozhodnutím průzkumových referentů, proti rozhodnutím námitkových oddělení, oddělení pro správu známek a právní otázky a zrušovacích oddělení lze podat odvolání⁴³, k jehož přezkumu je příslušný odvolací senát OHIM.⁴⁴

Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Soudu prvního stupně (dále jen „SPS“)⁴⁵, který má pravomoc napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit. V řízení před SPS se uplatňuje apelační princip a SPS rozhoduje o žalobě proti rozhodnutí

³⁸ Zápisné řízení je upraveno v čl. 36 až 45 Nařízení.

³⁹ Čl. 46 Nařízení.

⁴⁰ V podrobnostech k absolutním a relativním důvodům neplatnosti viz čl. 52 a 53 Nařízení.

⁴¹ Čl. 56 a 57 Nařízení.

⁴² Tento soud je pro Českou republiku určen ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), v platném znění, a je jím Městský soud v Praze.

⁴³ Čl. 58 odst. 1 Nařízení.

⁴⁴ Čl. 63 odst. 1 Nařízení. V určitých případech je přípustná výjimka z této zásady v podobě autoremedury.

⁴⁵ Čl. 65 odst. 1 Nařízení.

odvolacího senátu o odvolání v plné jurisdikci. Proti rozhodnutí SPS o podané žalobě lze podat odvolání k Evropskému soudnímu dvoru (dále jen „ESD“). V řízení před ním se uplatňuje kasační princip. ESD přezkoumává napadené rozhodnutí pouze z hlediska právních otázek.

Výklad o komunitárním známkoprávním systému zakončím malou odbočkou ke Směrnici. Směrnice nahradila s účinností ke dni 28. listopadu 2008 první směrnici Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „**známková směrnice**“). Úlohou obou směrnic je harmonizace známkoprávních předpisů členských států za účelem odstranění překážek volnému pohybu zboží a služeb při poskytování srovnatelné ochrany ochranným známkám ve všech členských státech.

Směrnice mají obecně tzv. nepřímý účinek. Z nepřímého účinku směrnice vyplývá povinnost eurokonformního výkladu národních předpisů implementujících právo Evropského společenství a i zbytku národního práva přijatého před směrnicí. Ke splnění povinnosti eurokonformního výkladu ze strany orgánů členských států napomáhá i institut řízení o předběžné otázce⁴⁶, jenž umožňuje, aby se na základě žádosti vnitrostátního soudu ESD vyjádřil k otázkám platnosti a výkladu sekundárních pramenů komunitárního práva, tedy včetně směrnic. Právní závěry obsažené v rozhodnutích ESD o předběžných otázkách jsou v souladu s povinností eurokonformního výkladu povinny respektovat i orgány členských států.

⁴⁶ Čl. 234 Smlouvy o založení Evropského společenství.

2. Důvody pro zamítnutí zápisu ochranných známek

Označení vyloučená ze zápisu do rejstříku ochranných známek jsou označení, která, přestože by jinak vyhovovala podmínkám definice ochranné známky, jsou ze zápisu do rejstříku ochranných známek vyloučena, protože jsou u nich dány (i) **absolutní důvody pro odmítnutí ochrany**, nebo (ii) **relativní důvody pro odmítnutí ochrany**.

2.1 Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

Výčet absolutních důvodů⁴⁷ pro zamítnutí zápisu je obsažen v ustanovení § 4 Zákona. Jde nepochybně o výčet taxativní. Absolutní důvody lze chápat jako **negativní vymezení ochranné známky** spočívající v označení samotném, v jeho vlastnostech. Absolutní důvody jsou veřejnoprávního charakteru, ÚPV je zkoumá *ex offio*, a to před zveřejněním posuzované přihlášky ochranné známky v rámci věcného průzkumu. Jestliže ÚPV zapsal ochrannou známku do rejstříku, ačkoliv zde byla dána v okamžiku tohoto zápisu absolutní překážka zápisné způsobilosti, prohlásí ÚPV též z moci úřední tuto ochrannou známku za neplatnou dle § 32 odst. 1 Zákona.

V komunitárním právu jsou pak obdobné výčty absolutních překážek zápisné způsobilosti obsaženy v čl. 7 Nařízení, resp. v čl. 3 Směrnice.

2.1.1 Výčet absolutních důvodů pro odmítnutí ochrany

ÚPV do rejstříku nezapíše níže vyjmenovaná označení⁴⁸:

2.1.1.1 Označení, které nemůže tvořit ochrannou známku

Jde o absolutní důvod uvedený v § 4 písm. a) Zákona. Tentýž důvod je obsažen i v čl. 3 odst. 1 písm. a) Směrnice, resp. v čl. 7 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Pro připomínku může být ochrannou známkou dle § 1 Zákona „*za podmínek stanovených Zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné*

⁴⁷ Důvody pro zamítnutí zápisu jsou v této práci označovány také jako překážky zápisné způsobilosti, vyluky ze zápisné způsobilosti nebo důvody zápisné nezpůsobilosti.

⁴⁸ Při pojmenování jednotlivých oddílů jsem se řídil zněním Zákona.

osoby.“ Téměř identické vymezení ochranné známky je obsaženo i v čl. 2 Směrnice, resp. čl. 4 Nařízení.

Označení může být zapsáno jako ochranná známka, jestliže je **způsobilé grafického znázornění** (formální podmínka) a má **rozlišovací způsobilost** (materiální podmínka). Označeními, která nemohou tvořit ochrannou známku, se rozumí ta, která nemohou být znázorněna v grafické podobě, tedy nesplňují podmínku grafické znázornitelnosti.⁴⁹ Nedostatek druhé podmínky kladené na ochranné známky – rozlišovací způsobilosti – stanoví totiž jako překážku zápisu ustanovení § 4 písm. b) Zákona.

Domnívám se, že zákonná formulace „*označení, které nemůže tvořit ochrannou známku*“ není přesná. Označeními, která nemohou tvořit ochrannou známku, jsou označení, která nejsou graficky znázornitelná a/nebo která nemají rozlišovací způsobilost. Z výše uvedené zákonné formulace není pak zcela jasné, která z těchto zápisu nezpůsobilých označení jsou ustanovením § 4 písm. a) Zákona vyloučena ze zápisu do rejstříku ochranných známek. Systematickým výkladem celého ustanovení § 4 Zákona se dospívá k tomu, že ustanovení § 4 písm. a) Zákona se vztahuje k označením, jež nejsou graficky znázornitelná. Pominu-li můj nesouhlas se zápisnou podmínkou grafické znázornitelnosti (k tomu viz níže), bylo by *de lege ferenda* přesnější, aby ustanovení § 4 písm. a) Zákona přímo uvádělo, že ze zápisu ochranných známek jsou vyloučena označení, jež nejsou graficky znázornitelná. Obdobnou systematiku obsahuje též ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. a) Nařízení, které by bylo též vhodné v tomto smyslu upravit.

Podmínka grafického ztvárnění má dvojí funkci. Jednak pomáhá určit rozsah ochrany přiznaný majiteli, jednak umožňuje vložení označení do veřejného rejstříku, čímž se stává ochranná známka přístupná veřejnosti. Grafickou znázornitelností se ovšem nerozumí vnímatelnost označení zrakem, tj. jeho viditelnost. Za graficky znázornitelná se obecně považují označení, která jsou vyjádřena slovy, včetně osobních jmen, barvami, kresbami, číslicemi, tvarem výrobku nebo jeho obalu (viz § 1 Zákona).

Splnění Zákonem stanovené formální podmínky nečiní obtíže u **slovních označení** (ve výše uvedeném výčtu označení tvořená slovy, včetně osobních jmen, a číslicemi) a obrazových označení tvořených **kresbami**.

Obrazová označení sestávající z přesně vymezeného odstínu **barvy** lze považovat za způsobilá zápisu, je-li prokázána jejich rozlišovací způsobilost. K označením tvořeným výhradně jedinou barvou se vztahuje bohatá rozhodovací praxe komunitárních soudů. Zda je

⁴⁹ SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví. 2.*, rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, s. 130

vůbec možné, aby barva byla zapsána jako ochranná známka, posuzoval ESD v rozsudku ve věci C-104/01, *Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau*, ze dne 6. května 2003, vydaném v řízení o předběžné otázce. V souladu s tímto rozhodnutím ESD může mít barva sama o sobě ve vztahu k určitým výrobkům a službám rozlišovací způsobilost, avšak pod podmínkou, že může být graficky ztvárněna jasným, přesným, uceleným, snadno dostupným, srozumitelným, trvanlivým a objektivním způsobem (což jsou zásady vyjádřené ve věci *Sieckmann* – k tomuto rozhodnutí viz níže). Tyto podmínky nespĺňuje pouhé vyobrazení barvy na papíře, ale určení barvy například pomocí vzorníku barev Pantone Matching System nebo CMYK či určení odstínu barvy na barevné stupnici RAL.

Ze zápisné způsobilosti jsou vyloučeny **základní barvy**. Ty musí s ohledem na jejich omezený počet zůstat dostupné každému. K tomu se vztahuje např. rozhodnutí ÚPV ve věci spis. zn. O-167546 ze dne 9. dubna 2003.⁵⁰ V řízení ve věci spis. zn. O-167546 bylo přihlašované označení tvořeno běžným odstínem žluté barvy. Předmětné označení bylo z výše uvedeného důvodu (zachování dostupnosti základních barev pro výrobce a poskytovatele služeb) zamítnuto.

Označení sestávající z kombinace více barev a jednobarevná označení omezená tvarově jsou v zásadě způsobilá k zápisu. Výjimku vyjádřil SPS v rozsudku ve věci T-316/00, *Viking-Umwelttechnik GmbH v OHIM*, ze dne 25. září 2002. Dle tohoto rozsudku nejsou spotřebitelé zvyklí na to, aby obchodní původ výrobků nebo služeb indikovala samotná barva. Z pohledu spotřebitelů barva slouží spíše k technickým nebo dekorativním účelům, tudíž není obvykle nadána inherentní rozlišovací způsobilostí (k tomuto pojmu viz níže – strana 32). Barva musí rozlišovací způsobilost získat. Říkáme, že musí nabýt tzv. **druhotný význam** (secondary meaning). Spotřebitel musí být vjemem barvy upozorněn na výrobce či poskytovatele služeb, nikoliv na konkrétní druh výrobku či služby jako takový. Ve věci *Viking* se přihlašovatel domáhal zápisu označení tvořeného dvěma barvami – zelenou a šedou (barvy byly určeny kódy vzorkovnice Pantone). Pouhé uvedení zelené a šedé barvy v přihlášce bylo však abstraktní a neurčité ve vztahu k dotčeným výrobkům (zahradní nástroje) a nepředstavovalo žádnou zvláště uspořádanou kombinaci těchto barev. Spotřebitel nemohl tudíž vnímat kombinaci těchto barev jako označení, jež určuje, že tyto výrobky pocházejí od určité firmy, ale jako dekorační prvek (obdobné závěry uplatnil SPS později v rozsudku ve věci T-234/01, *Andreas Stihl AG & Co. KG v OHIM*, ze dne 9. června 2003). SPS přihlédl též k tomu, že přihlašované barevné označení bylo možné posuzovat jako

⁵⁰ Rozhodnutí ÚPV je dostupné na <https://isdv.upv.cz/dbr>.

označení popisné ve vztahu k zahradním nástrojům, protože pro tyto nástroje jsou přihlašované barvy zelená a šedá obvyklé, tudíž postrádají pro ně rozlišovací způsobilost. Jinak by dle mého názoru SPS rozhodl v případě, kdy by přihlašované označení sestávalo z barev pro zahradní nástroje netypické, např. odstínu růžové a modré. Neobvyklost barevného označení by zvýšila jeho distinktivnost pro zahradní nástroje, plnilo by pak lépe rozlišovací funkci ochranné známky.

Označením vyjádřeným tvarem výrobku nebo jeho obalu se věnuji na jiném místě práce (viz strana – 46).

Mezi označení, jež dle českého práva nejsou graficky znázornitelná, patří zejména (i) označení čichová, (ii) označení zvuková, (iii) označení světelná, (iv) označení dotyková a (v) jiná graficky neznázornitelná označení. Vyjmenovaná označení není možné zapsat do rejstříku ochranných známek, a získat tak pro ně ochranu na území České republiky. Co se týče označení zvukových, ÚPV připouští registraci pouze jejich grafického vyjádření, přičemž registrací je chráněno pouze toto vyjádření, nikoliv však jím zaznamenaný zvuk nebo hluk. S jiným přístupem k registraci takových označení se můžeme setkat v zahraničí, zejména v rámci Společenství.

V roce 1999 byla registrována jako ochranná známka Společenství první **čichová známka** (olfactory trade mark) s přihlašovanou vůní „čerstvě posekané trávy“ pro tenisové míčky.⁵¹ Přihláška této ochranné známky uspěla v řízení u OHIM pouze na základě slovního popisu přihlašované vůně. Později se způsobilostí vůní tvořit ochrannou známku zabýval ESD v rozsudku ve věci C-273/00, *Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt*, ze dne 12. prosince 2002. Pan Sieckmann podal v Německu přihlášku ochranné známky, v níž uvedl, že přihlašovanou vůni vylučuje chemická látka metyl ester kyseliny skořicové, připojil její chemický vzorec, předložil vzorek přihlašované vůně a popsal ji jako „*balzamicky ovocnou vůni s lehkým přidechem skořice*“. Před ESD se otázka přihlašovaného čichového označení dostala v rámci řízení o předběžné otázce. Dle názoru ESD je v čl. 2 známkové směrnice⁵² obsažený výčet označení, která mohou tvořit ochrannou známku, demonstrativní. Jelikož je výčet označení obsažený v § 1 Zákona uveden slovem zejména, považujeme jej v souladu s tímto právním závěrem ESD za **demonstrativní**. Výčet nevylučuje z působnosti známkové směrnice označení, která nemohou být vnímána zrakem. Přestože čichová označení nejsou vnímatelná zrakem, mohou být s ohledem na demonstrativní povahu výčtu označení registrována jako ochranné známky, avšak za předpokladu, že mohou být graficky ztvárněna.

⁵¹ Jednalo se o ochrannou známku Společenství č. 428870, jejíž platnost zanikla ke dni 11. prosince 2006.

⁵² Koresponduje s čl. 2 Směrnice.

Grafické ztvárnění může dle rozsudku ve věci *Sieckmann* spočívat především v obrazcích, linkách a písmenech, jestliže je takové zobrazení jasné a přesné, tvoří samostatný a jednotný celek a je snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní (musí být vyloučen jakýkoli subjektivní prvek v identifikování a vnímání označení). ESD s ohledem na takto definované požadavky na grafické ztvárnění konstatoval, že požadavek grafického ztvárnění není naplněn chemickým vzorcem, slovním popisem vůně, uložením vzorku s příslušnou vůní ani kombinací uvedených možností. Při ztvárnění čichového označení pomocí chemického vzorce bude pouze několik odborníků schopno rozeznat, o jakou vůni se v daném případě jedná, a navíc vzorec nereprezentuje vůni chemické látky, ale chemickou látku jako takovou. Slovní popis vůně nemůže být považován za dostatečně jasný, přesný a objektivní. Odmítnutí ESD, že takový popis splňuje podmínku grafického ztvárnění čichového označení, představuje protiklad k registraci výše uvedené ochranné známky Společenství spočívající ve vůni „čerstvě posečené trávy“. Pokud jde o vzorek vůně, ten nejen že nepředstavuje grafické ztvárnění označení, ale navíc není dostatečně stálý a trvanlivý. Protože podmínku grafického znázornění nesplňuje žádný z těchto způsobů zachycení vůně, nesplňuje ji ani kombinace těchto způsobů.

Další neúspěch přihlašovatelů čichových známek byl zaznamenán v roce 2004, kdy byla zamítnuta přihláška vůně parfému⁵³, k níž přihlašovatel připojil slovní popis vůně a její grafický rozbor – tzv. aromatograf. Jelikož pouze odborník je schopen odhadnout druh vůně zaznamenaný na aromatografu, není tímto prostředkem naplněna podmínka srozumitelnosti zobrazení. S ohledem na průměrného spotřebitele proto OHIM nepovažoval aromatograf za prostředek způsobilý ke grafickému ztvárnění čichového označení.

SPS pak uplatnil kritéria grafického ztvárnění vyjádřená ve věci *Sieckmann* ve svém rozsudku ve věci T-305/04, *Eden SARL v OHIM*, ze dne 27. října 2005, jímž zamítl přihlášku čichové známky, jejíž grafické ztvárnění bylo tvořeno kombinací obrázku jahody a slovního popisu „vůně zralých jahod“. Popis vůně byl SPS shledán jako subjektivní, protože každý si pod slovy „vůně zralých jahod“ vybaví jinou vůni. Dále zobrazení jahody není grafickým ztvárněním přihlašované vůně, ale pouze zobrazením ovoce, které by mělo takto vonět.

Někteří přihlašovatelé čichových označení se vzhledem k restriktivnímu přístupu k těmto označením v komunitárním právu a v národních systémech domáhali ochrany svých čichových označení prostřednictvím autorského práva, když argumentovali tím, že vůně

⁵³ Jde o rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM R 186/2000-4 ze dne 19. ledna 2004, jež je přístupné ve francouzském jazyce ve vyhledávací masce rozhodnutí odvolacích senátů OHIM z http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_BOA_index.cfm.

jakožto výsledek jedinečné kombinace chemických látek představuje autorské dílo. Byli to především výrobci parfémů, kdo dosáhli prvních úspěchů s touto argumentací.⁵⁴ Domnívám se, že u parfému však nelze jeho vůni registrovat jako ochrannou známku, protože je to právě vůně, která dává parfému, tedy výrobku, pro nějž by jako ochranná známka měla sloužit, podstatnou užitnou hodnotu [zde využívám i analogie se zněním § 4 písm. e) Zákona] a její registrací by byl spíše chráněn výrobek sám o sobě. To je zcela jistě v rozporu s tím, co chápeme pod pojmem ochranné známky.

ESD tedy připustil, že čichové známky nelze *a priori* vyloučit ze zápisu, avšak nastavil příliš vysoko laťku pro splnění předpokladu grafického ztvárnění u čichové ochranné známky. Z tohoto důvodu nelze v současnosti předpokládat, že by byly čichové známky skutečně zapisovány. Dosud není totiž vyřešen způsob jejich grafického ztvárnění. Tento stav není mnohými považován za přijatelný, protože čich je považován za smysl, jehož vjemy jsou nejsilněji zapamatovatelné, a podniky zvyšují zájem o spojení příjemných vůní se svými výrobky.⁵⁵ Kritici čichových označení však vznášejí proti jejich registrování mnohé námitky – čich u člověka nepatří mezi nejrozvinutější smysly; vůně je zpravidla inherentní vlastností výrobku (tak je tomu právě u parfémů), a tak není vhodná pro rozlišení jeho obchodního původu; a zaznamenání čichového označení do rejstříku ochranných známek je problematické.

Základním rozhodnutím v otázce **zvukových známek** je rozsudek ESD ve věci C-283/01, *Shield Mark BV v Joost Kist h. o. d. n. Memex*, ze dne 27. listopadu 2003. Společnost Shield Mark byla majitelem 14 ochranných známek, z nichž některé byly popsány prostřednictvím hudební osnovy zachycující prvních devět not hudební skladby „*Pro Elišku*“ od L. van Beethovena, slovním popisem označení „*prvních devět not*“ této skladby, sledem těchto not, slovním popisem označení „*kokrhání kohouta*“ a též onomatopoií „*Kukelekuuuuu*“ napodobující kokrhání. V soudním sporu o porušení ochranných známek společnosti Shield Mark bylo předloženo ESD několik předběžných otázek, které ESD zodpověděl následujícím způsobem.

Požadavky na grafické ztvárnění označení vyjádřené dříve ve věci *Sieckmann* splňuje u zvukových známek notová osnova rozdělená na takty a opatřená stupnicí, hudebními značkami a pauzami, které jim udávají určitou hodnotu, a případně dalšími značkami, které

⁵⁴ Např. přelomové rozhodnutí holandského Nejvyššího soudu ve věci *Lancome Parfums et Beaute et Cie SNG v Kecofa BV*, ze dne 16. června 2006, LJN: AU8940, C04/372HR (dostupný na <http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AU8940>). K tomu více GOW, L. *Creating a Stink?* Business Law Review, 2007, roč. 28, č. 4, s. 86 – 89.

⁵⁵ http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.html

všechny dohromady určují výšku a trvání tónů. Grafickému ztvárnění v podobě „*prvních devět not skladby Pro Elišku*“ nebo „*kokrhání*“ chybí přesnost a jasnost. U onomatopoeie (použití zvukomalebných slov) chybí konzistence mezi vyslovenou onomatopoií jako takovou a skutečným zvukem, který má být foneticky napodoben. Onomatopoeie navíc může být vnímána odlišně v závislosti na jedinci nebo dokonce státu.

Jelikož z nepřímého účinku Směrnice vyplývá povinnost eurokonformního výkladu s důsledky popsány výše, lze spatřovat v přístupu ÚPV, který přiznává ochranu pouze zapsanému grafickému vyjádření zvukového označení, nikoli však zvuku samotnému, porušení povinnosti vyplývající z komunitárního práva. Jestliže ESD souhlasil v rozsudku ve věci *Shield Mark* se způsobilostí zvuků tvořit ochranné známky a definoval podmínky, za jakých je taková způsobilost u zvuků dána, je povinností ÚPV zapisovat zvuková označení, ovšem při splnění všech v rozsudku stanovených podmínek.

U zvukových známek je třeba rozlišovat zvuky, které lze vyjádřit pomocí notové osnovy, a hluky, které takto vyjádřit nelze. Hluky je možno zaznamenat pomocí sonogramu. Na základě přihlášky, k níž byl přiložen sonogram, byl zapsán jako ochranná známka Společenství „*roar of a lion*“ (řev lva), a to na základě rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ve věci R 781/1999-4 ze dne 25. srpna 2003.⁵⁶ Vedle možnosti graficky ztvárnit zvuk pomocí notové osnovy, příp. sonogramu akceptují známkoprávní úřady spolu s přihláškou zvukového označení jeho nahrávku v obecně akceptovaném formátu, zejména .mp3⁵⁷.

Zde učiním poznámku ohledně srovnání způsobilosti zvuků a vůní tvořit ochrannou známku. Jak již bylo výše zmíněno, u čichových označení byly zamítnuty různé způsoby jejich grafického ztvárnění od chemických vzorců a vzorků vůní až po aromato grafy, zatímco u zvukových označení jsou akceptovány notové osnovy, sonogramy a k jejich přihláškám mohou být přiloženy i nahrávky zvukového označení. Srovnám-li aromato graf a sonogram, nevidím mezi těmito dvěma prostředky grafického znázornění ochranných známek rozdíl. Oba prostředky jsou srozumitelné pouze odborníkům (nikoliv průměrným spotřebitelům), a nespĺňují tak požadavky na grafické znázornění vyjádřené ve věci *Sieckmann*. Přesto byla na základě sonogramu zapsána ochranná známka Společenství „*roar of a lion*“. S provedením zápisu této ochranné známky nesouhlasím, protože dle mého názoru měl být užit jiný

⁵⁶ Rozhodnutí je přístupné v anglickém jazyce ve vyhledávací masce rozhodnutí odvolacích senátů OHIM z http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_BOA_index.cfm.

⁵⁷ V rámci komunitárního známkoprávního systému to umožnila novela nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94, a to nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005, jež vstoupilo v platnost dne 25. července 2005.

prostředek ke znázornění přihlašovaného označení.⁵⁸ Soudím, že tímto prostředkem by měla být k přihlášce přiložená nahrávka zvukového označení. O ní můžeme říci, že je jasná, přesná, trvalá a objektivní. Kdokoliv si může ověřit přehráním nahrávky zvukového označení, jež by byla uložena v rejstříku přístupném na internetu, jaký zvuk je daným označením chráněn. Tímto je naplněna podmínka dostupnosti a srozumitelnosti. Vzhledem k těmto vlastnostem nahrávky nepovažuji za nutné, aby tato byla doplňována slovním popisem zvuku, který byl navíc ve věci *Shield Mark* zamítnut pro nedostatek jasnosti a přesnosti. Problémem však je, že nahrávka nesplňuje požadavek grafického ztvárnění. Jelikož zvuková označení nejsou vnímatelná zrakem, není dle mého názoru vůbec možné grafickou znázornitelnost u zvukových označení uplatňovat.

Opustíme-li podmínku grafického ztvárnění i u ostatních označení, která nejsou vnímatelná zrakem, dojde tím k usnadnění jejich registrace. Na prostředek jejich zaznamenání však musí být kladeny stejné nároky jako na nahrávku zvukového označení. Současně musí být splněna materiální podmínka zápisné způsobilosti, tedy taková označení musí být nadána rozlišovací způsobilostí. K požadavku grafického ztvárnění u nevizuálních označení se vyslovuji i na konci tohoto oddílu (viz str. 31).

Vedle výše uvedených známek je možné dále registrovat známky tvořené tvarem, tzv. **známky trojrozměrné** (three-dimensional trademarks), kterými se budu podrobněji zabývat v oddílu 2.1.1.5 (viz stránka 46).

Dalším typem ochranných známek jsou **známky orientační** (position marks). Jde o známky tvořené určitým typem trojrozměrné známky (odznaky, knoflíčky, tlačítka, svorky, atd.), které se vyskytují u luxusních věcí, např. automobilů (hvězda u Mercedesu), módních doplňků (písmeno H jako spona u dámských kabelek vyráběných společnostmi Hermès), atd. Jako příklad orientační známky lze uvést též známku *ROTER PUNKT*, jež je tvořena červeným puntíkem spojujícím nůžky (tedy nikoli luxusní zboží), přičemž tento puntík se objevuje vždy v té samé pozici, velikosti a barvě kontrastující s výrobkem.⁵⁹

⁵⁸ Zvukové označení „*roar of a lion*“ je registrováno též v USA (U. S. Trademark Reg. No. 1395550), jejichž známkoprávní systém se liší od evropského tím, že přihláška zvukového označení musí obsahovat ukázkou, slovní popis a důkaz o jeho užití.

⁵⁹ Znamka je zapsána jako mezinárodní ochranná známka pod č. 778446.

Známky hmatové (tactile marks) představují další druh netradičních ochranných známek. Ve věci *Five ribs*⁶⁰ byla s úspěchem požadována ochrana pro určitý typ očních čoček, jež měly na boku pět zakleslých hřebínků odhalitelných pouze dotykem (rýhy nevyplývaly z technické funkce a nebyly ani ozdobnými prvky).⁶¹

Hologramové známky (hologram marks) jsou známky schopné dvojrozměrného grafického znázornění. Dle dokumentu SCT/19/2 přijatého na 19. zasedání Stálého výboru pro ochranu ochranných známek, průmyslových vzorů a zeměpisných označení působícího při WIPO, které se konalo ve dnech 21. až 25. července 2008 (dále jen „**dokument SCT/19/2**“; SCT je zkratka pro Stálý výbor pro ochranu ochranných známek, průmyslových vzorů a zeměpisných označení)⁶² musí vyobrazení hologramové známky obsahovat jednoduchý pohled na označení, které obsahuje holografický efekt ve své celistvosti nebo několikanásobný pohled na hologram z různých úhlů.⁶³ Například v USA je registrováno hologramové označení pro kreditní karty American Express (U. S. Trademark Reg. No. 78470087).⁶⁴

V souladu s dokumentem SCT/19/2 by vyobrazení **pohybové** (kinetické) **a multimediální známky** (motion marks) mohlo obsahovat sérii určitého stylu a image, které jsou spojeny dohromady a znázorňují pohyb.⁶⁵ Pohybová známka je představována označením obrazovým nebo kombinovaným v určitém charakteristickém pohybovém záběru.⁶⁶

Dalšími netradičními ochrannými známkami jsou **světelné známky** (light marks), **posuňkové známky** (gesture marks) a **chuťové známky** (taste marks). Světelné známky jsou tvořeny označeními slovními, obrazovými nebo kombinovanými při použití reprodukční techniky.⁶⁷ Posuňkové známky sestávají ze souboru různých posuňků a gest. U chuťových známek je popírána jejich schopnost tvořit ochrannou známku na základě argumentu,

⁶⁰ Jde o rozhodnutí Trademark Trial and Appeal Board USPTO ve věci *Corning Glass Works*, 6 U. S. P. Q. 2d 1032, 1034, ze dne 14. ledna 1988. Rozhodnutí je dostupné na http://ipmall.info/hosted_resources/TTAB_Decisions/TTAB_Appeal_584295.asp.

⁶¹ DVOŘÁKOVÁ, K. *Zápisná způsobilost některých druhů známek, zejména netradičních*. Průmyslové vlastnictví, 2005, roč. 15, č. 7–8, s. 105–113

⁶² Dokument SCT/19/2 je dostupný na http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=15323.

⁶³ Str. 6–7 dokumentu SCT/19/2.

⁶⁴ SCHÖNBORNOVÁ, M. *Ochranné známky v právním řádu České republiky a jejich nové typy*. Průmyslové vlastnictví, 2009, roč. 19, č. 2, s. 60–64

⁶⁵ Str. 7–8 dokumentu SCT/19/2.

⁶⁶ SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, s. 123

⁶⁷ SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, s. 123

dle kterého spotřebitelé chuť výrobku zjistí až po jeho nákupu.⁶⁸ Okamžikem, ve kterém má ochranná známka působit, je totiž doba před zakoupením výrobku nebo využitím služby.

U ÚPV dosud nebyly podány přihlášky pro pohybové a multimedialní známky, poziční známky, známky gest, čichové známky, chuťové známky, známky tvořené texturou nebo dotykové známky a hologramové známky.⁶⁹ Tyto ochranné známky se označují jako **netradiční, nekonvenční** (non-traditional trade marks). Společným problémem netradičních známek je skutečnost, že obvykle postrádají inherentní rozlišovací způsobilost. Aby potenciální spotřebitel začal vnímat tato označení jakožto reprezentanty značky výrobce, vyžaduje to ze strany výrobců velké investice v marketingu a reklamě. Rozhodnutí výrobců investovat do propagace těchto označení může být zvráceno problémy, které jsou s netradičními známkami spojeny. V souvislosti s tímto lze vymezit tři problémové okruhy: (i) pravděpodobnost úspěchu registrace netradičního označení, (ii) výhody, které netradiční označení přinese, a (iii) ochrana netradičního označení. Přístup ESD k netradičním označením naznačený výše není zatím příliš optimistický. Bez jeho výrazné změny nelze očekávat zvýšení zájmu o jejich registraci. Navíc kvůli neobvyklé povaze netradičních označení může být spotřebitel dokonce uveden v omyl ohledně původu výrobků (výrobce by tak dosáhl užitím netradičního označení zcela opačného výsledku, než který zamýšlel).

Možnosti registrace netradičních označení nasvědčuje na jedné straně vymezení ochranné známky obsažené v čl. 15 odst. 1 TRIPS, jež na rozdíl od pozitivního vymezení ochranné známky obsaženého v Zákoně, Nařízení a Směrnici neobsahuje podmínku grafické znázornitelnosti. Jak je popsáno již výše, je to především formální podmínka, která je překážkou pro zápis řady netradičních označení. Na straně druhé však tuto možnost oslabuje ustanovení čl. 15 odst. 1 *i. f.* TRIPS, které umožňuje, aby smluvní strany TRIPS požadovaly jako podmínku pro zápis, aby označení byla rozeznatelná zrakem, což je podmínka z pohledu většiny netradičních označení nepřekonatelná.

Dne 27. března 2006 byla na diplomatické konferenci v Singapuru přijata tzv. **Singapurská smlouva o známkovém právu**, která nabyla účinnosti ke dni 16. března 2009⁷⁰ (dále jen „**Singapurská smlouva**“). Jde o revizi Smlouvy o známkovém právu sjednané v Ženevě dne 27. října 1994, uveřejněné pod č. 199/1996 Sb. (dále jen „**Smlouva o známkovém právu**“). Smlouva o známkovém právu ve svém ustanovení čl. 2 odst. 1

⁶⁸ http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.html

⁶⁹ SCHÖNBORNOVÁ, M. *Ochranné známky v právním řádu České republiky a jejich nové typy*. Průmyslové vlastnictví, 2009, roč. 19, č. 2, s. 60 – 64

⁷⁰ http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0002.html.

písm. a) stanoví, že se vztahuje na ochranné známky, které sestávají pouze z viditelných značek, a v následujícím ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) ze své působnosti vylučuje netradiční označení.⁷¹ Singapurská smlouva již tak nečiní, když její ustanovení čl. 2 odst. 1 pouze stanoví, že tato smlouva se vztahuje na ochranné známky tvořené označeními, která mohou být registrována jako ochranné známky smluvními stranami. Prováděcí pravidla k Singapurské smlouvě se výslovně zmiňují o nových typech známek a stanoví rámec pro definování kritérií vztahujících se k reprodukci těchto nových, netradičních známek v přihláškách a v rejstřících ochranných známek.⁷² Shromáždění smluvních stran by pak následně mělo vypracovat standardy platné pro tyto známky, přičemž Stálý výbor pro ochranu ochranných známek, průmyslových vzorů a zeměpisných označení působící při WIPO již zahájil přípravné práce. Singapurská smlouva však nezavazuje smluvní strany k registraci netradičních známek, přesto by její přijetí mělo vést k jejich stále častějšímu využívání a získání známkoprávní ochrany.

2.1.1.2 Označení, které nemá rozlišovací způsobilost

Jde o absolutní překážku uvedenou v § 4 písm. b) Zákona, ale také v čl. 3 odst. 1 písm. b) Směrnice, resp. čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tato označení se označují jako **nedistinktivní**. Rozlišovací způsobilost je základním definičním znakem ochranných známek a vyplývá ze základní funkce ochranných známek. Základní funkcí ochranných známek je funkce rozlišovací, kterou se rozumí schopnost označit a identifikovat výrobky nebo služby. Čermák rozlišuje inherentní rozlišovací způsobilost a rozlišovací způsobilost ve smyslu vžitosti nebo příznačnosti. Příznačnost podle něj představuje faktický stav, kdy v povědomí určité části spotřebitelů je již označení asociováno s výrobky nebo službami určitého podnikatele⁷³ (o příznačnosti, resp. vžitosti, viz níže na straně 59). Rozlišovací způsobilost představuje neurčitý právní pojem, který musí být jednotně vykládán v rámci rozhodovací praxe ÚPV.⁷⁴

⁷¹ Smlouva o známkovém právu se dle čl. 2 odst. 1 písm. b) nevztahuje na ochranné známky hologramové a na známky, které nesestávají z viditelných značek, zejména na ochranné známky zvukové a čichové.

⁷² Prováděcí pravidla k Singapurské smlouvě tak činí v pravidlu č. 3 odst. 4 až 6.

⁷³ ČERMÁK, K. jr. *Rozlišovací způsobilost ochranné známky*. Průmyslové vlastnictví, 2000, roč. 10, č. 1 – 2, 3 – 4, 5 – 6, s. 22 – 23, s. 57 – 64, s. 98 – 100

⁷⁴ ČERMÁK, K. jr. *Rozlišovací způsobilost ochranné známky*. Průmyslové vlastnictví, 2000, roč. 10, č. 1 – 2, 3 – 4, 5 – 6, s. 22 – 23, s. 57 – 64, s. 98 – 100

Označení má inherentní rozlišovací způsobilost pro určité výrobky či služby, pokud umožňuje nebo bude umožňovat spotřebiteli rozeznat výrobky nebo služby pocházející od určitého výrobce nebo poskytovatele služeb. Aby mělo označení jako ochranná známka rozlišovací způsobilost, nepostačuje jen odlišení od známých označení. Označení musí být svou formou a obsahem natolik originální, že jeho znaky mají schopnost individualizovat zboží nebo služby, které jím mají být označeny.⁷⁵ Rozlišit přitom neznamená přesně identifikovat výrobce zboží nebo poskytovatele služby.⁷⁶

Je možné rozlišit různé stupně rozlišovací způsobilosti (toto stupňování rozlišovací způsobilosti však nemá oporu v zákoně). V souvislosti s tímto stupňováním vzniká otázka, jaký rozsah rozlišovací způsobilosti musí označení mít, aby bylo způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek. Vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti je např. nutné vyžadovat, jestliže má být do rejstříku ochranných známek zapsáno označení určené pro zboží denní spotřeby, jelikož průměrný spotřebitel při jeho nákupu věnuje jeho výběru pouze nízký stupeň pozornosti (k těmto kritériím viz níže v této práci).

Ochranné známky lze za pomoci stupňování rozlišovací způsobilosti členit do těchto kategorií – (i) označení fantazijní (smyšlená), (ii) označení tvořená obvyklými slovy užívanými v běžném jazyce, (iii) označení tvořená slovy asociujícími výrobek nebo jeho vlastnosti (označení sugestivní), (iv) označení popisná a (v) označení druhová.⁷⁷

Označení fantazijní představují označení, jež nemají jazykový smysl (např. COCA-COLA, KODAK). Tato označení požívají velmi silné právní ochrany, protože se vyznačují vysokou rozlišovací způsobilostí. Tato výhoda je však vyvážena značnými náklady jejího majitele vynaloženými na to, aby známka vešla do povědomí spotřebitelů.

Označení tvořená obvyklými slovy užívanými v běžném jazyce mohou mít rovněž vysokou rozlišovací způsobilost, obzvláště pokud jejich význam vůbec nesouvisí s výrobky, jež jsou jimi označovány. Mezi tato označení patří např. ochranná známka pro tabákové výrobky „CAMEL“.

⁷⁵ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2.*, podstatně doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 68

⁷⁶ ČERMÁK, K. jr. *Rozlišovací způsobilost ochranné známky*. Průmyslové vlastnictví, 2000, roč. 10, č. 1 – 2, 3 – 4, 5 – 6, s. 22 – 23, s. 57 – 64, s. 98 – 100

⁷⁷ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2.*, podstatně doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 68

Označení sugestivní tvořená slovy asociujícími výrobek nebo jeho vlastnosti jsou představována značkami, které určitým způsobem vyvolávají v mysli spotřebitele pozitivní asociaci s výrobkem. Označení je tvořeno více či méně popisnými výrazy.

Rozlišovací způsobilost označení je vždy nutné posuzovat ve vztahu jednak k výrobkům nebo službám, pro které je zamýšleno, jednak k vnímání zúčastněných kruhů. Ku příkladu slovo „jablko“ nelze zapsat pro skutečná jablka nebo obchod s nimi, zatímco ve vztahu k počítačům má vysokou rozlišovací způsobilost.⁷⁸ Jde totiž ve své podstatě o fantazijní označení.

Vzhledem k následujícím absolutním překážkám zápisné způsobilosti uvedeným níže v bodech 2.1.1.3 až 2.1.1.5 se nedostatek rozlišovací způsobilosti dle § 4 písm. b) Zákona zužuje pouze na případy tzv. **absolutně nedistinktivních označení**, což jsou označení, která nemohou rozlišit výrobky nebo služby vzhledem ke své naprosté banalitě.⁷⁹

Nedostatek rozlišovací způsobilosti dle § 4 písm. b) Zákona může mít zejména takové označení, které sestává z pouhých písmen, číslic, značek, z pouhého vyobrazení výrobků nebo z označení vžitého pro tento výrobek (jde o tzv. **volné známky**, např. zkřížená kladívka pro uhlí), z běžného obalu výrobku nebo pouze z běžných geometrických obrazců, přímek, čárek, teček, apod. Avšak i u těchto velmi jednoduchých označení, jež nemají zcela jistě vlastní rozlišovací způsobilost, nelze *a priori* vyloučit jejich způsobilost k zápisu do rejstříku ochranných známek⁸⁰, což potvrzuje SPS ve svém rozsudku ve věci *T-441/05, IVG Immobilien AG v OHIM*, ze dne 13. června 2007. V tomto rozhodnutí se SPS vyslovil pro zápis obrazového označení „I“ provedeného v barvě královské modři. Pouhé zjištění, že označení nevykazuje žádné zvláštní a pozornost upoutávající grafické rysy, jako je tomu u přihlašovaného označení, nečiní označení nezpůsobilé tvořit ochrannou známku. Rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být posuzována ve vztahu jednak k výrobkům nebo službám, pro něž je zápis žádán, jednak k vnímání zúčastněných kruhů, které jsou představovány spotřebiteli uvedených výrobků nebo služeb (tzv. relevantní veřejnost – viz níže). Jelikož vnímání zúčastněné veřejnosti není nezbytně stejné u každé kategorie ochranných známek, může být náročnější prokázat rozlišovací způsobilost ochranných známek určitých kategorií. Toto zjištění však nemůže odůvodnit předpoklad, že takové

⁷⁸ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2.*, podstatně doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 69

⁷⁹ ČERMÁK, K. jr. *Rozlišovací způsobilost ochranné známky*. Průmyslové vlastnictví, 2000, roč. 10, č. 1 – 2, 3 – 4, 5 – 6, s. 22 – 23, s. 57 – 64, s. 98 – 100

⁸⁰ Některá z nich jsou též obsažena ve výčtu označení schopných grafického ztvárnění, která mohou tvořit ochrannou známku (např. písmena, číslice).

ochranné známky postrádají *a priori* rozlišovací způsobilost nebo ji mohou získat pouze užíváním. Úroveň pozornosti dotčené veřejnosti se dále může měnit v závislosti na kategorii nabízených výrobků nebo služeb. V rozhodované věci společnost IVG Immobilien AG poskytovala služby v oblasti stavebnictví a správě nemovitostí. S přihlédnutím ke zvláštnosti a vysoké ceně transakcí, které s sebou obvykle nesou, se tyto služby nabízejí informované veřejnosti, jejíž úroveň pozornosti je vyšší než úroveň, která je charakteristická pro průměrného spotřebitele při koupi zboží a služeb běžné spotřeby. Při zvýšené pozornosti informované veřejnosti lze očekávat, že přihlašované označení má alespoň minimální rozlišovací způsobilost, jež postačuje k vyloučení aplikace absolutního důvodu pro zamítnutí spočívajícího v nedostatku rozlišovací způsobilosti. Z pohledu minimální rozlišovací způsobilosti je vždy rozhodující, zda označení naplňují základní rozlišovací funkci ochranných známek.

Mezi označení, jež nemají rozlišovací způsobilost, se řadí rovněž (i) označení druhová (generická), (ii) označení zdruhovělá, (iii) označení popisná (deskriptivní) a (iv) označení pochvalná (laudatorní).

Druhové (generické) označení je takové označení, jež přímo označuje zboží nebo službu, nebo je vyjádřením běžného druhu zboží (např. karotka, ležák). Označení je druhové, vymezuje-li kategorii či typ, k němuž výrobek náleží (např. nábytek, židle)⁸¹, a to jen ve vztahu k danému zboží nebo službě. Jelikož užívání tohoto označení musí být umožněno každému, je z podstaty věci vyloučeno, aby takovým označením byla poskytnuta známkoprávní ochrana. Tato označení nemohou získat zápisnou způsobilost ani dlouhodobým užíváním (výjimka z § 5 Zákona). Slovní prvky, které tvoří jen část označení a vyjadřují druh výrobku nebo poskytované služby, nezajišťují dostatečnou rozlišovací způsobilost celému označení.⁸²

Zdruhovělé označení je v podstatě zvláštním případem označení druhového. Jde o označení, které bylo dříve chráněno jako ochranná známka, avšak jejím užíváním bez účinné obrany ze strany jejího majitele došlo k takovému jejímu rozmělnění, že přestala být jako ochranná známka vnímána, zlidověla a stala se označením druhovým (např. linoleum, lyzol, teflon).

⁸¹ HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 311

⁸² JAKL, L. a kol. *Ochranné známky a označení původu*. 2. doplněné vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 18

Označeními popisnými a označeními pochvalnými se budu blíže zabývat v bodě 2.1.1.3 (viz strana 39).

Často jsou jako ochranné známky přihlašována označení, která jsou tvořena názvem **internetové adresy**. Jakoukoli internetovou adresu lze zobecnit na tvar *http://www.xyz.cz*. V tomto zobecněném tvaru můžeme rozlišit tři části, a to (i) prvek „www“, (ii) prvek „xyz“ a (iii) prvek „.cz“. První prvek, konkrétně prvek „www“, je součástí většiny internetových adres, proto nemůže být vnímán průměrným spotřebitelem distinktivně. I třetí prvek „.cz“ nemůže být českým průměrným spotřebitelem ze stejného důvodu chápán distinktivně. U internetové adresy má nejvyšší informační, vypovídací a rozlišující hodnotu jejich druhý prvek, tedy část „xyz“, tzv. **doména**, podle níž se spotřebitel orientuje (k tomu srov. rozhodnutí ÚPV ve věci spis. zn. O-125316 ze dne 11. října 2002⁸³). Z tohoto důvodu musí známkoprávní podmínky kladené na označení splňovat v internetové adrese doména.

Ochrannou známkou může být též **reklamní slogan**, pokud u něj nejsou dány absolutní a relativní překážky zápisné způsobilosti. V rozsudku ve věci C-64/02 P, *OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH*, ze dne 21. října 2004, se ESD vyjádřil k rozlišovací způsobilosti reklamního sloganu „Princip pohodlí“ (v německém originále *Das Prinzip der Bequemlichkeit*) pro nářadí a nábytek. ESD zdůraznil, že obecná kritéria pro hodnocení rozlišovací způsobilosti jsou stejná pro různé kategorie ochranných známek, tudíž není možné uplatňovat přísnější kritéria vůči sloganům. Rozdíly v hodnocení rozlišovací způsobilosti však mohou vyplývat z rozdílného vnímání odlišných kategorií ochranných známek průměrnými spotřebiteli, a tak může být pro některé kategorie ochranných známek složitější prokázat rozlišovací způsobilost. Pokud není reklamní funkce sloganu pouze sekundární ve vztahu k jeho funkci jako ochranné známky, průměrní spotřebitelé si nespojují původ výrobku nebo služby s takovým sloganem. Tato skutečnost nicméně neospravedlňuje posuzování rozlišovací způsobilosti označení, která jsou tvořena reklamními slogany, přísněji než u jiných kategorií ochranných známek. K reklamním sloganům viz níže též rozsudek ESD ve věci C-353/03, *Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.*, ze dne 27. července 2005 (viz str. 60).

V rámci komunitárního práva byly zásady pro rozlišovací způsobilost stanoveny v rozsudku ESD ve věci C-329/02 P, *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v OHIM*, ze dne 16. září 2004. V dané věci šlo o přihlášku ochranné známky Společenství ve znění „SAT.2“ pro služby spojené se satelitním vysíláním. SPS nesouhlasil s tím, že by označení „SAT.2“ bylo popisné [přihlášky označení byly zamítnuty OHIM právě z tohoto důvodu dle čl. 7

⁸³ Rozhodnutí je dostupné na <https://isdv.upv.cz/dbr>.

odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94⁸⁴], avšak shledal je postrádajícím rozlišovací způsobilost dle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94⁸⁵. SPS založil své analýzy na posouzení základních složek označení, a to prvků „SAT.“ a „2“. Jelikož dle názoru SPS oba prvky postrádají rozlišovací způsobilost, postrádá rozlišovací způsobilost i jejich kombinace, která vznikla jejich spojením obvyklým způsobem. SPS se rovněž domníval, že ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby označení, kterých se týká, mohla být všemi volně používána.

ESD konstatoval, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vypočtený v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 je na ostatních nezávislý a vyžaduje samostatný přezkum. Tyto důvody je třeba vykládat ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich. ESD v tomto rozsudku shledal, že kritérium, dle něhož jsou vyloučena z registrace označení, která jsou obecně užívána v obchodu, se uplatní pouze v případě posuzování popisnosti dle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94⁸⁶, nikoli v případě distinktivnosti dle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [tyto závěry lze aplikovat i na Zákon a jeho ustanovení § 4 písm. c) a § 4 písm. b)]. Obecný zájem tvořící základ čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 je spojen pouze se základní funkcí ochranné známky, a to funkcí rozlišovací (nikoli však zajištění volného používání dotčených označení). Toto ustanovení tak má bránit zápisu ochranných známek postrádajících rozlišovací způsobilost.

ESD nesouhlasil s názorem SPS založeným na domněnce, že prvky, jež samy o sobě postrádají rozlišovací způsobilost, ji nemohou získat ve vzájemné kombinaci. Dle ESD je možné posuzovat z hlediska rozlišovací způsobilosti každý pojem nebo prvek označení odděleně, ale rozhodující je posouzení označení jako celku z pohledu průměrného spotřebitele (rozhodující je celkový dojem z označení, který průměrnému spotřebiteli utkví v paměti – viz níže). Rozlišovací způsobilost není závislá na mimořádné úrovni jazykové nebo umělecké tvořivosti nebo vynalézavosti. Časté použití ochranných známek složených ze slovního a číselného prvku v odvětví telekomunikací naznačuje, že tento typ kombinací nemůže být v zásadě považován za postrádající rozlišovací způsobilost. ESD se vyjádřil ve prospěch provedení zápisu označení „SAT.2“.

⁸⁴ Tomu koresponduje čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení.

⁸⁵ Stejně ustanovení Nařízení.

⁸⁶ Stejně ustanovení Nařízení.

V roce 2005 se ESD zabýval totožnými otázkami jako ve věci *SAT.2*, a to v rozsudku ve věci C-37/03 P, *BioID AG v OHIM*, ze dne 15. září 2005.⁸⁷ SPS usoudil, že celé přihlašované označení postrádá rozlišovací způsobilost, protože ji postrádají jeho jednotlivé prvky. Na rozdíl od rozhodnutí ve věci *SAT.2* se SPS neomezil pouze na podpůrné zkoumání dojmu vyvolaného přihlašovanou ochrannou známkou jako celkem, ale věnoval část svých úvah rovněž hodnocení rozlišovací způsobilosti označení jako celku. SPS konstatoval, že v daném případě nic nenasvědčuje tomu, že by existovaly konkrétní ukazatele, které by naznačovaly, že kombinovaná ochranná známka představuje jako celek víc než jen souhrn prvků, z nichž je složena. Protože tyto prvky přihlašované ochranné známky postrádají rozlišovací způsobilost, postrádá ochranná známka rozlišovací způsobilost. ESD se s tímto hodnocením SPS ztotožnil, ale popřel názor SPS, dle kterého lze při nedostatku rozlišovací způsobilosti částí označení předpokládat nedostatek rozlišovací způsobilosti celého označení. Skutečnost, že části označení postrádají rozlišovací způsobilost, je pouze jedním z mnoha kritérií, na kterých může být založeno rozhodnutí, že i celé označení postrádá distinktivitu. ESD ve věci *BioID* potvrdil právní závěr rozhodnutí ve věci *SAT.2*, že cílem obecného zájmu sledovaného ustanovením čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 je bránit zápisu označení postrádajících rozlišovací způsobilost.

I přes dva výše uvedené rozsudky, v nichž se ESD vyjádřil kladně k možnosti kombinovaných označení tvořených prvky obvykle užívanými v obchodu vykazovat rozlišovací způsobilost, SPS rozhodl ve věci T-262/04, *BIC SA v OHIM*, ze dne 15. prosince 2005, že tvar zapalovače složený z prvků obvykle užívaných v obchodu postrádá rozlišovací způsobilost.⁸⁸

Folliard-Monguiral⁸⁹ se přiklání k přístupu, který v této otázce uplatnil SPS ve věci *BIC SA*. Obvyklé užívání označení eroduje jedinečnost označení, jehož základní funkcí je zaručit identifikaci původu. Posuzování rozlišovací způsobilosti bez ohledu na užívání označení v obchodu a jeho vnímání relevantními spotřebiteli není správné. K posouzení vnímání relevantní veřejnosti je nutné přihlídnout k situaci na trhu a k označením na něm užívaným (toto hledisko bylo potvrzeno v rozsudku ESD ve věci C-173/04 P, *Deutsche*

⁸⁷ FOLLIARD-MONGUIRAL, A., ROGERS, D. *Significant 2005 case law on the Community trade mark from the Court of First Instance, the European Court of Justice and OHIM*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006, roč. 1, č. 5, s. 315 – 331

⁸⁸ Zde sice šlo o přihlášku trojrozměrné známky, ale pro posouzení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek tvořených tvarem samotného výrobku se použijí stejná kritéria jako v případě ostatních kategorií ochranných známek.

⁸⁹ FOLLIARD-MONGUIRAL, A., ROGERS, D. *Significant 2005 case law on the Community trade mark from the Court of First Instance, the European Court of Justice and OHIM*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006, roč. 1, č. 5, s. 315 – 331

SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v OHIM, ze dne 12. ledna 2006). Dle mého názoru však přihlídnutí k situaci na trhu a k označením na něm užívaným vede spíše k potvrzení přístupu ESD ve věcech *SAT.2* a *BioID*. Přihlédneme-li k situaci na trhu se službami týkajícími se satelitního vysílání, jak též učinil ESD, dojdeme ke zjištění, že na specifikovaném trhu jsou obvykle užívána označení složená ze slovních prvků a číslic. Tato zvláštnost předmětného trhu však nemůže vést bez dalšího k závěru, že obvyklé užívání prvků tvořících označení na daném trhu má za následek nedostatek rozlišovací způsobilosti celého označení. Domnívám se, že správným důsledkem přihlídnutí k situaci na uvedeném trhu je závěr, že přihlašované označení tvořené prvky obvykle užívanými na předmětném trhu musí být jako celek dostatečně odlišné od jiných označení tvořených prvky obvykle užívanými na předmětném trhu, aby splňovalo podmínku rozlišovací způsobilosti. Vzhledem k tomu, že jednotlivé prvky označení postrádají rozlišovací způsobilost (jak bylo zjištěno přihlídnutím k situaci na trhu), bude náročnější prokázat rozlišovací způsobilost celého označení.

2.1.1.3 Označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností

Výluka ze zápisu těchto označení je vyjádřena v § 4 písm. c) Zákona, dále v čl. 3 odst. 1 písm. c) Směrnice a v čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Výčet prvků, které tvoří označení, obsažený v nadepsaném ustanovení Zákona není výčtem taxativním, což vyplývá z jeho závěru „... k označení jiných jejich vlastností.“ Jde o označení **deskriptivní** (popisná). Tato označení postrádají rozlišovací způsobilost pro svůj výlučný popisný charakter. Popisný charakter označení se posuzuje ve vztahu k seznamu výrobků nebo služeb, pro něž je označení přihlašováno. Tento vztah nemusí být přímý, postačí i skrytý či evokující.⁹⁰ Popisná označení jsou vyloučena ze zápisu nejen proto, že nenaplnují základní funkci ochranných známek – funkci rozlišovací, ale také proto, aby bylo zachováno volné užití popisných označení podnikatelům pro propagaci jejich výrobků a služeb.

⁹⁰ HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 308

Nalézt hranici rozdělující označení, která ještě rozlišovací způsobilost mají, a označení, která jsou popisná a rozlišovací způsobilost postrádají, je velmi problematické. Jde v podstatě o určení, zda budou spotřebitelé pohlížet na označení jako na sdělení o původu výrobku (takové označení bude mít rozlišovací způsobilost), nebo zda na něj budou pohlížet spíše jako na údaj o vlastnostech předmětného výrobků (takové označení bude deskriptivní).⁹¹

Stejně tak je obtížné určit, kdy je označení popisné a kdy druhové. Domnívám se, že zařazení do jedné z těchto kategorií označení není v našem právním řádu bez právního významu. Zákon⁹² umožňuje získání rozlišovací způsobilosti užíváním označením popisným i druhovým (některé právní řády vylučují tuto možnost u druhových označení), když zmiňuje ve svém ustanovení § 5 jak § 4 písm. c) týkající se označení popisných, tak § 4 písm. d) týkající se označení druhových. Stejně tak činí Nařízení v čl. 7 odst. 3 a Směrnice v čl. 3 odst. 3.

Ze zápisu do rejstříku ochranných známek je vyloučen údaj, který slouží v obchodě k určení jakosti či kvality výrobku. K tomu viz např. rozhodnutí ve věci spis. zn. O-65471 ze dne 6. května 1996⁹³, kterým ÚPV zamítl přihlášku označení „EXTRA SPECIAL“ [i zákon č. 137/1995 Sb., za jehož účinnosti bylo vydáno citované rozhodnutí ÚPV, obsahoval výše uvedenou absolutní výlukou, a to v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c)]. Označení „EXTRA SPECIAL“ bylo uvedeno v československé normě platné do dne 1. ledna 1992 pro označení různých skupin jakosti tržních druhů pražené kávy. Na základě této normy bylo dané označení povinně užíváno výrobci pražené kávy. Tito výrobci nepřestali označení používat ani poté, co bylo z normy vypuštěno. Vzhledem k dlouhodobému užívání představuje označení „EXTRA SPECIAL“ ve spojení s praženou kávou pro běžného spotřebitele označení kvality tohoto druhu výrobku. Je-li předmětné označení dlouhodobě užíváno několika producenty, není schopné jimi vyrobené pražené kávy odlišit, a tak plnit základní funkci ochranné známky.⁹⁴

⁹¹ HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 309

⁹² K získané rozlišovací způsobilosti viz § 5 Zákona a str. 59 této práce.

⁹³ Rozhodnutí je dostupné na <https://isdv.upv.cz/dbr>.

⁹⁴ JAKL, L. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. II. díl. 2.* vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1998, 149 s.

Z pohledu ustanovení § 4 písm. c) Zákona jsou ze zápisu dále vyloučena označení, která vyjadřují pouze rozměr, resp. velikost výrobku způsobem, který je běžný z pohledu průměrného spotřebitele. Ze zápisu je tak vyloučeno např. označení „Midi“, „Mikro“, „XXL“, apod. Kombinaci těchto slov s jiným slovem nebo shlukem písmen či číslic však nelze předem ze zápisu vyloučit.⁹⁵

Označení obsahující údaj o výrobní surovině (např. označení „FERROLITH“) nebo název známé chemické směsi (např. pro výrobu léčiv; k tomu srov. např. rozhodnutí ÚPV ve věci spis. zn. O-141353 ze dne 30. září 2003)⁹⁶ nemohou být rovněž zapsána do rejstříku ochranných známek.

Ze zápisu do rejstříku jsou taktéž v zásadě vyloučena označení, která sestávají pouze z údajů o zeměpisném původu nebo době výroby výrobku či poskytnutí služby (např. údaj označující letopočet, kdy došlo k založení podniku). Odkaz na zeměpisný původ vyjadřuje souvislost se zeměpisným názvem, který je uveden buď jako místo výroby daného produktu, nebo místo původu ingrediencí užívaných k jeho výrobě, příp. souvislost s určitými vlastnostmi výrobku, které lze připisovat jeho původu. Aby byla u spotřebitele vyvolána představa této souvislosti, musí mu být zeměpisný údaj do určité míry znám, proto označení ukazující na prakticky neznámé lokality jsou distinktivní. Údaj o zeměpisném původu by mohl být schopný zápisu také tehdy, kdy by byl ve vztahu k původu výrobku nebo služby fantazijní, nebo dokonce smyšlený (např. „Thai“ pro hedvábi). Označení obsahující zeměpisný údaj jsou zpravidla kombinována s dalšími slovními nebo obrazovými prvky.⁹⁷ V České republice je často takovým zeměpisným údajem slovo „Bohemia“ (k tomu srov. rozhodnutí ÚPV ve věci spis. zn. O-67154 ze dne 4. dubna 1996).⁹⁸ Protože dané slovo je součástí celé řady výrobků, český průměrný spotřebitel si ho nespojuje s konkrétním výrobkem.

SPS se rovněž zabýval posuzováním popisnosti označení, která obsahují zeměpisný údaj. Tak např. v rozsudku T-316/03, *Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG v OHIM*, ze dne 7. června 2005, SPS prohlásil označení „MunichFinancialServices“ za popisné, a to zejména z důvodu, že Mnichov je znám právě pro své výsadní postavení na poli finančních služeb. Naopak označení „Cloppenburg“ přihlašované pro maloobchodní

⁹⁵ JAKL, L. a kol. *Ochranné známky a označení původu*. 2. doplněné vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 19

⁹⁶ Rozhodnutí ÚPV je dostupné na <https://isdv.upv.cz/dbr>.

⁹⁷ JAKL, L. a kol. *Ochranné známky a označení původu*. 2. doplněné vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 19

⁹⁸ Rozhodnutí ÚPV je dostupné na <https://isdv.upv.cz/dbr>.

služby SPS nepovažoval za popisné (rozsudek T-379/03, *Peek & Cloppenburg KG v OHIM*, ze dne 25. října 2005), protože na straně veřejnosti neexistuje mezi městem Cloppenburg a maloobchodními službami takový vztah, jaký je mezi Mnichovem a finančními službami.

Právní úprava ochranné známky Společenství se od české odlišuje výjimkou stanovenou pro kolektivní ochranné známky.⁹⁹ Odchytkou od čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení stanoví čl. 66 odst. 2 Nařízení, dle něhož mohou tvořit kolektivní ochrannou známku Společenství i označení, která mohou v obchodním styku sloužit k označení zeměpisného původu výrobku nebo služby, avšak majitel takové kolektivní ochranné známky je omezen ve svých právech z ní, a to zejména vůči oprávněným uživatelům zeměpisného označení.

Do kategorie vyloučených označení lze rovněž zařadit označení, která nelze chránit, protože jejich užití je upraveno jiným právním předpisem (ČSN, DIN, ESČ), nebo které svou povahou nemohou být chráněným označením, či značky jakosti, které označují stupeň jakosti výrobků podle příslušných předpisů, značky zkušební, záruční, kontrolní, puncovní a cejchovní.¹⁰⁰

K popisnosti označení se vztahuje taktéž judikatura komunitárního práva. V rozsudku ve věci T-19/99, *DKV Deutsche Krankenversicherungs AG v OHIM*, ze dne 12. ledna 2000, SPS potvrdil rozhodnutí odvolacího senátu OHIM o zamítnutí přihlášky ochranné známky společenství ve znění „*Companyline*“. Jelikož jsou obě slova tvořící označení obvyklá v anglicky mluvících zemích, nemůže být jejich kombinace (navzdory skutečnosti, že se neobjevuje ve slovnících) způsobilá vytvořit platnou ochrannou známku. Hodnocení vztahující se pouze na anglicky mluvící země je oprávněno ustanovením čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94¹⁰¹, dle kterého se absolutní důvod uplatní i tehdy, kdy je naplněn jen v části Společenství (zde jen v anglicky mluvících zemích). Využití této zásady může být sporné v případě, kdy má slovo význam v jiném jazyce než angličtině či francouzštině, které jsou nejvíce rozšířenými jazyky ve Společenství. Důsledné lpění na aplikaci zásady by mohlo mít za následek, že výše uvedený absolutní důvod by se uplatnil i tehdy, když je označení popisné i v sebemenší části Společenství.

⁹⁹ Kolektivní ochranná známka je ochranná známka, jejímž přihlašovatelem a následně majitelem je právnická osoba nebo sdružení a která je určena k odlišení výrobků nebo služeb společníků či členů této právnické osoby nebo sdružení od výrobků a služeb jiných osob. Více ke kolektivním ochranným známkám viz § 35 n. Zákona, nebo čl. 66 n. Nařízení.

¹⁰⁰ HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 315

¹⁰¹ Koresponduje s čl. 7 odst. 2 Nařízení.

Požadavek jednotného posuzování v rámci Společenství byl utlumen dalšími rozhodnutími SPS, v nichž byly uznány rozdíly vnímání spotřebiteli, kteří pocházejí z různých zemí. V rozsudku ve věci T-193/99, *Wm. Wrigley Jr. Company v OHIM*, ze dne 31. ledna 2001, SPS uznal, že termín „*DOUBLEMINT*“ je složen ze slov, jejichž význam je zřejmý anglicky mluvícím spotřebitelům, nikoli však spotřebitelům neovládajícím angličtinu. Pro takové spotřebitele není tento výraz popisný.

Jinak je tomu však u národních ochranných známek, jelikož ty mohou mít z důvodu jazykového, kulturního, sociálního nebo ekonomického rozlišovací způsobilost v jednom členském státě, ačkoliv postrádají distinktivitu v ostatních členských státech. Posuzování národních ochranných známek musí být omezeno pouze na dané národní území. Jakékoli jiné řešení beroucí v potaz např. jazyky všech členských států Evropských společenství by vedlo ke stavu, za něhož by posuzování národních ochranných známek bylo víceméně shodné s posuzováním ochranných známek Společenství, čímž by nebyl ponechán prostor pro samostatný systém národních ochranných známek (k tomu viz rozsudky ESD ve věci C-3/03 P, *Matratzen Concord GmbH, formerly Matratzen Concord AG v OHIM*, ze dne 28. dubna 2004, a ve věci C-421/04, *Matratzen Concord AG v Hukla Germany SA*, ze dne 9. března 2006).

ESD se zabýval registrací označení „*BABY-DRY*“ pro dětské plínky, a to v rozsudku C-383/99 P, *Procter & Gamble Company vs. OHIM*, ze dne 20. září 2001. Předtím SPS posoudil přihlašované označení jako popisné, protože je složeno výlučně ze slov, která mohou při obchodování sloužit k označení zamýšleného účelu zboží (anglické slovo „*baby*“ znamená v češtině dítě, „*dry*“ suchý). ESD se neztotožnil s právními závěry SPS a konstatoval, že popisnost musí být určována nejen ve vztahu ke každému slovu tvořícímu označení, ale též ve vztahu k celku, který taková slova tvoří. Jakýkoli vnímatelný rozdíl mezi kombinací slov předložených k registraci a výrazy užívanými v běžné mluvě příslušné skupiny spotřebitelů k pojmenování zboží nebo služeb či jejich hlavních vlastností uděluje odlišující charakter slovní kombinaci, což umožňuje její registraci v rejstříku ochranných známek.¹⁰² Protože v označení „*BABY-DRY*“ jsou slova neobvykle syntakticky spojena (tato kombinace není v angličtině obvyklá pro pojmenování dětských plínek), není přihlašované označení popisné.

Výše uvedená věc *Wm. Wrigley Jr. Company v OHIM* se dostala na základě odvolání OHIM před ESD a byla rozhodnuta rozsudkem ve věci C-191/01 P, *OHIM v Wm. Wrigley Jr. Company*, ze dne 23. října 2003. Společnost Wrigley podala přihlášku ochranné známky

¹⁰² CHARVÁT, R. *Ochranná známka Evropských společenství*. Právní rádce, 2004, roč. 12, č. 8, s. 61 – 72

Společenství ve znění „*DOUBLEMINT*“ pro žvýkačky. Přihláška byla OHIM zamítnuta, jelikož odvolací senát považoval spojení „*DOUBLEMINT*“ bez dalšího smyšleného prvku za popisné. Předmětné spojení by mohlo být chápáno spotřebitelem ve dvou významech, a to jako vyjádření (i) dvojnásobného množství máty, nebo (ii) ochucení dvěma druhy máty. SPS však v odvolacím řízení rozhodl opačně než OHIM. Dle SPS musí být označení výlučně popisné, aby mohla být jeho přihláška zamítnuta na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.¹⁰³ SPS spojení „*DOUBLEMINT*“ za výlučně popisné nepovažoval, protože má několik významů. Máta představuje druhový výraz, který zahrnuje mnoho odrůd máty, a rovněž existuje mnoho způsobů, jak odrůdy máty kombinovat za účelem ochucení výrobku. Navíc toto označení nemůže být popisné pro spotřebitele, který neovládá anglický jazyk.

V následném odvolacím řízení však ESD poukázal na obecný zájem, na kterém je založen čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, a to, aby popisná označení nebo určení výrobků či služeb mohla být všemi výrobci či poskytovateli služeb volně užívána. SPS měl hodnotit přihlašované označení s ohledem na požadavek volného užívání popisných označení, nikoli s ohledem na to, zda je přihlašované označení výlučně popisné. ESD rovněž judikoval, že registrace popisných označení či určení, ze kterých se známka skládá a k nimž se čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 vztahuje, musí být zamítnuta bez ohledu na to, zda jsou či nejsou v době podání přihlášky užívána k popisu relevantního zboží nebo služeb. K zamítnutí postačuje, aby byla k takovému účelu určena a byla zde možnost jejich využití. Není možné zaregistrovat označení, i kdyby jen jeden z jeho možných významů udával vlastnosti výrobků či služeb, o které se jedná. ESD odmítl závěr SPS, že slovo musí být výlučně popisné, aby mohlo být zamítnuto dle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, a vrátil mu tento případ k novému projednání.¹⁰⁴

Ve své podstatě jsou též označeními popisnými **označení pochvalná (laudatorní)**, protože charakterizují jakost, kvalitu nebo hodnotu výrobků. Jsou tvořena slovy pochvalného charakteru, např. „nejlepší“, „jedinečný“, „PRIMA“. Vzhledem k tomu, že pochvalné výrazy mohou pocházet i z cizího jazyka, musí jít o taková slova, která jsou způsobilá u průměrného spotřebitele s průměrnými jazykovými znalostmi vyvolat pochvalný dojem, jinak by je nebylo možné chápat jako laudatorní označení.

¹⁰³ Odpovídá čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení.

¹⁰⁴ CHARVÁT, R. *Ochranná známka Evropských společenství*. Právní rádce, 2004, roč. 12, č. 8, s. 61 – 72

2.1.1.4 Označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech

Tuto absolutní výluku vyjadřuje § 4 písm. d) Zákona, ale také čl. 7 odst. 1 písm. d) Nařízení a čl. 3 odst. 1 písm. d) Směrnice.

Tato označení mají povahu **veřejnoprávního užití**, protože se stala obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech. Z tohoto důvodu taková označení postrádají rozlišovací způsobilost. Ustanovení § 4 písm. d) Zákona představuje opět speciální ustanovení k § 4 písm. b) Zákona. Zpravidla jde o běžná slova ze slovní zásoby.

K tomuto absolutnímu důvodu se vyjádřil SPS v rozsudku T-237/01, *Alcon Inc., dříve Alcon Universal Ltd. v OHIM*, ze dne 5. března 2003.¹⁰⁵ V předmětném případě podala společnost Alcon v roce 1998 přihlášku ochranné známky Společenství tvořené zkratkou „BSS“ pro lékařské přípravky a sterilní roztoky pro oftalmologická ošetření. Společnost Dr. Robert Winzer Pharma podala žádost o prohlášení neplatnosti předmětné ochranné známky z důvodu, že zkratka „BSS“ je výrazem obvykle používaným v angličtině a němčině pro slaný oftalmologický roztok. OHIM této žádosti vyhověl, protože shledal, že napadená ochranná známka Společenství sestává z označení, které se stalo ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení č. 40/94¹⁰⁶ obvyklé v běžném jazyce, a nebylo prokázáno, že předmětná známka získala svým užíváním ve vztahu k zapsaným výrobkům rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 3 a čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94.¹⁰⁷ SPS vyslovil v rozsudku názor, že obvyklost označení se musí vždy posuzovat ve vztahu k výrobkům, pro které má být ochranná známka registrována, a skrze její vnímání veřejností, která je v daném případě potenciálním průměrným spotřebitelem. Jelikož průměrnými spotřebiteli byli v daném případě především specialisté z oboru oftalmologie, angličtina byla mezinárodně rozšířeným jazykem u těchto specialistů a zkratka BSS byla skutečně obecně užívaným výrazem pro slaný oftalmologický roztok, byl dán v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení č. 40/94 důvod pro prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky Společenství. Co se týče aplikace čl. 7 odst. 3 a čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94, SPS vyslovil, že je možné, aby označení, které dříve mělo rozlišovací způsobilost, tuto způsobilost plynutím času pozbylo, protože se stalo obvyklým. Taková ochranná známka pak neplní nadále svoji hlavní funkci, neboť je pro spotřebitele zavádějící a neumožňuje jim dostatečnou orientaci mezi výrobky na trhu. Označení „BSS“

¹⁰⁵ Názory vyjádřené SPS v tomto rozsudku byly potvrzeny ESD v usnesení ve věci C-192/03 P, *Alcon Inc., dříve Alcon Universal Ltd. v OHIM*, ze dne 5. října 2004.

¹⁰⁶ Čl. 7 odst. 1 písm. d) Nařízení.

¹⁰⁷ Čl. 7 odst. 3 Nařízení a čl. 52 odst. 2 Nařízení.

bylo pro společnost Alcon chráněno jako národní ochranná známka, avšak vzhledem k následnému dlouhodobému užívání v odborných kruzích pro označení slané oftalmologického roztoku ztratilo rozlišovací způsobilost. S ohledem na ztrátu rozlišovací způsobilosti byla napadená ochranná známka Společenství důvodně prohlášena za neplatnou.

2.1.1.5 Označení, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu

Absolutní překážka je obsažena v § 4 písm. e) Zákona, čl. 3 odst. 1 písm. e) Směrnice a čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení.

Jak vyplývá z výčtu obsaženého v § 1 Zákona, jsou označení tvořená tvary výrobků nebo jejich obalů způsobilá tvořit ochranné známky. Tato označení se řadí mezi tzv. **trojrozměrná (prostorová) označení**. Prostorová označení vyjmenovaná v nadpisu tohoto bodu jsou vyloučena ze zápisu do rejstříku ochranných známek, protože vzhledem k uvedeným vlastnostem tvaru postrádají rozlišovací způsobilost. Ustanovení s touto absolutní překážkou lze považovat za speciální ve vztahu k ustanovení § 4 písm. b) Zákona. V této souvislosti je nutné upozornit, že na rozdíl od dalších ustanovení, jež jsou speciální k § 4 písm. b) Zákona (viz výše), nelze však absolutní překážku obsaženou v § 4 písm. e) Zákona překonat užíváním označení ve smyslu § 5 Zákona (k tomu viz níže). Výše uvedenou absolutní překážkou je vedle zájmu na splnění rozlišovací funkce ochranných známek sledován rovněž zájem zachovat možnost volného užití takových tvarů ostatními účastníky trhu, jakož i vyhnout se kolizi s jinými předměty průmyslového vlastnictví, zejména s vnější úpravou výrobků chráněnou průmyslovými vzory.

V této souvislosti bych rád provedl krátké srovnání trojrozměrných ochranných známek tvořených tvarem výrobku a průmyslových vzorů. Při tomto srovnání vyvstává otázka, zda může být určité prostorové označení chráněno současně jako ochranná známka a jako průmyslový vzor. **Průmyslovým vzorem** se v souladu s § 2 písm. a) zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění (dále jen „**zákon o průmyslových vzorech**“), rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li **nový** a má-li **individuální povahu** (§ 3 odst. 1 zákona o průmyslových vzorech). Za nový se průmyslový vzor považuje tehdy, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor (§ 4 zákona o průmyslových vzorech). Individuální

povahu pak průmyslový vzor vykazuje, jestliže se celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti (§ 5 zákona o průmyslových vzorech). Individuální povaha představuje subjektivní kategorii a její posuzování závisí na správním uvážení ÚPV. U průmyslových vzorů se v souladu s § 7 zákona o průmyslových vzorech nepřihlíží při posuzování jejich způsobilosti k zápisu ke (i) znakům, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru, a (ii) znakům, které musí být nutně reprodukovány v přesném tvaru a rozměrech, aby mohl výrobek, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, být mechanicky spojen s jiným výrobkem nebo umístěn do jiného výrobku, kolem něj tak, aby oba výrobky mohly plnit svou funkci. Jde o obdobné znaky, jaké uvádí § 4 písm. e) Zákona. Na rozdíl však od § 4 písm. e) Zákona, podle kterého v něm uvedené znaky obsažené v označení mají za následek, že ÚPV přihlašované označení nezapiše, v případě průmyslových vzorů se k těmto znakům průmyslového vzoru pouze nepřihlíží. Zákon o průmyslových vzorech je tak k průmyslovým vzorům v tomto směru mírnější, než Zákon k ochranným známkám.

V řízení o přihlášce průmyslového vzoru vedeného jako v případě ochranné známky též ÚPV se uplatňuje průzkumový princip. Jeho součástí však není řízení o námitkách. ÚPV posuzuje v řízení novost a individuální povahu průmyslového vzoru. Individuální povaha průmyslového vzoru je posuzována s ohledem na celkový dojem, který průmyslový vzor vyvolá u informovaného uživatele, a s přihlédnutím k míře volnosti, kterou měl při vývoji průmyslového vzoru jeho původce¹⁰⁸ (§ 5 odst. 2 zákona o průmyslových vzorech). Toto kritérium je velmi podobné rozlišovací způsobilosti požadované u ochranných známek, což nasvědčuje tomu, že hranice mezi průmyslovými vzory a trojrozměrnými ochrannými známkami tvořenými tvarem výrobku není ostrá.¹⁰⁹ Tento fakt nelze vyvrátit na základě skutečnosti, že průmyslový vzor se posuzuje z hlediska informovaného uživatele, kterým je osoba, která má znalosti v oblasti průmyslových vzorů blízcí se znalostem experta. Při posuzování rozlišovací způsobilosti trojrozměrného označení tvořeného tvarem výrobku přihlašovaného jako ochranná známka se může u některých výrobků též uplatnit hledisko experta. Rozdíl mezi trojrozměrnými ochrannými známkami a průmyslovými vzory vyplývá

¹⁰⁸ Původcem průmyslového vzoru je v souladu § 2 písm. d) zákona o průmyslových vzorech ten, kdo průmyslový vzor vytvořil vlastní tvůrčí činností, spolupůvodcem průmyslového vzoru ten, kdo se podílel na tvůrčí činnosti, při níž byl průmyslový vzor vytvořen.

¹⁰⁹ Obdobně jako u ochranných známek existuje též průmyslový vzor Společenství zakotvený v nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství.

z toho, že průmyslový vzor má plnit spíše funkci estetickou než distinktivní. Pro účely známkového práva má požadavek nezvyklosti tvaru přihlašovaného označení význam v tom, aby takové označení bylo schopno plnit rozlišovací funkci, zatímco v právu průmyslových vzorů je důležitější samotná originalita označení. Lze říci, že přihlašované označení, které je způsobilé zápisu jako průmyslový vzor, ještě nemusí naplňovat podmínku rozlišovací způsobilosti vyžadovanou Zákonem v případě ochranných známek.

S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že podmínky kladené na průmyslové vzory jsou celkově mírnější než v případě trojrozměrných ochranných známek. Přesto při srovnání právní úpravy ochranných známek a průmyslových vzorů docházím k závěru, že hranice mezi nimi není příliš ostrá, ačkoliv je nutné zamezit jejich možné kolizi. Ochranná známka může být na rozdíl od průmyslového vzoru chráněna bez časového omezení. Celková doba ochrany průmyslových vzorů je omezena na 25 let od data podání jeho přihlášky (§ 11 odst. 2 zákona o průmyslových vzorů). Pokud by tedy určité označení bylo zapsáno jako ochranná známka (ačkoliv je způsobilé zápisu jen jako průmyslový vzor), mělo by zajištěnu stálou ochranu. Časově neomezená ochrana určitého označení tvořeného tvarem výrobku by jistě představovala překážku pro rozvoj na trhu předmětného výrobku.

Způsobilostí trojrozměrných označení tvořit ochranné známky se zabýval ESD v rozsudku ve spojených věcech C-468-472/01 P, *Procter & Gamble Company vs. OHIM*, ze dne 29. dubna 2004 (tyto spory se též označují jako „*tabletové případy*“). V této věci šlo o zápis tvarů a barevného provedení tablet do myček nádobí. ESD potvrdil, že kritéria uplatňovaná při posuzování rozlišovací způsobilosti trojrozměrných známek jsou stejná jako u jiných známek, ale veřejnost není zvyklá rozlišovat výrobky podle barev a tvarů samotných výrobků samotných. Z tohoto důvodu může být obtížnější prokázat, že trojrozměrná známka je distinktivní. ESD vyslovil zásadu, dle které čím více přihlašovaný tvar připomíná nejpravděpodobnější tvar výrobku, tím je větší pravděpodobnost, že tvar bude postrádat rozlišovací způsobilost. Tablety do myček nádobí, pro něž byly podány přihlášky trojrozměrných označení, byly SPS i ESD považovány ze zboží denní spotřeby. Protože stupeň pozornosti průměrného spotřebitele není s ohledem na tuto skutečnost při nákupu tablet vysoký, musí být prvky, z nichž prostorová označení sestávají, nadány vyšším stupněm rozlišovací způsobilost. Nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašovaných označení pak není dle závěrů SPS i ESD ovlivněn tím, kolik bylo podobných tablet do myček nádobí na trhu. V této souvislosti proto není relevantní rozhodovat, zda má být rozlišovací způsobilost posuzována ke dni podání přihlášky, nebo ke dni registrace označení.

Předmětné rozhodnutí SPS potvrzené ESD je kontroverzní. ESD zamítl zápis přihlašovaných označení, aniž by své rozhodnutí opřel o správná skutková zjištění. Tablety do myček nádobí nebyly v době řízení běžným výrobkem na trhu, výrazně se odlišovaly od tehdy užívaného mycího prášku a setkaly se po uvedení na trh s obrovským úspěchem i napodobováním. Výrobce se v rámci práva nekalé soutěže proti napodobování tablet bránil. S ohledem na skutečnou situaci na trhu tablet do myček nádobí Dvořáková ve svém článku¹¹⁰ nesouhlasí s názorem ESD, že stanovení data pro posouzení rozlišovací způsobilosti není relevantní, když označení není schopné vůbec plnit úlohu identifikace původu výrobku.¹¹¹ S tímto názorem Dvořákové si dovoluji polemizovat, protože souhlasím se závěrem komunitárních soudů, že přihlašované označení by mělo splňovat podmínky pro zápis do rejstříku ochranných známek jak ke dni podání jeho přihlášky, tak ke dni registrace. Splnění podmínek pouze k určitému datu (přihlašovatel se domáhal posuzování podmínek ke dni podání přihlášky) je typické pro jiná prostorová označení, průmyslové vzory, u nichž je vyžadováno, aby splňovaly podmínku novosti, a to ke dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti.¹¹² Skutečností, že na trhu se vyskytovaly v rozporu s nekalosoutěžními předpisy napodobeniny výrobků přihlašovatele (v daném případě tablet do myček nádobí), se zabýval SPS a ESD v níže uvedených rozhodnutích.

SPS ve svém rozsudku ve věci T-358/04, *Georg Neumann GmbH v OHIM*, ze dne 12. září 2007, došel k obecnému závěru, že výrobky třetích osob jsou relevantní pro posouzení, jak dalece se přihlašované trojrozměrné označení odlišuje od obvyklých norem příslušné části trhu i přesto, že jednání třetích osob vyrábějících nebo prodávajících výrobky s obdobnými tvary eventuálně porušuje národní zákony ohledně nekalé soutěže nebo známkové ochrany. Tento závěr však vyvrací dřívější rozsudek ESD ve věci C-145/05, *Levi Strauss & Co. v Casucci SpA.*, ze dne 27. dubna 2006, dle něž ochranná známka požívá ochrany, dokud majitel čelí oslabení rozlišovací způsobilosti jeho ochranné známky způsobenému činností třetích osob, které užívají označení, jež porušují majitelovu ochrannou známku. Jestliže účelem žalob z titulu porušení ochranné známky je uchovat distinktivitu ochranné známky, není logické, aby tyto žaloby zajišťovaly ochranné známce zachování distinktivitu po její registraci a nikoli již před ní. V této otázce se přikláním spíše k rozsudku

¹¹⁰ DVOŘÁKOVÁ, K. *Zápisná způsobilost některých druhů známek, zejména netradičních*. Průmyslové vlastnictví, 2005, roč. 15, č. 7 – 8, s. 105 – 113

¹¹¹ Stejně závěry nalezneme též v článku PAGENBERG, J. *Trade Dress and the Three-Dimensional Mark – The Neglected Children of Trademark Law?*. Dostupný na [www: http://www.bardehle.com/fileadmin/bardehle/sonstiges/Publikationen/pag_Trade_Dress_Cornish.pdf](http://www.bardehle.com/fileadmin/bardehle/sonstiges/Publikationen/pag_Trade_Dress_Cornish.pdf).

¹¹² Viz § 4 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů.

SPS ve věci *Georg Neumann*. Ačkoliv jsou výrobky třetích osob uváděny na trh v rozporu s právem, působí na vnímání relevantní veřejnosti, a to tak, že v jejích očích činí tvary, které výrobky třetích osob mají, obvyklými. Z tohoto důvodu přihlašovatel jen těžko i přes právní ochranu svého označení prokáže, že jeho označení je nadáno rozlišovací způsobilostí, když tvar, jenž jeho označení tvoří, je relevantní veřejností vnímán jako obvyklý.

Z judikatury ESD vyplývají ohledně trojrozměrných známek následující zásady. Trojrozměrné známky jsou způsobilé registrace, pokud splňují materiální podmínku zápisu do rejstříku ochranných známek. Jejich distinktivita je posuzována na základě kritérií, jež se uplatňují i pro jiné druhy ochranných známek. Rozlišovací způsobilost trojrozměrných známek se posuzuje s uplatněním měřítka průměrného spotřebitele. Průměrný spotřebitel si neučiní závěr ohledně původu výrobku z jeho tvaru nebo barvy (tedy označení nemá rozlišovací způsobilost), pokud se označení tvořené tvarem výrobku neodchyluje významně od normy nebo od toho, co je považováno v příslušném sektoru trhu za obvyklé (rozsudek ESD ve věci C-24/05 P, *August Storck KG v OHIM*, ze dne 22. června 2005). K odchýlení se od normy nebo od toho, co je považováno za obvyklé, pak nepostačuje odlišení se pouze v nevýznamných prvcích, které nemají vliv na celkový dojem vyvolaný trojrozměrným označením (k tomu viz rozsudek ESD ve věci C-238/06 P, *Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v OHIM*, ze dne 25. října 2007). Trojrozměrné označení tvořené tvarem výrobku může být považováno za distinktivní pouze tehdy, když je průměrný spotřebitel schopen odlišit posuzovaný výrobek od výrobků jiných podniků bez provedení srovnávacího průzkumu a bez zvláštní pozornosti (rozsudek ESD ve věci C-136/02 P, *Mag Instrument Inc. v OHIM*, ze dne 7. října 2004).¹¹³ Trojrozměrná označení postrádají rozlišovací způsobilost, pokud jsou pouhou variantou jednoduchých geometrických tvarů nebo tvarů obvykle užívaných v obchodu, a to i tehdy, když v obchodu není totožné označení užíváno (rozsudek SPS ve věci T-15/05, *Wim De Waele v OHIM*, ze dne 31. května 2006 – potvrzuje část argumentace, na základě níž byl zamítnut zápis označení ve výše uvedené věci *Procter & Gamble*).

V rozsudku ve věci C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd.*, ze dne 18. června 2002, ESD konstatoval, že výluka ze zápisu vyjádřená slovy „*označení, která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku, jenž je nezbytný pro dosažení technického výsledku*“ nemůže být překonána důkazem, že existují i jiné tvary, které umožňují dosažení stejného technického výsledku. Smyslem této výluky ze zápisu je

¹¹³ GIOIA, F. *Alicante and the harmonization of Intellectual property in Europe: trade marks and beyond*. Common Market Law Review, 2004, roč. 41, č. 4, s. 975 – 1003

zabránit, aby známkoprávní ochrana udělovala jejímu majiteli monopol na technické řešení, které by mohl uživatel požadovat i u výrobků konkurentů. K tomu musím též dodat, že technická řešení jsou chráněna zejména patenty, takže uvedené ustanovení rovněž brání kolizi známkoprávní a patentové ochrany.

K označením, jež jsou tvořena tvarem obalu výrobku, se vztahuje např. rozsudek ve věci C-173/04 P, *Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v OHIM*, ze dne 14. července 2005, v němž ESD řešil otázku přihlášek trojrozměrných ochranných známek Společenství tvořených různými stojacími obaly pro ovocné nápoje a džusy. Dle judikatury pouze ochranná známka, která se podstatným způsobem odlišuje od normy nebo od zvyklostí odvětví, nepostrádá rozlišovací způsobilost.¹¹⁴ ESD v citovaném rozhodnutí došel k závěru, že je nezbytné posoudit rozlišovací způsobilost obalů pro ovocné nápoje a džusy ve vztahu k obalům pro všechny nápoje, protože ovocné nápoje a džusy jsou konzumovány všemi spotřebiteli, kteří konzumují i jiné nápoje balené v jiných obalech. Přítomnost podobně tvarovaných obalů na trhu je příznakem nedostatku rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení. ESD již dříve konstatoval, že tvar obalu je přizpůsoben tvaru výrobku. Z tohoto důvodu může být označení tvořené tvarem obalu zamítnuto pro absolutní překážku vyjádřenou v čl. 3 odst. 1 písm. e) Směrnice [resp. § 4 písm. e) Zákona], nebo rovněž v čl. 3 odst. 1 písm. c) Směrnice [resp. § 4 písm. c) Zákona], pokud označení určuje vlastnosti či kvality baleného výrobku, včetně jeho kvalit (rozsudek ve věci C-218/01, *Henkel KGaA*, ze dne 12. února 2004).¹¹⁵

2.1.1.6 Označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy

V ustanovení § 4 písm. f) Zákona nalezneme pro oblast průmyslového vlastnictví standardní výluku veřejnoprávní ochrany dobrých mravů a veřejného pořádku. V této souvislosti hovoříme o tzv. **výhradě veřejného pořádku**. Výhradu veřejného pořádku zakotvuje též čl. 3 odst. 1 písm. f) Směrnice a čl. 7 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Tato absolutní překážka se vztahuje na veškerá označení obsahující prvky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. Rozpor s dobrými mravy je dán v případě, kdy označení je hanlivé, nemorální, diskriminující, pornografické, obsahuje symboly výbušnin, propaguje drogy apod. O rozporu s veřejným pořádkem můžeme hovořit v případě (i) vyobrazení nebo slovních označení shodných se jmény státních činitelů a dalších

¹¹⁴ Např. rozsudek ESD ve věci C-24/05 P, *August Storck KG v OHIM*, ze dne 22. června 2005 (viz výše).

¹¹⁵ FOLLIARD-MONGUIRAL, A., ROGERS, D. *Community trade mark case law round-up 2006*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, roč. 2, č. 4, s. 215 – 233

osob, které se zasloužily o stát (např. Beneš); (ii) označení (názvy) státních orgánů (např. Parlament České republiky), zkratky politických stran (např. TOP 09) a jiných veřejnoprávních institucí (např. Česká konsolidační agentura); (iii) státem verifikovaných označení kontrolních, puncovních a dalších.¹¹⁶ Rozpor s veřejným pořádkem se vztahuje pouze na vnitřní vlastnosti přihlašovaného označení, nikoli na okolnosti týkající se jednání přihlašovatele (k tomu viz např. rozsudek SPS ve věci T-140/02, *Sportwetten GmbH Vera v OHIM*, ze dne 13. září 2005¹¹⁷).

Vznesení výhrady veřejného pořádku náleží do diskreční působnosti ÚPV a správního uvážení, a to vždy ve vztahu ke konkrétní situaci. ÚPV v rozhodnutí ve věci spis. zn. O-171663 ze dne 17. prosince 2003¹¹⁸ vyjádřil názor, že zápis přihlašovaného označení "*Sebevražda*" by odporoval veřejnému pořádku zejména ve vztahu k výchovné, vzdělávací, sportovní, soutěžní nebo kulturní činnosti. Rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy je tedy třeba vždy posuzovat ve vztahu ke zboží nebo službě, pro něž je ochranná známka přihlašována.

2.1.1.7 Označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby

Tato označení vylučuje ze zápisu § 4 písm. g) Zákona, rovněž čl. 7 odst. 1 písm. g) Nařízení a čl. 3 odst. 1 písm. g) Směrnice.

Takto jsou vyloučena ze zápisu tzv. **deceptivní označení**¹¹⁹, přičemž jde o taková označení, která mohou spotřebitele uvést v omyl nebo ho jakkoliv klamat. Klamavost označení se posuzuje vždy ve vztahu k přihlašovateli, resp. majiteli ochranné známky, a ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které by mělo být přihlašované označení zapsáno. Vzhledem k tomu, že Zákon používá formulaci „*by mohlo klamat*“, výluka zahrnuje označení, u nichž existuje pouhá možnost klamání spotřebitelské veřejnosti. Jde tedy o **potenciální klamavost označení**. Není nutné, aby ke klamání veřejnosti označením skutečně došlo, a ÚPV ani takovou skutečnost nezjišťuje a nečiní ji předmětem dokazování

¹¹⁶ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání.* Praha : C. H. Beck, 2008, s. 71

¹¹⁷ Německá společnost Intertops Sportwetten si zaregistrovala obrazovou ochrannou známku Společenství pro služby sázkových kanceláří. Jiná německá společnost Sportwetten Vera však podala žádost o prohlášení neplatnosti této známky z předmětného absolutního důvodu. Žádost byla založena na argumentu, že společnost Intertops Sportwetten nemá povolení k provozování sázkových služeb, bez něhož je jejich provozování nelegální. Nelegální jednání přihlašovatele nemá v tomto případě na ochrannou známku vliv.

¹¹⁸ Citované rozhodnutí ÚPV je dostupné na <https://isdv.upv.cz/dbr>.

¹¹⁹ SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví. 2., rozšířené a doplněné vydání.* Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, s. 132

(k tomu viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 29/2007-95 ze dne 5. prosince 2007, jež je dostupný na <http://www.nssoud.cz>).

Pokud jde o skutečnosti, ohledně nichž by označení mohlo klamat veřejnost, obsahuje Zákon pouze demonstrativní výčet, což vyplývá z použití výrazu „zejména“ (Zákon uvádí pouze povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby).

Klamavým je např. obrazové označení znázorňující krávu pro rostlinné tuky, dále označení obsahující slovní nebo grafický zeměpisný prvek nebo motiv, který je odlišný od místa původu výrobku (např. označení „*Swiss Chocolate*“ pro čokoládové výrobky, které nepocházejí ze Švýcarska). Klamavé je rovněž zeměpisné označení, které obsahuje pravdivý údaj o místě původu výrobku, avšak vzbuzuje u veřejnosti mylnou představu, že výrobek pochází z jiného místa (např. podnikatel z vesnice nesoucí jméno Praha, který by si chtěl nechat zapsat ochrannou známku „*Pražská šunka*“).¹²⁰ Při posuzování klamavosti zeměpisného označení je nutné rovněž přihlídnout ke geografickým znalostem spotřebitele konkrétního výrobku (s použitím tohoto hlediska nelze užití názvu německého města „*Aura*“ posuzovat jako klamavé v případě, že výrobky z tohoto města nepocházejí – jen stěží si lze představit, že by spotřebitel znal výše uvedené německé město, a byl tak klamán o původu výrobků podnikatele).

Obdobné závazky vyplývají též z čl. 22 odst. 3 a 4 TRIPS.

2.1.1.8 Označení přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ

Tuto absolutní překážku stanoví § 4 písm. h) Zákona a také čl. 7 odst. 1 písm. j) Nařízení. Absolutní výluka je provedením závazku vyplývajícího z čl. 23 odst. 2 TRIPS.¹²¹

Jedná se v podstatě o ustanovení speciální k ustanovení § 4 písm. g) Zákona [totéž platí i pro ustanovení Nařízení čl. 7 odst. 1 písm. j) ve vztahu k čl. 7 odst. 1 písm. g)]. Ustanovení speciální však nevyžaduje jako podmínku svého uplatnění potenciální klamavost označení.

¹²⁰ JAKL, L. a kol. *Ochranné známky a označení původu*. 2. doplněné vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 23

¹²¹ čl. 22 odst. 3 TRIPS: „*Zápis ochranné známky pro vína, která obsahuje nebo sestává ze zeměpisného označení, identifikujícího vína nebo pro lihoviny, která obsahuje nebo sestává ze zeměpisného označení, identifikujícího lihoviny, bude zamítnut nebo jeho platnost zrušena, a to z moci úřední, pokud to dovoluje právo Člena nebo na žádost dotčené strany, ve vztahu k těm vínům nebo lihovinám, které nemají tento původ.*“

2.1.1.9 Označení, které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter PUÚ, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány

Výluku těchto označení ze zápisu stanoví § 4 písm. i) Zákona, dále také čl. 7 odst. 1 písm. h) Nařízení a čl. 3 odst. 1 písm. h) Směrnice.

Česká republika musí v souladu s čl. 6ter PUÚ odmítnout zápis označení, která obsahují erby, vlajky a jiné znaky státní svrchovanosti unijních zemí a dále úřední zkušební, puncovní a záruční značky u nich zavedené, jakož i každé napodobení z hlediska heraldického. Tato ochrana se vztahuje i na erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací, jichž je jedna nebo více unijních zemí členem. Česká republika nemusí dle čl. 6ter odst. 1 písm. c) věty druhé PUÚ splnit tuto povinnost, jestliže přihlašované označení není (i) takového druhu, aby mohlo ve veřejnosti vzbudit dojem o souvislosti mezi příslušnou organizací a znaky, vlajkami, znaky státní svrchovanosti, zkratkami nebo názvy, anebo (ii) pravděpodobně takového druhu, že by bylo s to klamat veřejnost o souvislosti mezi uživatelem a organizací. K dalšímu viz čl. 6ter PUÚ.

Výše uvedená označení vyloučená ze zápisu lze též považovat za označení deceptivní či za označení odporující veřejnému pořádku. Z tohoto důvodu lze mít za to, že § 4 písm. i) Zákona představuje ustanovení speciální vůči § 4 písm. f) a g) Zákona. Na rozdíl od těchto ustanovení může být však tato absolutní překážka překonána, a to souhlasem se zápisem takového označení do rejstříku ochranných známek uděleným příslušným orgánem.

2.1.1.10 Označení, které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu

Jde o absolutní výluku dle § 4 písm. j) Zákona, čl. 7 odst. 1 písm. i) Nařízení a čl. 3 odst. 2 písm. c) Směrnice.

Tato překážka představuje zbytkovou klauzuli k písm. i) § 4 Zákona (je umožněna i čl. 6ter odst. 10 PUÚ). Ze zápisu jsou vyloučena i označení, jež jsou tvořena nebo jsou zaměnitelná s označením nevládních, mezivládních a mezinárodních orgánů a organizací.¹²² Jde např. o označení nadace „*Naše dítě*“, erby starých šlechtických rodů, řády a vyznamenání.

Tuto absolutní překážku lze překonat souhlasem příslušného orgánu k užití jeho symbolu v ochranné známce.

¹²² HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 318

2.1.1.11 Označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol

Předmětnou absolutní výlukou stanoví § 4 písm. k) Zákona a taktéž čl. 3 odst. 2 písm. b) Směrnice. Jde o výlukou, která se překrývá s výlukou dle § 4 písm. f) Zákona.¹²³

Jak stanoví v citovaném ustanovení Zákon, znakem vysoké symbolické hodnoty je zejména náboženský symbol. Slovo „náboženský“ nelze omezovat pouze na křesťanství, nýbrž vztahuje se na všechna náboženství. Za náboženské symboly se považují např. jména svatých, názvy památných míst, názvy relikvií, apod.

Za znaky vysoké symbolické hodnoty lze vedle náboženského symbolu považovat znaky a symboly, jejichž zápis do rejstříku ochranných známek by se jevil jako kontroverzní, urážející či nedostatečně uctivý ke kulturní historii, k národnímu či náboženskému cítění. Použití výrazu „svatý“ (např. pro vína, galerie) je nutné posuzovat ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž má být označení obsahující tento výraz zapsáno. Nositelem vysoké symbolické hodnoty může být i samotný zeměpisný údaj (např. „Svatý kopeček“ – viz rozhodnutí ÚPV ve věci spis. zn. O-148841 ze dne 17. září 2001¹²⁴).¹²⁵

2.1.1.12 Označení, jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv

Tuto absolutní výlukou stanoví § 4 písm. l) Zákona.

Formulace „se přičí“ v tomto ustanovení vyjadřuje jasný a intenzivní rozpor s požadavky práva.¹²⁶

K danému ustanovení se vztahuje např. užívání olympijských symbolik. Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, v platném znění, prohlašuje v § 2 za olympijská symbolika (i) olympijský symbol, (ii) olympijskou vlajku, (iii) olympijské heslo, (iv) olympijský oheň, (v) olympijskou pochodeň, (vi) olympijskou hymnu, (vii) olympijské emblémy a (viii) výrazy „olympijský“ a „olympiáda“. V souladu s § 3 citovaného zákona je jakékoliv užívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely možné pouze na základě předchozího písemného

¹²³ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2.*, podstatně doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 72

¹²⁴ Citované rozhodnutí ÚPV je dostupné na <https://isdv.upv.cz>.

¹²⁵ HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví. 1.* vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 320

¹²⁶ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2.*, podstatně doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 72

zmocnění, jež uděluje Český olympijský výbor. Tento zákaz užívání se vztahuje také na jakékoliv označení, které tvoří nebo obsahuje olympijská symbolika nebo jejich část.

2.1.1.13 Označení, u něhož je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře

Uvedenou absolutní překážku obsahuje § 4 písm. m) Zákona, nebo také čl. 3 odst. 2 písm. d) Směrnice. Nařízení tuto absolutní překážku pro zápis ochranné známky Společenství nestanoví, avšak absence dobré víry při podání přihlášky je důvodem pro prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou [čl. 52 odst. 1 písm. b) Nařízení].¹²⁷

Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky musí být **zjevný**, aby mohla být přihláška zamítnuta ÚPV z moci úřední. Není-li zjevnost nedostatku dobré víry dána, může být přihláška ochranné známky zamítnuta ÚPV na základě podnětu dotčené osoby vyplývajícího z relativního důvodu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. k) Zákona.

Kritérium dobré víry je subjektivní. Absenci dobré víry uznáme v okamžiku, kdy osoba podávající přihlášku ochranné známky zná skutečnou situaci, přesto jedná záměrně nečestně s podvodnými úmysly. Příkladem podvodného jednání je situace, kdy osoba, jež získala informaci o tom, že někdo má v úmyslu uvést na trh ochrannou známku pro rozlišení svého zboží nebo služeb, podá přihlášku této ochranné známky ve vztahu ke stejnému zboží nebo službám.¹²⁸ Účelem ustanovení § 4 písm. m) Zákona je sankcionovat podvodné jednání. V řízení o zápisu ochranné známky je předmětem dokazování vědomost přihlašovatele o skutečné situaci a jeho podvodný úmysl (absence dobré víry).

Nedostatek dobré víry však není možné uznat v okamžiku, kdy se přihláška týká označení, jež je v zahraničí již registrováno a chráněno (vyplývá to z principu teritoriality známkoprávní ochrany), ledaže by mezi přihlašovatelem označení a majitelem v zahraničí registrované ochranné známky existoval hospodářský vztah anebo přihlašovatel o takové registraci ochranné známky v zahraničí věděl.

V rozsudku ve věci *C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH*, ze dne 11. června 2009¹²⁹, ESD posuzoval, jaké okolnosti jsou dostačující k závěru, že přihlašovatel nebyl v době podání přihlášky v dobré víře, a to za situace, kdy několik konkurentů na trhu s totožnými nebo podobnými výrobky používalo označení

¹²⁷ Účelem tohoto ustanovení je rovněž zamezit zápisu spekulativních známek. **Spekulativní známky** nejsou přihlašovány za účelem jejich užívání v souvislosti s konkrétními výrobky či službami, ale pouze pro dosažení zisku ze známkové transakce.

¹²⁸ GÖDÖLLE, I. *Zlá víra (bad faith) v maďarském a evropském známkovém právu*. Průmyslové vlastnictví, 2005, roč. 15, č. 3 – 4, s. 33 – 52

¹²⁹ Jde o první případ, kdy se ESD vyjádřil k pojmu neexistence dobré víry.

zaměnitelná s označením, jehož zápis byl přihlašovatelem požadován. ESD konstatoval, že neexistence dobré víry přihlašovatele musí být posuzována globálně, a to s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, jež existují v době podání přihlášky označení, zejména pak musí být přihlédnuto (i) ke skutečnosti, že přihlašovatel si je nebo musí být vědom toho, že třetí osoba používá přinejmenším v jednom členském státě označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá; (ii) k úmyslu přihlašovatele zabránit třetí osobě v dalším používání takového označení a (iii) k úrovni právní ochrany, kterou požívají označení třetích osob a označení, jehož zápis je požadován.

Okolnost, že přihlašovatel si je nebo si musí být vědom, že třetí osoba již dlouhou dobu užívá označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, nepostačuje sama o sobě k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele. Vedle této okolnosti je třeba vzít v úvahu též úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky označení. Úmysl přihlašovatele je subjektivním prvkem a musí být určen na základě objektivních okolností případu. Úmysl zabránit třetí osobě v uvádění výrobku na trh může být za určitých okolností charakteristický pro neexistenci dobré víry přihlašovatele, a to zejména tehdy, když se ukáže, že přihlašovatel podal přihlášku označení bez úmyslu ho skutečně užívat, ale výhradně za tím účelem, aby zabránil třetím osobám vstoupit na trh. Relevantními faktory pro posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele jsou též skutečnosti, že třetí osoba již po dlouhou dobu užívá pro totožný nebo podobný výrobek označení, které je zaměnitelné s označením, jehož zápis je požadován, a toto označení požívá určité právní ochrany. I v tomto případě však nelze vyloučit dobrou víru přihlašovatele, a to např. tehdy, když je přihlašovatel v době podání přihlášky označení seznámen s tím, že třetí osoba, která vstoupila na trh teprve nedávno, má v úmyslu dosáhnout zisky z přihlašovatelova označení napodobováním jeho vzhledu, což přihlašovatele vede k tomu, aby označení za účelem zabránění užívání tohoto vzhledu přihlásil. Pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele může být rovněž relevantní povaha označení, jehož zápis je požadován, a stupeň proslulosti, které požívá v době podání přihlášky za účelem jeho zápisu. Je nutné přihlédnout ke skutečnosti, zda konkurenční výrobci mohou i po zápisu přihlašovaného označení volit tvar a vzhled výrobku stejného druhu, aniž by tím zasahovali do zapsaného označení. Lze dojít k závěru, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře, jestliže je svoboda volby ostatních výrobců ve výše uvedeném smyslu omezena natolik, že přihlašovatel ochranné známky jim ve skutečnosti schopen zabrání nejen v používání podobné ochranné známky, ale také v uvádění srovnatelného výrobku na trh. Zájem

příhlašovatele zajistit širší právní ochranu svému označení by v tomto případě mohl ospravedlnit stupeň proslulosti.

2.1.1.14 Absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti dle čl. 7 odst. 1 písm. k) Nařízení

K doplnění výkladu o absolutních překážkách zápisu uvádím absolutní důvod obsažený pouze v nadpisu citovaném ustanovení Nařízení, který se tak aplikuje pouze ve vztahu k ochranným známkám Společenství. Do rejstříku ochranných známek Společenství tak nelze zapsat označení, která obsahují označení původu nebo zeměpisné označení zapsané v souladu s nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, nebo z něj sestávají, pokud odpovídají jedné ze situací, které upravuje článek 13 uvedeného nařízení, a týkají se stejného druhu výrobku, za podmínky, že žádost o zápis ochranné známky byla podána po dni, k němuž byla Komisi podána žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení.

Čl. 13 výše uvedeného nařízení chrání zapsané názvy proti:

- (i) jakémukoli přímému či nepřímému obchodnímu použití zapsaného názvu pro produkty, na které se zápis nevztahuje, jsou-li tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto názvem, nebo pokud používání tohoto názvu umožňuje těžit z dobré pověsti chráněného názvu;
- (ii) jakémukoli zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ produktu nebo je-li chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „metoda“, „na způsob“, „napodobeno“ nebo podobnými výrazy;
- (iii) jakémukoli jinému lživému nebo zavádějícímu údaji o místě původu, původu produktu, povaze nebo základních vlastnostech, použitému na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamním materiálu nebo na dokladech týkajících se daného produktu, jakož i proti použití obalů, které by mohly vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ produktu;
- (iv) všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu.

2.1.2 Dělení absolutních důvodů

Absolutní důvody lze rozdělit na důvody **překonatelné** a **nepřekonatelné**. Ve druhém případě jde o takové důvody pro odmítnutí ochrany, kdy přihlašované označení nemůže být zapsáno do rejstříku ochranných známek. V prvním případě, v případě existence důvodů překonatelných, může být přihlašované označení zapsáno do rejstříku ochranných známek pouze při splnění další podmínky, a to překonání absolutního důvodu způsobem uvedeným níže. Toto rozdělení absolutních důvodů poněkud relativizuje jejich označení za důvody absolutní (je-li něco absolutní, je to zpravidla chápáno jako nepřekonatelné).

Zákon v ustanovení § 5 umožňuje u označení, u nichž absolutní překážky spočívají v nedostatečné rozlišovací způsobilosti, zápisnou překážku překonat. Překonání této absolutní překážky v obdobných případech umožňují rovněž komunitární předpisy (čl. 7 odst. 3 Nařízení a čl. 3 odst. 3 Směrnice). V souladu s citovaným ustanovením lze překonat absolutní překážku nedostatečné rozlišovací způsobilosti spočívající ve skutečnostech uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až d) Zákona, příp. v čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) Nařízení a v čl. 3 odst. 1 písm. b) až d) Směrnice.

Přihlašovatel předmětnou absolutní překážku překoná, jestliže prokáže, že před zápisem do rejstříku získalo přihlašované označení užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost pro jím vyráběné výrobky nebo poskytované služby, pro něž je požadován zápis do rejstříku. Užívání označení v obchodním styku musí být dostatečně dlouhodobé a intenzivní, aby vedlo k tomu, že si podstatná část relevantní veřejnosti na území, pro něž je požadována ochrana označení, začne spojovat toto označení s příslušnými výrobky nebo službami a přestane je považovat za obecně užívané – mluvíme o získání **vžitosti nebo příznačnosti označení**, resp. o **získané rozlišovací způsobilosti (secondary meaning)**.

Za dostatečné užívání svědčící ve prospěch přihlašovatele lze uznat i užívání označení smluvním uživatelem nebo jiným subjektem, pokud toto užívání probíhá se souhlasem přihlašovatele, týká se zcela přihlašovaného označení a předmětných výrobků nebo služeb. Přihlašovatel však musí prokázat, jaký je vztah mezi ním a uživatelem označení. Je-li však totéž nebo zaměnitelné označení současně užíváno k označení výrobků téhož druhu dvěma a více rozdílnými podnikateli, je v souladu s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 110/2003-36 ze dne 29. listopadu 2004¹³⁰ vyloučeno, aby spotřebitelé, jimž jsou tyto

¹³⁰ Citovaný rozsudek byl publikován ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 706, sešit 11, ročník 2005.

výrobky nabízeny ke koupi, spojovali předmětné označení výlučně s jedním z podnikatelů a s jeho výrobky. Z tohoto důvodu není možné, aby se označení stalo příznačným pro jeden z těchto subjektů a jeho výrobky.

Přihlašovatel prokazuje získání rozlišovací způsobilosti označení předložením různých dokladů. SPS rozlišuje **přímé důkazy** (např. průzkumy, důkazy o tržním podílu známky, prohlášení průmyslových nebo obchodních komor a jiných profesionálních asociací) a **druhotné důkazy** (např. prodejní obraty, reklamní materiály, délka užívání označení).¹³¹ Druhotné důkazy mohou sloužit na podporu přímých důkazů, ale nemohou je nahradit. SPS se vyjádřil k těmto důkazním prostředkům, zejména pak k anketám mezi spotřebiteli, v rozsudku ve věci T-262/04, *BIC SA v OHIM*, ze dne 15. prosince 2005. Spotřebitelé musí být dle tohoto rozsudku konfrontováni v anketách s více označeními než jen tím, jež je přihlašováno, aby mohla být skutečně ověřena úroveň známosti přihlašovaného.

V rozsudku ve věci C-353/03, *Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.*, ze dne 7. července 2005, ESD posuzoval otázku, zda přihlašované označení (v daném případě „*Have a break ...*“) může získat rozlišovací způsobilost v souvislosti s užíváním ochranné známky, jejíž součástí tvoří (zde byla ochranná známka tvořena reklamním sloganem „*Have a break ... have a Kit kat*“). Před podáním přihlášky posuzovaného označení měla společnost Nestlé zaregistrované ochranné známky tvořené logem Kit Kat a reklamním sloganem „*Have a break ... have a Kit Kat*“. Generální advokát se ve svém návrhu vyslovil proti možnosti získání rozlišovací způsobilosti pro část ochranné známky užíváním. Dle jeho názoru části známky samotné nezískají rozlišovací způsobilost, ale pouze ji odvozují od rozlišovací způsobilosti základní ochranné známky.¹³² Pokud by byla uznána „*odvozená rozlišovací způsobilost*“ pro části ochranných známek, mohl by proces rozšiřování ochrany pro části ochranných známek pokračovat donekonečna. ESD však využil pravidla vysloveného ve věci C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd.*, ze dne 18. června 2002, dle kterého rozlišovací způsobilost může být získána užíváním, je-li označení užíváno stejně jako ochranná známka. To však nemusí nutně znamenat, aby bylo označení užíváno samostatně [čl. 3 odst. 3 Směrnice ani takové omezení neobsahuje]. Rozhodující je, zda užití označení jako prvku ochranné známky nebo ve spojení s ochrannou známkou vede k tomu, že relevantní veřejnost začne označený výrobek vnímat jakožto

¹³¹ FOLLIARD-MONGUIRAL, A., ROGERS, D. *Significant 2007 case law on the Community trade mark from the ECJ and the CFI*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008, roč. 3, č. 5, s. 291 – 304

¹³² LAUTERBACH, T. *Sweets, a TV Channel and the „Principle of Comfort“ – Recent Community Trade Mark Applications*. Business Law Review, 2005, č. 3, s. 59 – 61

pocházející od určitého podniku. ESD se tak odchýlil od názoru generálního advokáta a souhlasil s tím, že ochranné známky s vyšším stupněm rozlišovací způsobilosti mohou „přenést“ rozlišovací způsobilost rovněž na své prvky. I prvky ochranné známky musí splňovat ostatní podmínky zápisné způsobilosti. V této věci souhlasím s konečným rozhodnutím ESD. Domnívám se, že řada ochranných známek bývá mezi spotřebiteli známa nikoli v podobě, v níž jsou užívány na trhu, ale v různých zkrácených variantách, nebo pouze pod jejich jednotlivými součástmi. Z této skutečnosti vyplývá možnost, že takové součásti mohou v souvislosti s užíváním ochranné známky na trhu získat pro příslušné výrobky či služby u spotřebitelů rozlišovací způsobilost.

V souladu s judikaturou ESD (např. rozsudek ve věci T-262/04, *BIC SA v OHIM*, ze dne 15. prosince 2005) musela být rozlišovací způsobilost získána užíváním na podstatné části území, na kterém označení rozlišovací způsobilost postrádalo. Později byl však tento požadavek v judikatuře zpřísněn, a to tak, že v současnosti musí být získání rozlišovací způsobilosti prokázáno na celém výše vymezeném území, nikoli pouze na jeho podstatné části (k tomu např. rozsudek ESD ve věci C-25/05 P, *August Storck KG v OHIM*, ze dne 22. června 2006, rozsudek ESD ve věci C-108/05, *Bovemij Verzekeringen NV v Benelux-Merkenbureau*, ze dne 7. září 2006). Získání rozlišovací způsobilosti užíváním musí být u označení prokázáno již ke dni podání přihlášky označení.

V souvislosti s ustanovením § 5 Zákona bych měl připomínku k legislativní technice, jakou je zakotvena možnost získání rozlišovací způsobilosti. Zákon obsahuje v ustanoveních § 4 písm. c) až d) absolutní důvody, které lze podřadit pod absolutní důvod obsažený v § 4 písm. b) Zákona. Citovaná ustanovení vylučují ze zápisu do rejstříku ochranných známek označení, která postrádají rozlišovací způsobilost. Význam samostatně vyčtených absolutních důvodů podle § 4 písm. c) a d) Zákona je patrný právě ve spojení s ustanovením § 5 Zákona, které umožňuje překonat nedostatek rozlišovací způsobilosti podle § 4 písm. c) a d) Zákona užíváním přihlašovaného označení. Znění § 4 Zákona však *de lege lata* vyvolává dojem, že označení vyloučená ze zápisu podle § 4 písm. c) a d) Zákona jsou označeními, která nepostrádají rozlišovací způsobilost. Domnívám se, že ustanovení Zákona by bylo možné zpřesnit tak, aby ve výčtu absolutních důvodů nebyly *de lege ferenda* zahrnuty absolutní důvody podle § 4 písm. c) a d) Zákona. Tyto absolutní důvody by ale měly být součástí samostatného ustanovení § 5 Zákona. Znění ustanovení § 5 Zákona by mohlo být následující: „Označení, které postrádá rozlišovací způsobilost podle § 4 písm. b), protože je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které

- a) *slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností, nebo*
- b) *se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“*

V případě tohoto znění ustanovení § 5 Zákona by nebyla pochybnost o tom, že v něm uvedená označení postrádají rozlišovací způsobilost. Pro ostatní označení, která rozlišovací způsobilost nemají, by to *a contrario* znamenalo (ostatně jako tomu je dosud), že rozlišovací způsobilost užíváním získat nemohou. Obdobně by bylo možné změnit též čl. 3 odst. 3 Směrnice a čl. 7 odst. 3 Nařízení.

Problematiky rozlišovací způsobilosti získané v důsledku užívání se dotýká taktéž čl. 6*quinquies* PUÚ týkající se zápisu **ochranné známky telle-quelle**, dle něhož „*každá tovární a obchodní známka řádně zapsaná v zemi původu bude tak, jak jest, připuštěna k přihlášení a chráněna v ostatních unijních zemích s výhradami uvedenými v tomto článku.*“ Touto výhradou je mj. možnost odmítnutí zápisu známky, která nemá rozlišovací způsobilost (čl. 6*quinquies* oddíl B alinea 2 PUÚ). Aplikace této výhrady je ale podstatně omezena ustanovením oddílu C odst. 1 čl. 6*quinquies* PUÚ, dle něhož je „*při posuzování, lze-li známku chránit, nutno přihlédnout ke všem skutkovým okolnostem, zvláště k době užívání známky.*“

2.2 *Relativní důvody pro zamítnutí zápisu*

Část důvodů pro odmítnutí ochrany se označuje jako relativní, neboť se týká starších práv třetích osob. Z tohoto důvodu o nich hovoříme také jako o výlukách soukromoprávního charakteru. Na základě § 6 Zákona ÚPV přezkoumává *ex offio* před zveřejněním přihlášky v rámci věcného průzkumu pouze skutečnost, zda přihlašované označení nekoliduje se starší ochrannou známkou. Pokud byla tato skutečnost dána již v okamžiku zápisu označení do rejstříku ochranných známek, ÚPV je oprávněn předmětnou ochrannou známkou prohlásit za neplatnou, též bez návrhu (§ 32 odst. 1 Zákona). Avšak v případě ostatních relativních výluk, jež jsou vyjmenovány taxativně v § 7, ÚPV přikročí k přezkumu v tzv. **námitkovém řízení**, jež je zahajováno pouze na návrh osob uvedených v citovaném ustanovení. V souladu s § 32 odst. 3 Zákona ÚPV na návrh těchto osob prohlásí pro relativní důvod již zapsanou ochrannou známkou za neplatnou. Relativní důvody zakládá v komunitárním známkovém právu čl. 8 Nařízení a čl. 4 Směrnice. Nařízení některé důvody, které Zákon řadí mezi relativní, uvádí jako důvody relativní neplatnosti ochranné známky. Ochranná známka Společenství je zapsána, ale v případě podání návrhu na prohlášení neplatnosti k tomu oprávněnou osobou OHIM prohlásí takovou ochrannou známkou Společenství za neplatnou. To má v souladu s čl. 55 odst. 2 Nařízení za následek, že se ochranná známka Společenství v míře, v jaké je prohlášena za neplatnou, považuje za známku, která nebyla zapsána od samého počátku.

Starší ochranou známkou je obecně známka, jež získala právo přednosti dříve než přihlašovaná ochranná známka (v podrobnostech viz § 3 Zákona¹³³). Prioritní právo představuje základní institut práva ochranných známek. Zákon stanoví, že právo přednosti vzniká přihlašovatelovi dnem podání formálně bezvadné přihlášky ochranné známky (§ 20 Zákona).

2.2.1 **Relativní důvody přezkoumávané z moci úřední**

V souladu s § 6 Zákona ÚPV nezapíše do rejstříku ochranných známek a zamítne z moci úřední přihlašované označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášená nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby. Pro aplikaci tohoto ustanovení musí být splněny současně dvě podmínky, jde o tzv. **double**

¹³³ Starší ochranné známky definuje též čl. 8 odst. 2 Nařízení.

identity test.¹³⁴ ÚPV zamítne přihlašované označení, je-li zároveň dána shodnost kolidujících označení a shodnost výrobků nebo služeb, pro něž je ochrana poskytována, resp. požadována. Shodnost označení a shodnost výrobků nebo služeb je dána objektivně. K naplnění tohoto relativního důvodu se nepožaduje dosažení pravděpodobnosti záměny (k tomuto pojmu viz níže), jelikož v případě totožnosti sporných označení je zaměnitelnost nevyhnutelná.

Tento relativní důvod je též zakotven v komunitárním právu, konkrétně v čl. 8 odst. 1 písm. a) Nařízení a v čl. 4 odst. 1 písm. a) Směrnice. Shodnost označení řešil ESD v rozsudku ve věci C-291/00, *LTJ Diffusion SA vs. SADAS Vertbaudet SA*, ze dne 20. března 2003. Pojem shodnosti je dle ESD třeba interpretovat striktně, neboť na případy, kdy nejde o označení shodná, avšak zaměnitelná, se vztahují jiná ustanovení známkové směrnice [čl. 4 odst. 1 písm. b) namísto čl. 4 odst. 1 písm. a)¹³⁵]. Shodu označení je nutné posuzovat z pohledu průměrného spotřebitele. Jelikož ten nemá možnost přímého srovnání konfrontovaných označení, nemusí si povšimnout nevýznamných rozdílů. Za označení shodné s ochrannou známkou je třeba považovat označení, které bez jakékoliv úpravy nebo dodatku reprodukuje všechny prvky tvořící ochrannou známku, nebo které jako celek vykazuje rozdíly od ochranné známky tak nepodstatné, že si jich průměrný spotřebitel nemůže povšimnout.¹³⁶

Relativní překážku dle § 6 Zákona lze překonat písemným souhlasem vlastníka či přihlašovatele starší ochranné známky se zápisem pozdější ochranné známky do rejstříku (§ 6 *i. f.* Zákona, stejnou možnost připouští čl. 4 odst. 5 Směrnice).

2.2.2 Relativní důvody přezkoumávané na základě podaných námitek

Zákon umožňuje taxativně vyjmenovaným osobám podáním námitek předejít zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. Námitky musí být podány ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ve Věstníku ÚPV (§ 25 odst. 1 Zákona).

2.2.2.1 Vlastník starší ochranné známky

Jelikož jedině majitel má výlučné právo označovat svou ochrannou známkou výrobky nebo služby, pro něž je zapsána, musí mu být poskytnuta účinná ochrana vůči tomu, kdo by bez jeho souhlasu usiloval o zápis označení kolidujícího s jeho ochrannou známkou. Vlastník starší ochranné známky je tudíž oprávněn dle § 7 odst. 1 písm. a) Zákona podat námitky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou

¹³⁴ ČERMÁK, K. jr. *Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny*. Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 3, s. 4 – 16

¹³⁵ Shodná ustanovení Směrnice.

¹³⁶ ČERMÁK, K. jr. *Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny*. Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 3, s. 4 – 16

známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Obdobného znění je ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení a čl. 4 odst. 1 písm. b) Směrnice.

Pro úspěch námitek vlastníka starší ochranné známky musí být splněny současně tři podmínky – (i) shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, (ii) shodnost či podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují a (iii) pravděpodobnost (nebezpečí) záměny na straně veřejnosti. Pro připomenutí dodávám, že se v případě, kdy je současně dána zjevná shodnost posuzovaných označení a shodnost výrobků či služeb, aplikuje § 6 Zákona, a proto není třeba zjišťovat pravděpodobnost záměny.

Ke splnění podmínky shodnosti přihlášeného označení se starší ochrannou známkou není třeba žádného srovnávání, neboť skutečnost, že je přihlášené označení shodné s namítanou ochrannou známkou, je dána objektivně.¹³⁷

Objektivně je rovněž dána shodnost výrobků či služeb, na něž se kolidující označení vztahují. K prohlášení výrobků nebo služeb za totožné postačuje, že seznamy výrobků nebo služeb obsahují stejné výrobky nebo služby. Pokud jsou v seznamech použity odlišné, avšak ekvivalentní termíny, je pro zjištění jejich správného významu nezbytná jejich interpretace (např. termín „*lehké nápoje*“ má stejný význam jako termín „*nealkoholické nápoje*“, a proto jsou tyto výrobky považovány za totožné).¹³⁸ Jestliže seznam výrobků nebo služeb namítané ochranné známky obsahuje generický název, který zahrnuje výrobky a služby přihlašovaného označení, považují se výrobky a služby za totožné. Obtížnější k posouzení je však situace obrácená, kdy namítaná ochranná známka obsahuje v seznamu výrobků a služeb konkrétní název výrobku nebo služby a přihlašované označení druhový název výrobků nebo služeb. V tomto případě je označení přihlašováno i pro výrobky nebo služby, které nejsou chráněny starší ochrannou známkou, přesto se výrobky či služby považují za totožné (k tomu viz rozsudek SPS ve věci T-32/03, *Leder & Schuh AG v OHIM*, ze dne 8. března 2005¹³⁹). Jestliže se chce přihlašovatel vyhnout této totožnosti výrobků nebo služeb, může v souladu s § 27 odst. 6 Zákona druhový název obsažený v seznamu výrobků a služeb omezit či upřesnit

¹³⁷ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2.*, podstatně doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 94

¹³⁸ JOCHOVÁ, S. *Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v EU*. Průmyslové vlastnictví, 2002, 2003

¹³⁹ FOLLIARD-MONGUIRAL, A., ROGERS, D. *Significant 2005 case law on the Community trade mark from the Court of First Instance, the European Court of Justice and OHIM*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006, roč. 1, č. 5, s. 315 – 331

tak, že konkrétní výrobek či službu z něho vyloučí (tato změna v přihlášce ochranné známky však nesmí překročit rozsah původního druhového názvu obsaženého v seznamu – viz § 27 odst. 1 Zákona).

Jinak je však tomu při posuzování podobnosti sporných označení a jejich seznamu výrobků a služeb, protože podobnost není na rozdíl od shodnosti dána objektivně. Nejprve se budu zabývat **podobností přihlašovaného a namítaného označení**. Zákon nestanoví žádná kritéria, pomocí nichž by měl ÚPV posuzovat podobnost, ani stupeň podobnosti mezi označeními, jež je dostačující k vyvolání pravděpodobnosti záměny. Platí zásada, že čím více je přihlašované označení podobné starší ochranné známce, tím je větší pravděpodobnost jejich záměny na straně veřejnosti.

Za ustálená hlediska, na základě nichž ÚPV posuzuje podobnost, se považují (i) **hledisko vizuální**, (ii) **hledisko fonetické** a (iii) **hledisko sémantické** (významové). Tato tři hlediska jsou posuzována v souvislosti se seznamem výrobků a služeb konfrontovaných označení a dále jejich celkovým dojmem. Podobnost označení, byť jen v jednom z výše uvedených hledisek, může vést ke konstatování nebezpečí záměny.

Hledisko vizuální se uplatňuje zejména u slovních známek grafických, známek obrazových, kombinovaných a prostorových. Může se uplatnit též u známek slovních, kdy se hodnotí např. i počet písmen, počet slov, typ písma a struktura označení.¹⁴⁰ Hledisko fonetické je nejvýznamnější právě pro známky slovní. Zvláštní obtíže vznikají při užití slov z cizího jazyka – spotřebitelé je vyslovují nesprávně, a proto je někdy nutné při uplatnění tohoto hlediska přihlídnout jak ke správné, tak ke špatné výslovnosti. Hledisko sémantické se aplikuje u všech typů známek.

ÚPV posuzuje označení ve vztahu k okruhu subjektů, u nichž mohou sporná označení vyvolat dojem záměny. Jde o vymezení tzv. **relevantní veřejnosti**, tj. té části veřejnosti, která přichází do styku s posuzovanými výrobky nebo službami. Relevantní veřejnost tvoří (i) současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží nebo služeb, pro které se známka užívá, (ii) osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží nebo služeb, popř. (iii) obchodní kruhy zabývající se druhem zboží nebo služeb, pro které se známka užívá. Relevantní veřejnost se při posuzování pravděpodobnosti záměny skládá z uživatelů pravděpodobně užívajících výrobky nebo služby chráněné jak dřívější známkou, tak přihlašovaným označením (rozsudek SPS ve věci T-328/05, *Apple Computer, Inc. v OHIM*, ze dne 1. července 2008). Pokud jsou porovnávány seznamy výrobků a jeden z nich zahrnuje

¹⁴⁰ JOCHOVÁ, S. *Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v EU*. Průmyslové vlastnictví, 2002, 2003

užší seznam výrobků, definice relevantní veřejnosti musí být přizpůsobena užšímu seznamu. I když je shledána totožnost výrobků a podobnost konfrontovaných označení, nemusí to vést k tomu, aby byla shledána i pravděpodobnost záměny, pokud relevantní veřejnost, která vytváří „společného jmenovatele“ spotřebitelů, jež se potenciálně stýkají s oběma kategoriemi výrobků, je vysoce odborná a pozorná (rozsudek SPS ve věci T-79/07, *SHS Polar Sistemas Informáticos, SL v OHIM*, ze dne 26. června 2008). Pozornost relevantní veřejnosti je závislá na posuzovaných výrobcích – platí např. že čím dražší výrobek se posuzuje, tím větší je pozornost na straně relevantní veřejnosti, a tudíž i snížena pravděpodobnost záměny. Relevantní veřejnost musí být určována pro každý jednotlivý případ zvlášť. Např. pro léčiva byla relevantní veřejnost určena tak, že ji tvoří zdravotnický personál a pacienti (rozsudek ESD ve věci C-412/05, *Alcon Inc. v OHIM*, ze dne 26. dubna 2007).

ÚPV následně přezkoumává označení z pohledu běžného, **průměrného spotřebitele**, jenž přináleží k relevantní veřejnosti. Průměrný spotřebitel je přiměřeně informovaný, všímavý a obezřetný (k tomu viz rozsudek ESD ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV*, ze dne 22. června 1999). Hledisko průměrného spotřebitele znamená posouzení, zda konfrontovaná označení jsou natolik odlišná, že nemohou u průměrného spotřebitele vyvolat možnost záměny výrobků či služeb nebo záměny výrobců stejného druhu zboží či poskytovatelů stejného druhu služeb a v tomto směru ho uvést v omyl.¹⁴¹ V této souvislosti je rozhodující celkový dojem označení, který průměrnému spotřebiteli utkví v paměti. Průměrnému spotřebiteli většinou utkví v paměti výrazná, dominující část označení, nikoli drobné a těžko postřehnutelné detaily označení. Skutečnost, že při posuzování dvou označení je rozhodující jejich celkový dojem, vyplývá mimo jiné z toho, že průměrný spotřebitel nemá obvykle možnost učinit přímé srovnání posuzovaných označení, tudíž se musí spolehnout na nedokonalý dojem, který mu utkvěl v paměti (rozsudek ESD ve věci C-210/96, *Spingeneide vs. Tusky*, ze dne 16. července 1998). Jak je již zmíněno výše u relevantní veřejnosti, i pozornost průměrného spotřebitele je závislá na kategorii posuzovaných výrobků a služeb. V souvislosti s pojmy „relevantní veřejnost“ a „průměrný spotřebitel“ je nutné upozornit, že nejsou užívány Zákonem, nýbrž vycházejí z rozhodovací praxe známkoprávních úřadů.

¹⁴¹ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání.* Praha : C. H. Beck, 2008, s. 95

ÚPV rozlišuje mezi prvky označení **distinktivními** a **nedistinktivními**, k nimž při posuzování zaměnitelnosti nepřihlíží¹⁴² (to vyplývá též z výše uvedeného faktu, že spotřebiteli utkví v paměti pouze dominující prvek označení; k tomu viz i rozsudek SPS ve věci T-158/05, *Trek Bicycle Corp. v OHIM*, ze dne 16. května 2007). Zkoumání podobnosti označení musí přihlídnout i k porovnání **známkových motivů** obou označení, jimiž jsou rozhodující prvky porovnávaných označení, které jsou při celkovém posuzování výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení.

Z hlediska posuzování podobnosti označení vyvolávají zvláštní obtíže složená označení, kombinovaná označení a označení obsahující jména či obchodní jména.

Za **složená označení** jsou považována ta, kde alespoň jedna část označení je zcela obsažena v jiném označení.¹⁴³ V případě složených označení je rozhodující, zda je společný prvek posuzovaných označení jejich dominantní a distinktivní částí či nikoliv.

Jak je již uvedeno výše, **kombinovaná označení** tvoří obrazová a slovní část. Protože veřejnost se zpravidla zmiňuje o označení v jeho slovní podobě, je slovní prvek obecně vnímán spotřebiteli více než prvek obrazový. K otázce kombinovaných označení se vyslovil ESD ve svém rozsudku ve věci C-120/04, *Medion AG v Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, ze dne 6. října 2005. Do přijetí tohoto rozsudku se zastávala zásada, že kombinované označení a označení, které je totožné s některým prvkem kombinovaného označení, se mohou považovat za podobná pouze tehdy, když společný prvek dominuje celkovému dojmu kombinovaného označení. Tak tomu je v případě, kdy takový prvek dominuje obrazu známky, jež relevantní veřejnosti utkví v paměti, a ostatní prvky známky jsou bezvýznamné (k tomu viz např. rozsudek SPS ve věci T-385/03, *Miles Handelsgesellschaft International GmbH v OHIM*, ze dne 7. července 2005).¹⁴⁴ Ve věci *Medion* však ESD konstatoval, že ke zjištění, že existuje pravděpodobnost záměny mezi posuzovanými označeními, nemusí být nezbytně vyžadováno, aby celkovému dojmu vyvolanému přihlašovaným kombinovaným označením dominoval prvek, který je společný se starší ochrannou známkou. K uznání pravděpodobnosti záměny může postačovat, aby prvek tvořící starší známku měl nezávislou, nikoli až dominantní, rozlišovací úlohu v pozdější kombinované známce. Aplikace tohoto pravidla ale vyžaduje, aby byl společný prvek

¹⁴² ČERMÁK, K. jr. *Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny*. Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 3, s. 4 – 16

¹⁴³ JOCHOVÁ, S. *Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v EU*. Průmyslové vlastnictví, 2002, 2003

¹⁴⁴ FOLLIARD-MONGUIRAL, A., ROGERS, D. *Significant 2005 case law on the Community trade mark from the Court of First Instance, the European Court of Justice and OHIM*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006, roč. 1, č. 5, s. 315 – 331

sporných označení spojen s všeobecně známým obchodním jménem nebo ochrannou známkou, jako tomu bylo ve věci *Medion*.

SPS ve věci T-74/04, *Société des produits Nestlé SA v OHIM*, ze dne 22. února 2006, uplatnil jiný přístup, než ESD ve věci *Medion*. Dle rozsudku ve věci *Nestlé* mohou být kombinovaná označení podobná, jestliže jsou jejich rozlišující prvky vnímány jako rovnocenné se společným prvkem nebo jako jemu podřazené, avšak nejsou nezbytně bezvýznamné. U označení obsahující obchodní jméno spolu s dalšími prvky je tendence hodnotit tyto další prvky jako dominantní.

V rozsudku ve věci T-194/03, *Il Ponte Finanziaria SpA v OHIM*, ze dne 23. února 2006, SPS tvrdil, že **známková řada** představuje více než jen sumu známek ji tvořících. Při posuzování podobnosti přihlašovaného označení a známkové řady je nutné srovnávat označení se známkovou řadou jako celkem, nikoli s jednotlivými známkami, které ji tvoří. To je podmíněno tím, že starší známky tvořící řadu jsou přítomny na trhu. V opačném případě by bylo nutné posuzovat přihlašované označení ve vztahu ke každé starší ochranné známce zvlášť.¹⁴⁵ Pravděpodobnost asociace mezi přihlašovaným označením a známkovou řadou může vést k pravděpodobnosti záměny, a to bez přímé podobnosti přihlašovaného označení s jakoukoli starší známkou, která je součástí známkové řady. Přihlašované označení je spojováno se známkovou řadou, pokud je jejich sdílený prvek vnímán jako společný jmenovatel známkové řady. V odvolacím řízení ESD potvrdil závěry SPS a dodal, že je nutné, aby dřívější známky byly užívány alespoň v takovém počtu, jenž by potvrdil existenci známkové řady pro účely posuzování pravděpodobnosti záměny (rozsudek ESD ve věci C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria SpA v OHIM*, ze dne 13. září 2007).

Za **podobné výrobky nebo služby** je nutno pokládat takové, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky, a v důsledku toho mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu o tom, že pocházejí od jedné a téže osoby, od téhož výrobce či poskytovatele služeb. Je nutné posuzovat řadu různých kritérií – (i) povahu výrobků a služeb; (ii) jejich konečné uživatele (relevantní veřejnost); (iii) užití výrobků a služeb – způsoby použití; (iv) skutečnost, zda jsou zastupitelné, zda se doplňují, nebo zda jsou v soutěžním vztahu.

Povahou výrobků se rozumí jejich základní vlastnosti a identifikační charakteristiky (např. fyzické vlastnosti, velikost, složení, vzhled, hodnota atd).¹⁴⁶

¹⁴⁵ FOLLIARD-MONGUIRAL, A., ROGERS, D. *Community trade mark case law round-up 2006*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, roč. 2, č. 4, s. 215 – 233

¹⁴⁶ JOCHOVÁ, S. *Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v EU*. Průmyslové vlastnictví, 2002, 2003

Výrobky nebo služby lze považovat za **vzájemně zastupitelné**, jestliže slouží k uspokojování stejného druhu potřeb, a spotřebitel je tak může nahradit jinými. Zastupitelné výrobky obvykle sdílí řadu společných rysů – podobný nebo stejný zamýšlený účel či potřebu, velikost, tvar a funkce. Z hlediska zastupitelnosti výrobků není důležitá jejich cena. **Doplňkové výrobky** jsou takové výrobky, kdy jeden je vyroben z jiného, nebo je do něho začleněn, nebo kdy jsou nabízeny k prodeji společně, protože jen spolu mohou naplňovat jejich základní účel. V případě doplňkových výrobků nebo služeb se mohou spotřebitelé domnívat, že zodpovědnost za jejich výrobu nebo poskytování leží na stejném podniku. Avšak ve věci T-175/06, *The Coca-Cola Company v OHIM*, ze dne 18. června 2008, SPS usoudil, že v určité míře jsou si podobné pivo a víno, ačkoliv nejsou výrobky doplňkovými a vzhledem k jejich odlišnostem je málo pravděpodobné, aby tyto alkoholické nápoje vyráběl jediný podnik. SPS založil minimální úroveň podobnosti mezi pivem a vínem na skutečnosti, že jde o alkoholické nápoje. Naproti tomu není možné uznat podobnost mezi vínem a nápoji nealkoholickými.¹⁴⁷ Vedle tohoto rozhodnutí je ještě překvapivější závěr rozsudku SPS ve věci T-161/07, *Group Lottuss Corp., SL v OHIM*, ze dne 4. listopadu 2008, dle kterého jsou si podobné pivo a zábavní služby, diskotéky a noční kluby (nikoli však kulturní aktivity), protože jsou doplňkové, přestože se liší povahou a obchodním původem. Jak je patrné z rozhodnutí ve věci *Group Lottuss*, je možné uznat podobnost i mezi výrobky a službami, a to v těch případech, kdy výrobky slouží k zajištění příslušných služeb (např. „kosmetika“ a „salóny krásy“ jsou považovány za podobné, naopak podobné nejsou „cestovní tašky“ a „činnost cestovních kanceláří“). S rozhodnutím ve věci *Group Lottuss* však nesouhlasím. Stejně, jako byly uznány za podobné pivo, mohou být posuzované služby uznány za podobné ostatním alkoholickým i nealkoholickým nápojům, také CD nosičům s hudebními nahrávkami, barovým židlím, neonovým zářivkám a dalším výrobkům, jež jsou pro diskotéky a noční kluby typické. Takový výklad však považuji za příliš extenzivní. Vztah mezi výrobky a předmětnými službami není natolik silný, aby nemohly být jeden bez druhého uváděny na trh a aby si na trhu konkurovaly.

Při srovnávání výrobků je rovněž nutné přihlédnout k účelu, k němuž jsou výrobky určeny. Jestliže jsou pro užití výrobku vyžadovány speciální a odborné znalosti, bude relevantní veřejnost, která bude s výrobky přicházet do styku, pravděpodobně odborně vzdělanější než průměrný spotřebitel při nákupu běžného spotřebního zboží. Význam mají i obvyklý původ výrobků (pokud srovnávané výrobky pocházejí ze stejné oblasti průmyslu, je

¹⁴⁷ FOLLIARD-MONGUIRAL, A., ROGERS, D. *Significant 2008 case law on the Community trade mark from the ECJ and the CFI*. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2009, roč. 4, č. 5, s. 325 – 340

obecně mnohem více pravděpodobnější, že se bude veřejnost domnívat, že mají stejný původ), spotřebitelské zvyky a tradice, obvyklý způsob prodeje – tzv. distribuční kanály, a prodejní místa (u zboží prodávaného v supermarketech může docházet častěji k záměně než u zboží prodávaného v luxusních obchodech kvůli rozdílné pozornosti průměrného spotřebitele).

Při posuzování shodnosti a podobnosti výrobků a služeb však nemůže být rozhodující, zda jsou výrobky a služby zařazeny do stejné nebo odlišné třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb. Průměrný spotřebitel zpravidla mezinárodním třídění nezná a navíc jsou často v jedné třídě zařazeny výrobky, jež si nejsou podobné (např. v třídě č. 28 stoly na stolní tenis a umělé vánoční stromečky).

Pravděpodobností či nebezpečím záměny¹⁴⁸ (v anglickém znění Směrnice „*likelihood of confusion*“) se rozumí riziko toho, že se relevantní veřejnost bude domnívat, že výrobky a služby pocházejí od stejného výrobce či poskytovatele služby, nebo od ekonomicky propojených podnikatelů. Jak vyplývá ze znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) Zákona, postačuje pouze **potenciální možnost**, že by k záměně mohlo dojít, aby byla přihláška označení zamítnuta. Za pravděpodobnost záměny se v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) *i. f.* Zákona považuje rovněž **pravděpodobnost asociace** se starší ochrannou známkou. Pravděpodobnost asociace znamená vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou.

Lze rozlišit **zaměnitelnost přímou a nepřímou**. Přímá zaměnitelnost představuje záměnu mezi ochrannými známkami jako takovými. Nepřímá zaměnitelnost pak představuje případy, kdy je veřejnost schopna rozlišit mezi ochrannými známkami, avšak domnívá se, že výrobky či služby pocházejí od stejného nebo ekonomicky propojeného podnikatele¹⁴⁹.

Otázka pravděpodobnosti záměny je obdobně jako otázka rozlišovací způsobilosti otázkou právní, tudíž se nedokazuje (k tomu srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ve věci spis. zn. 3 Cmo 240/2004-82 a rozhodnutí ÚPV ve věci spis. zn. O-438345 ze dne 9. února 2009¹⁵⁰). Komunitární právo ji však na rozdíl od českého za otázku čistě právní nepovažuje.¹⁵¹ ESD zdůrazňuje povinnost vždy zjistit pravděpodobnost záměny a při tomto zjišťování přihlížet k řadě skutkových okolností. Jelikož naše právo pro aplikaci § 7 odst. 1

¹⁴⁸ Zákon používá pojem „pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti“ na řadě dalších míst (např. § 8).

¹⁴⁹ JOCHOVÁ, S. *Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v EU*. Průmyslové vlastnictví, 2002, 2003

¹⁵⁰ Citované usnesení Vrchního soudu v Praze není veřejně dostupné. Předmětné rozhodnutí ÚPV je dostupné na <https://isdv.upv.cz/dbr>.

¹⁵¹ ČERMÁK, K. jr. *Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny*. Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 3, s. 4 – 16

písm. a) Zákona vyžaduje pouze potencialitu záměny, nelze důkaz záměny požadovat. Pokud je však takový důkaz předložen, je nutné k němu přihlídnout.

Ke konstatování pravděpodobnosti záměny je třeba předchozí zjištění shodnosti nebo podobnosti sporných označení a současně shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb. Pravděpodobnost záměny musí být hodnocena globálně. Při jejím posuzování se nelze omezovat na srovnávání samotných označení, ale je třeba přihlížet ke všem relevantním okolnostem, včetně (i) stupně známosti ochranné známky na trhu, (ii) možnosti asociace mezi kolidujícími označeními, (iii) stupně podobnosti mezi označeními a chráněnými výrobky a službami, (iv) stupně distinktivy dřívější ochranné známky, (v) pravděpodobnosti matení spotřebitelů o původu označeného zboží z jednoho podniku nebo ekonomicky svázaných podniků a (vi) stupně proslulosti ochranné známky (k tomu viz čl. 8 preambule Nařízení a rozsudky ESD ve věci C-251/95, *SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, ze dne 11. listopadu 1997, a ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV*, ze dne 22. června 1999).

Pravděpodobnost záměny může být uznána i tehdy, když je nízká míra podobnosti srovnávaných výrobků a služeb, ale existuje vysoká míra podobnosti přihlášeného označení se starší ochrannou známkou (k tomuto závěru dospěl ESD v rozsudku ve věci C-39/97, *CANON Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, ze dne 29. září 1998).

Platí zásada, dle níž je pravděpodobnost záměny větší, čím má starší ochranná známka větší rozlišovací způsobilost. Ochranné známky s vyšším stupněm rozlišovací způsobilosti a ochranné známky, které mají na trhu určitou pověst, požívají širší ochrany než ochranné známky s nižším stupněm rozlišovací způsobilosti. Ve spojených případech T-81/03, T82/03 a T-103/03, *Mast-Jägermeister AG v OHIM*, ze dne 14. prosince 2006, SPS zrušil rozhodnutí odvolacího senátu OHIM, podle kterého starší obrazová ochranná známka tvořená hlavou jelena nemůže být foneticky podobná přihlašovanému slovnímu označení „venado“ (ve španělštině znamená „zvěř“). Odvolací senát OHIM měl za to, že obrazová ochranná známka bude ve španělštině nazývána jako ochranná známka „Jägermeister“, nikoli jako ochranná známka „venado“. Dle SPS tomu tak mohlo být jedině tehdy, když by bylo prokázáno, že známost starší ochranné známky je taková, aby ji obyvatelé Španělska nazývali jako ochranná známka „Jägermeister“.

Řada dalších zásad vztahujících se k pravděpodobnosti záměny byla založena judikaturou komunitárního práva. V rozsudku ve věci C-251/95, *SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, ze dne 11. listopadu 1997, se ESD zabýval otázkou, zda k závěru o pravděpodobnosti záměny mezi označením složeným z textu a obrázku (tedy

kombinovaným označením) a označením spočívajícím pouze v obrázku (tedy obrazovým označením) postačuje, že se obě označení shodují ve svém sémantickém obsahu. ESD se dále vyjádřil ke vztahu pravděpodobnosti záměny a pravděpodobnosti asociace.¹⁵² Dle ESD „koncept pravděpodobnosti asociace není alternativou konceptu pravděpodobnosti záměny, nýbrž slouží k vymezení jeho rozsahu“ a je jedním z hledisek, které je třeba brát v úvahu při zjišťování pravděpodobnosti záměny. Samotné zjištění pravděpodobnosti asociace nestačí k závěru, že je dána pravděpodobnost záměny.¹⁵³ Tvrzení, že na základě pravděpodobnosti asociace nelze presumovat pravděpodobnost záměny, a to tentokrát u vysoce distinktivní známky, potvrdil ESD v rozsudku ve věci C-425/98, *Marca Mode CV vs. Adidas AG and Adidas Benelux BV*, ze dne 22. června 2000.

ESD se v rozsudku ve věci C-39/97, *CANON Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, ze dne 29. září 1998, zabýval vedle výše uvedeného, zda může pravděpodobnost záměny nastat i tehdy, pokud veřejnost připisuje tyto výrobky nebo služby různým místům původu. ESD dospěl k závěru, že vnímání veřejnosti o tom, že výrobky mají různá místa výroby, nevylučuje uznání pravděpodobnosti záměny. Rozhodující skutečností totiž je, zda se spotřebitelé mohou domnívat, že výrobky označené ochrannými známkami vyrábí (třeba i na různých místech) tentýž podnik, případně různé podniky téhož koncernu, nikoli zda se spotřebitelé domnívají, že se výrobky vyrábějí na různých místech.

Pravděpodobnost záměny musí být hodnocena z pohledu konečného spotřebitele předmětných výrobků nebo služeb **v okamžiku nákupu**. V tomto okamžiku průměrný spotřebitel připravuje a provádí svůj výběr mezi různými výrobky nebo službami, a proto vykazuje nejvyšší stupeň pozornosti. K tomuto názoru dospěl SPS v rozsudku ve věci T-185/02, *Claude Ruiz-Picasso and Others v OHIM*, ze dne 22. června 2004, který byl potvrzen v odvolacím řízení rozsudkem ESD ve věci C-361/04 ze dne 12. ledna 2006.

2.2.2.2 Vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem

Vlastník starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, může úspěšně podat námitky dle § 7 odst. 1 písm. b) Zákona [nebo rovněž čl. 4 odst. 3, resp. čl. 4 odst. 4 písm. a) Směrnice, čl. 8 odst. 5 Nařízení], pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je jeho starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České

¹⁵² ČERMÁK, K. jr. *Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny*. Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 3, s. 4 – 16

¹⁵³ ČERMÁK, K. jr. *Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny*. Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 3, s. 4 – 16

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

Dobré jméno (nebo také dobrá pověst, renomé) je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost zná ochrannou známku v důsledku jejího užívání a spojuje si ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb jí označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Dobré jméno zvyšuje hodnotu ochranné známky. Zákon nestanoví kritéria, při jejichž splnění ochranná známka dobré jméno získá. Při posuzování dobrého jména je nutné vzít v úvahu všechny podstatné skutečnosti, a to podíl ochranné známky na trhu, povědomí o ochranné známce, intenzitu a délku užívání ochranné známky, množství prostředků investovaných do propagace a reklamy ochranné známky atd.¹⁵⁴ Ochranná známka musí požívat dobré pověsti na podstatné části území, kde je registrována.

Ochranné známce s dobrým jménem je poskytován vyšší stupeň ochrany. Odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb, a to i v tom případě, není-li zapsána. Ochranná známka s dobrým jménem může být ochrannou známkou zapsanou v rejstříku ochranných známek, nebo může jít o všeobecně známou známku [viz § 7 odst. 1 písm. d) Zákona].

Jak je uvedeno výše, ochranná známka s dobrým jménem je chráněna proti zápisu shodného nebo podobného označení bez ohledu na výrobky nebo služby, pro které má být označení zapsáno, avšak za předpokladu, že by užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu (i) nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky a/nebo (ii) jim bylo na újmu. Tyto zásahy jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi starší ochrannou známkou a přihlašovaným označením, kvůli kterému vidí dotčená veřejnost mezi nimi souvislost, přestože je nezaměňuje (judikatura ESD hovoří o tzv. **spojení**, viz např. rozsudek ESD ve věci C-408/01, *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd.*, ze dne 23. října 2003).

Nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti spočívá v tom, že je oslabena schopnost ochranné známky s dobrým jménem označovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána a užívána, jako pocházející od majitele uvedené ochranné známky, protože užívání pozdější ochranné známky způsobuje roztržnění identity starší ochranné známky (viz rozsudek ESD ve věci C-252/07, *Intel Corporation Inc. vs. CPM United Kingdom Ltd.*, ze dne 27. listopadu 2008). V případě, kdy je rozlišovací způsobilost namítané ochranné známky vysoká, je

¹⁵⁴ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání.* Praha : C. H. Beck, 2008, s. 99

pro přihlašovatele snadnější napodobit ji svým označením, protože to bude díky její vysoké rozlišovací způsobilosti připomínat veřejnosti namítanou ochrannou známku i při větší odlišnosti od namítané ochranné známky. K újmě na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky může dojít, pokud si veřejnost přestane spojovat výrobky a služby s jediným výrobcem či poskytovatelem služeb. V této souvislosti mluvíme o tzv. rozmělnění, rozředění známkové ochrany.

O **nepoctivém těžení z dobrého jména** ochranné známky lze hovořit tehdy, když přihlašované označení těží z dobré pověsti namítané ochranné známky. Otázka těžení z dobrého jména je na rozdíl od těžení z rozlišovací způsobilosti spojena spíše s dobrou pověstí ochranné známky. Újma na dobrém jménu ochranné známky způsobuje zeslabení pověsti nebo prestiže namítané ochranné známky, kterou si ochranná známka vybuodovala u veřejnosti.

Pojem „*nepoctivé těžení*“ je nutné považovat za otázku právní, což odůvodnil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 1 As 8/2006-103 ze dne 15. března 2007 (dostupné na <http://www.nssoud.cz>). Dle Nejvyššího správního soudu je to „*ostatně patrné i ze znění, které vychází nikoliv ze skutečného nepoctivého těžení, ale už z toho, že by přihlašované označení mohlo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nepoctivě těžit; tato potencialita jenom sotva může být dokazována,*“ a nemůže být tudíž otázkou skutkovou.

K této otázce se vztahuje zajímavé rozhodnutí ESD ve věci C-252/07, *Intel Corporation Inc. vs. CPM United Kingdom Ltd.*, ze dne 27. listopadu 2008, v němž ESD především interpretoval čl. 4 odst. 4 písm. a) známkové směrnice¹⁵⁵ [ten odpovídá svým zněním § 7 odst. 1 písm. b) Zákona, ale také čl. 4 odst. 4 písm. a) Směrnice a čl. 8 odst. 5 Nařízení]. Společnost Intel byla majitelem velkého množství ochranných známek registrovaných ve Velké Británii a dále ochranných známek Společenství. Její ochranné známky byly tvořeny nebo zahrnovaly slovo „*INTEL*“. Ochranné známky byly registrovány zejména pro počítače a výrobky a služby výpočetní techniky, přičemž pro řadu těchto výrobků získala ochranná známka „*INTEL*“ dobré jméno. Společnost CPM United Kingdom měla ve Velké Británii registrovanou národní ochrannou známku ve znění „*INTELMARK*“

¹⁵⁵ Čl. 4 odst. 4 písm. a) známkové směrnice: „*Členský stát může stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud ochranná známka je totožná se starší vnitrostátní ochrannou známkou ve smyslu odstavce 2 nebo je jí podobná a pokud má být nebo byla zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, jestliže starší ochranná známka získala v daném členském státě dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu.*“

pro marketingové a telemarketingové služby. Protože užití této známky by mohlo vést k získání nespravedlivé výhody z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména dřívějších ochranných známek „INTEL“ nebo by jim bylo na újmu, podala společnost Intel u britského známkového úřadu (UK Trade Mark Registry) návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky „INTELMARK“. V rámci následného soudního sporu mezi oběma společnostmi týkajícím se neplatnosti výše uvedené ochranné známky byla předložena ESD žádost o rozhodnutí předběžných otázek.

Čl. 4 odst. 4 písm. a) známkové směrnice požaduje důkaz skutečného nebo vážného rizika potenciální budoucí újmy. Není tedy nezbytné dokázat skutečnou a existující újmu. Jakmile je toto riziko prokázáno, je na majiteli pozdějšího označení, aby se bránil prokázáním řádného důvodu užívání označení. Čl. 4 odst. 4 písm. a) známkové směrnice nevyžaduje důkaz pravděpodobnosti záměny, ale musí být prokázán potencionální ekonomický dopad na dřívější ochrannou známku nebo potencionální změna ekonomického chování relevantní veřejnosti ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž je starší ochranná známka registrována.¹⁵⁶ K otázce, jak prokázat tyto skutečnosti, se ESD v rozsudku nevyjádřil. Např. první užití označení „Rolls Royce“ pro cukroví pravděpodobně nevyvolá změnu v ekonomickém chování veřejnosti. Avšak takové užití nechává otevřené dveře pro další užití zmiňovaného označení v oděvnictví, restaurátérství, apod., což by vedlo k postupnému oslabení výlučnosti známky „Rolls Royce“. Změna v ekonomickém chování veřejnosti, pokud k ní vůbec dojde, nemusí tudíž záviset výlučně na užití známky. Pro vznik újmy musí vzniknout spojení mezi spornými označeními v mysli relevantní veřejnosti. Spojení musí vycházet z globálního posouzení, a to všech těchto faktorů – (i) stupeň podobnosti mezi konfliktními známkami, (ii) povaha výrobků nebo služeb, pro které byly konfliktní známky registrovány, (iii) síla známosti dřívější známky, (iv) úroveň rozlišovací způsobilosti dřívější známky a (v) pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Spojení vyžaduje stejný stupeň podobnosti označení, jaký je vyžadován pro aplikaci čl. 4 odst. 1 písm. b) Směrnice a čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení. Skutečnost, že pozdější označení evokuje u průměrného spotřebitele dřívější označení, má stejný význam jako existence spojení. Spojení samo o sobě nepostačuje k aplikaci čl. 4 odst. 4 písm. a) Směrnice. Vedle spojení musí být prokázána skutečná a aktuální újma, nebo vážná pravděpodobnost, že taková újma vznikne v budoucnu. Formy újmy na ochranné známce s dobrým jménem musí být posuzovány podle kritérií, jež jsou relevantní pro odůvodnění spojení (kritéria jsou uvedena výše). Výsledkem rozhodnutí je

¹⁵⁶ O'CALLAGHAN, L. *Intel-ligent way forward? The ECJ rules on dilution.* Journal of Intellectual Property Law & Practice, roč. 4, č. 4, s. 237 – 239

skutečnost, že dokonce známky s velmi rozšířenou známostí nebude možné chránit před užitím označení pro nepodobné výrobky nebo služby bez důkazu, že je zde přinejmenším pravděpodobnost určité újmy způsobené dřívější známcí.

V okamžiku, kdy není prokázáno nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo výše rozvedená újma, je možná ochrana proti zápisu označení podle § 7 odst. 1 písm. a) Zákona, kdy je však nutné zjišťovat pravděpodobnost záměny.

2.2.2.3 Vlastník starší všeobecně známé známky

Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných podle § 7 odst. 1 písm. c) Zákona vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. I zde se za pravděpodobnost záměny považuje pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Všeobecně známá známka (well-known trademark) je označení, které získalo známkoprávní ochranu nikoliv zápisem do rejstříku ochranných známek, ale získáním všeobecné známosti. Známkoprávní ochrana všeobecně známé známky se vztahuje pouze na ty výrobky a služby, pro které se stala známka u relevantní veřejnosti všeobecně známou.

Základ všeobecně známých známek je zakotven v mezinárodním právu. Na základě čl. 6bis PUÚ se unijní země zavázaly, že „*bud' z úřední povinnosti, jestliže to zákonodárství země dovoluje, nebo na žádost zájemce, odmítnou nebo zruší zápis a zakáží užívání tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání je tam všeobecně známo, že je již známkou osoby oprávněné požívat výhod této Úmluvy (rozuměj PUÚ – poznámka autora) a užívanou pro stejné nebo podobné výrobky. Stejně je tomu, jestliže podstatná část známky je reprodukcí takové známky obecně známé, nebo napodobením, jež je s to způsobit záměnu s ní.*“ Čl. 16 odst. 2 TRIPS rozšiřuje aplikovatelnost výše uvedeného ustanovení PUÚ též na služby (PUÚ hovoří pouze o známkách továrních a obchodních). Dále toto ustanovení TRIPS ve větě druhé stanoví pro určování, zda je ochranná známka všeobecně známá, povinnost „*brát zřetel na to, zda je ochranná známka známa v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti u dotyčného Člena (smluvního státu TRIPS – poznámka autora), získané jako důsledek propagace této ochranné známky.*“

S ohledem na tuto zásadu je bez významu skutečnost, že je známka užívána na území státu, v němž se její majitel dovolává její všeobecné známosti, protože rozhodující je pouze její známost na podstatné části daného území. Všeobecně známé známky jsou chráněny na národní bázi každého jednotlivého státu, jde o projev principu teritoriality.¹⁵⁷

Kritéria pro posuzování všeobecné známosti známky jsou (i) kvantitativní a (ii) kvalitativní. **Kvantitativní kritéria** vymezují, jak velký je stupeň známosti předmětné známky na území daného státu, a jak velký by měl být, aby se dalo hovořit o všeobecné známosti známky. **Kvalitativní kritéria** představují obchodní hodnota známky, dobrá pověst a skutečnost, že známka je užívána pro výrobky dobré pověsti a mimořádné kvality.

Vlastník starší všeobecně známé známky musí při podání námitek prokázat, že jeho známka získala všeobecnou známost. Důkazem o všeobecné známosti známky jsou např. veřejné průzkumy trhu, reklama v masmédiích, masový prodej, přehledy o prodeji určitých výrobků, sponzorování uměleckých či sportovních akcí, u nichž je velká pravděpodobnost sledování širokou veřejností, apod.¹⁵⁸ Jelikož se všeobecná známost známky mění v závislosti na čase, musí být vlastníkem všeobecně známé známky prokázána v každém řízení, v němž se vlastník všeobecné známosti známky dovolává.

Dle čl. 2 odst. 1 písm. b) **Společného doporučení týkajícího se ustanovení o ochraně všeobecně známých známek** vydaného Shromážděním PUÚ a Generálním shromážděním WIPO (přijato v roce 1999 v Ženevě; originální název dokumentu Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks¹⁵⁹) patří mezi faktory, které mohou pomoci při posuzování všeobecné známosti známky (i) jakékoliv okolnosti, ze kterých lze usuzovat, že se jedná o všeobecně známou známku, míru znalosti a uznání v relevantním okruhu veřejnosti, (ii) doba, rozsah a geografický rozsah užívání ochranné známky, (iii) doba, rozsah a geografický dosah propagace známky vč. reklamy nebo veřejné známosti a prezentace, (iv) doba a geografický rozsah registrace nebo přihlášky k registraci, které dokládají užívání a uznání známky, (v) zaznamenané úspěšné prosazování práv ze známky, zejména rozsah, ve kterém byla známka uznána jako všeobecně známá příslušnými autoritami a (vi) hodnota asociovaná se známkou.

¹⁵⁷ HIPŠROVÁ, A. *Všeobecně známé známky – jejich minulost a budoucnost*. Průmyslové vlastnictví, 2004, roč. 14, č. 5 – 6, s. 77 – 87

¹⁵⁸ HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání*. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 102

¹⁵⁹ Dokument je dostupný na http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf.

Obdobný, ale na jiném principu fungující institut jako všeobecně známá známka, existoval již za účinnosti zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Bylo možné, aby na žádost majitele tehdejší Úřad pro vynálezy a objevy dle § 18 citovaného zákona prohlásil jeho ochrannou známku za proslulou, jestliže se známka stala rozsáhlým nebo dlouhodobým užíváním pro vysoce jakostní výrobky nebo služby všeobecně známou a charakteristickou pro svého majitele a jeho výrobky nebo služby v Československé socialistické republice. Zjistil-li Úřad, že proslulá ochranná známka již nesplňuje výše uvedené podmínky, rozhodnutí o jejím prohlášení za proslulou zrušil. Bez souhlasu majitele proslulé ochranné známky nesměl nikdo užívat jeho ochrannou známku nebo označení s ní shodné nebo zaměnitelné bez ohledu na druh výrobků nebo služeb (viz § 15 odst. 2 *i. f.* citovaného zákona).

2.2.2.4 Vlastník starší všeobecně známé známky s dobrým jménem

Vlastník starší všeobecně známé známky s dobrým jménem se může v souladu s § 7 odst.1 písm. d) Zákona bránit proti zápisu označení, které je shodné nebo podobné všeobecně známé známce s dobrým jménem, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v České republice dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky.

Toto oprávnění vlastníka starší všeobecně známé známky s dobrým jménem je zakotveno v čl. 16 odst. 3 TRIPS.¹⁶⁰

2.2.2.5 Vlastník starší ochranné známky Společenství s dobrým jménem

Vlastník starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, může úspěšně uplatnit námitky proti zápisu takového označení na základě § 7 odst. 1 písm. e) Zákona, pokud má být předmětné označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo

¹⁶⁰ Čl. 16 odst. 3 TRIPS: „Článek 6bis Pařížské úmluvy (1967) se použije *mutatis mutandis* na zboží a služby, které nejsou podobné těm, pro které byla ochranná známka zapsána za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k tomuto zboží nebo službám by ukazovalo na vztah mezi tímto zbožím nebo službami a majitelem zapsané ochranné známky, a za předpokladu, že zájmy majitele zapsané ochranné známky by pravděpodobně takovým užíváním byly poškozeny.“

z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) Zákona je přesnou implementací čl. 4 odst. 3 Směrnice.

2.2.2.6 Vlastník ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi PUÚ nebo v členském státě WTO

Vlastník ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi PUÚ nebo ve státě, který je členem WTO, je v souladu s § 7 odst. 1 písm. f) Zákona (též čl. 8 odst. 3 Nařízení) oprávněn se bránit proti zápisu označení, pokud jeho přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky podle článku 6septies PUÚ¹⁶¹, a to na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil. Osobu, která podala za těchto okolností přihlášku označení, označujeme jako tzv. **nehodného zástupce**.

V souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 5 A 57/2001-43 ze dne 24. května 2006 (publikován ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 926, sešit 9, ročník 2006) nelze při výkladu čl. 6septies PUÚ, jenž se dotýká tzv. jednateLSkých známek, vycházet pouze z vnitrostátního výkladu pojmů „zástupce“ či „jednatel“, nýbrž z výkladu používaného v celém mezinárodním společenství, v rámci něhož PUÚ platí, přestože takový výklad uvedených pojmů je širší než v českém právu. Zástupcem, zprostředkovatelem nebo obstaravatelem (dále jen „zástupce“) jsou osoby, které vlastníka či přihlašovatele zastupují na základě plné moci nebo ze zákona. Z hlediska českého práva může být vztah mezi vlastníkem ochranné známky a zástupcem upraven např. obstaravatelskou smlouvou uzavřenou podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Avšak není nutné, aby byl tento vztah mezi vlastníkem ochranné známky a zástupcem upraven smluvně, příp. aby byl tento vztah upraven písemně. Dle citovaného rozsudku „o zastoupení ve smyslu citovaného ustanovení se bude jednat i tehdy, jestliže mezi vlastníkem ochranné známky a obstaravatelem existoval či existuje hospodářský vztah, na základě něhož obstaravatel získal informaci o ochranné známce, kterou následně využil ve svůj prospěch. Podstatný není formální typ smlouvy, tedy to, zda mezi obchodními subjekty

¹⁶¹ Čl. 6septies odst. 1 PUÚ: „Žádá-li jednatel nebo zástupce majitele známky v některé unijní zemi o zápis této známky na své vlastní jméno v jedné nebo několika těchto zemích bez souhlasu tohoto majitele, je majitel oprávněn podat námitky proti požadovanému zápisu a žádat o výmaz, nebo povoluje-li to zákon dotyčné země, o převod zápisu na sebe, pokud by jednatel nebo zástupce neospravedlnil své jednání.“

existoval vztah zastoupení tak, jak jej zná český právní řád.“ V takovém případě je však na vlastníkov, aby existenci hospodářského vztahu prokázal.

Ohledně otázky souhlasu vlastníka ochranné známky s jednáním zástupce a řádného odůvodnění jednání zástupce je situace opačná, když důkazní břemeno v těchto otázkách leží na přihlašovatel, resp. zástupci. Námitku podanou vlastníkem ochranné známky je možné zamítnout jen tehdy, pokud je souhlas vlastníka dostatečně jasný, konkrétní a bezpodmínečný, přičemž pochybnost je třeba vykládat ve prospěch namítajícího. V rozsudku ve věci T-6/05, *DEF-TEC Defense Technology GmbH v OHIM*, ze dne 6. září 2006, SPS uznal jakožto důkaz, kterým dává majitel souhlas s jednáním zástupce, prohlášení majitele ochranné známky registrované v USA o vzdání se veškerých práv k této známce v Evropě.

Toto ustanovení je třeba vykládat šířeji, a to tak, aby byl vlastník ochranné známky chráněn před nekalou činností jeho zástupce.¹⁶² Z tohoto důvodu je možné s úspěchem uplatnit námitku i v případě, že zástupcem přihlášené označení je podobné ochranné známce vlastníka, nebo je mírně upravené či doplněné tak, že nemá podstatný vliv rozlišovací způsobilost. Stejně je třeba přistupovat k seznamu výrobků a služeb.

2.2.2.7 Uživatel nezapsaného označení

Zákon v § 7 odst. 1 písm. g) poskytuje možnost podat námitky uživateli nezapsaného označení nebo uživateli jiného označení užívaného v obchodním styku. Uživatel nezapsaného označení může úspěšně uplatnit námitky proti přihlašovanému označení, je-li přihlašováno pro výrobky nebo služby, které jsou shodné nebo podobné těm označovaným nezapsaným označením. Nezapsané označení však nesmí mít jen místní dosah a právo k němu musí existovat přede dnem podání přihlášky posuzovaného označení. Stejnou možnost dává uživateli čl. 8 odst. 4 Nařízení a čl. 4 odst. 4 písm. b) Směrnice, které však navíc oproti českému zákonu vyžadují, aby nezapsané označení nebo jiné označení užívané v obchodním styku dávalo svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

Uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku je ten, kdo pod tímto označením vyrábí své výrobky nebo poskytuje služby, a v důsledku užívání toto označení pro něho a pro jeho výrobky nebo služby získalo rozlišovací způsobilost. Označení však nesmí mít pouze místní dosah. Důkazní břemeno ohledně všech výše uvedených skutečností, tedy ohledně označení, jeho vzniku přede dnem podání přihlášky

¹⁶² HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání.* Praha : C. H. Beck, 2008, s. 107

konfrontovaného označení, užívání v obchodním styku a ohledně výrobků a služeb, pro něž je nezapsané nebo jiné označení užíváno, leží na uživateli. Užívání nezapsaného označení je nutné prokázat v takovém rozsahu, aby ÚPV mohl konstatovat, že přihlašované označení zasahuje do starších práv namítajícího, a aby nezapsané označení překonalo podmínku místního dosahu. Místní dosah nesmí být vykládán doslovně, tj. pouze ve smyslu územním, ale zejména ve smyslu rozsahu užívání co do jeho kvantity a kvality. Rozhodující skutečností pro překročení místního dosahu je intenzita užívání namítaného označení v obchodním styku.

Pod pojem jiného označení užívaného v obchodním styku lze zařadit i obchodní firmu. Dle čl. 8 PUÚ je obchodní jméno (v současné české terminologii obchodní firma) „*chráněno ve všech unijních zemích, aniž by bylo třeba je přihlašovat nebo zapisovat; nerozhoduje, zda je, či není částí tovární nebo obchodní známky.*“

K nezapsaným označením se vztahuje i rozhodnutí SPS ohledně označení „*Bud*“ pocházejícího z české kotliny. Jde o rozsudek ve spojených věcech T-225/06, T-255/06, T-257/06 a T-309/06, *Budějovický Budvar, národní podnik v OHIM*, ze dne 16. prosince 2008, přičemž vedlejším účastníkem řízení byla americká společnost Anheuser-Busch, Inc. (dále jen „**vedlejší účastník**“). SPS zrušil rozhodnutí odvolacího senátu OHIM, jimiž byly zamítnuty námitky proti zápisu jedné obrazové a tří slovních ochranných známek Společenství „*BUD*“. Žalobní důvody společnosti Budějovický Budvar, národní podnik (dále jen „**žalobce**“), byly založeny na (i) dřívějším označení původu „*Bud*“ pro piva pocházející z České republiky a chráněné ve Francii, Itálii a Portugalsku na základě Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958 a na (ii) dřívějším označení chráněném pro piva na základě dvoustranné Dohody mezi Rakouskem a Českou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ podepsané dne 11. června 1976. Dle SPS nemohl odvolací senát OHIM rozhodnout dříve, než bude vyřešena otázka platnosti těchto dřívějších práv pravomocnými rozhodnutími francouzských a rakouských soudů. Platnost těchto dřívějších národních práv nemůže OHIM posuzovat, jelikož národní systémy jsou nezávislé na systému, v němž OHIM působí (viz čl. 6 věta první preambule Nařízení). V tomto rozsudku SPS mj. uvedl, že čl. 8 odst. 4 Nařízení se netýká „*skutečného*“ užívání označení uplatňovaného na podporu námitek. Označení se užívá v obchodním styku, jestliže k tomuto užívání dochází v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je dosažení hospodářských výhod, nikoli v soukromé oblasti. Některá označení nemusí ztratit ochranu, která je s nimi spojena, a to i přes skutečnost, že nejsou skutečně užívána. V současné době probíhá u ESD odvolací řízení ve věci C-96/09 P.

V souvislosti s čl. 8 odst. 4 Nařízení je nutné zmínit ustanovení čl. 111 Nařízení, dle kterého se majitel staršího práva, které se uplatňuje pouze v určitém místě, může bránit užívání ochranné známky Společenství na území, kde je toto právo chráněno, umožňují-li to předpisy dotyčného členského státu.

2.2.2.8 Fyzická osoba, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy je dotčeno

Zákon v § 7 odst. 1 písm. h)¹⁶³ poskytuje ochranu fyzické osobě, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašováním označením. Jde o úpravu, jež koresponduje s úpravou obsaženou v § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Úprava v Zákoně zajišťuje ochranu tzv. **všeobecných osobnostních práv**, konkrétně práva na jméno a práva na ochranu projevů osobní povahy. Jméno patří k významným prostředkům individualizace fyzické osoby. Chráněno je jak jméno rodové – příjmení, tak jméno vlastní – křestní, jakož i krycí jméno (pseudonym).¹⁶⁴

Namítající fyzická osoba musí doložit existenci tímto ustanovením chráněného práva a skutečnost, že jí toto právo náleží. Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu nebo partnerovi a dětem, a není-li jich, jejím rodičům (§ 15 občanského zákoníku).

Jelikož jméno i projevy osobní povahy představují osobnostní statky, s nimiž může fyzická osoba disponovat, může přihlašovatelé udělit souhlas s užitím těchto statků pro účely zápisu označení obsahující její jméno nebo projev osobní povahy do rejstříku ochranných známek a jeho následné užívání spolu s výrobky nebo službami.

2.2.2.9 Fyzická osoba, které náležejí práva k autorskému dílu

Zákon chrání proti zápisu označení v § 7 odst. 1 písm. i)¹⁶⁵ osoby, kterým náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašováním označení dotčeno.

¹⁶³ Stejný relativní důvod pro zamítnutí zápisu obsahuje čl. 4 odst. 5 písm. c) bod 1. a 2. Směrnice. Nařízení sice tento relativní důvod neobsahuje, ale umožňuje, aby bylo označení z důvodu kolize s těmito staršími právy na návrh (či protinávrh vznesený v řízení o porušení) prohlášeno dle čl. 53 odst. 2 písm. a) a b) Nařízením za neplatné.

¹⁶⁴ KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. *Občanské právo hmotné. 1. díl. 4.*, aktualizované a doplněné vydání. Praha : ASPI, a. s., 2005, s. 237

¹⁶⁵ Stejný relativní důvod pro zamítnutí zápisu je obsažen v čl. 4 odst. 5 písm. c) bod 3. Směrnice. Nařízení tento relativní důvod pro zamítnutí zápisu neobsahuje. Zapsaná ochranná známka Společenství však může být

Autorské právo v subjektivním smyslu je jakožto právo k autorskému dílu upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „**autorský zákon**“). Autorské právo patří na rozdíl od výše uvedeného práva na jméno mezi **zvláštní osobnostní práva**. Autorské právo se rovněž jako právo k ochranným známkám řadí do systému práv k nehmotným statkům. Na rozdíl od ochranných známek (s výjimkou všeobecně známých známek) je autorskoprávní ochrana založena na zásadě neformální ochrany, tzn., že ke vzniku ochrany díla není třeba splnění jakýchkoli formálních náležitostí (např. registrace, jako je tomu u ochranných známek).

Autorský zákon definuje **autorské dílo** tzv. generální klauzulí v § 2 odst. 1. Z generální klauzule vyplývají tři pojmové znaky autorského díla, kterým je (i) dílo umělecké či vědecké, (ii) jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora a (iii) vyjádření v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.¹⁶⁶ Jakékoli dílo musí naplnit všechny pojmové znaky generální klauzule, aby mu mohla být poskytnuta autorskoprávní ochrana. Autorským dílem je rovněž dle § 2 odst. 4 dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka (naplňuje-li pojmové znaky generální klauzule). Fikcí, kdy je dílo považováno za autorské, ačkoliv nenaplňuje již zmíněné pojmové znaky autorského díla, je pak případ počítačových programů, databází, fotografií a děl vyjádřených postupem podobným fotografii. Tyto nehmotné statky jsou považovány za autorské dílo, pokud jsou v souladu s § 2 odst. 2 autorského zákona původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvořem.

Autorským dílem není dle § 2 odst. 6 autorského zákona zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Autorskoprávní ochrana se ve smyslu § 3 autorského zákona nevztahuje na (i) úřední díla a (ii) výtvořy tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní.

z důvodu kolize se starším autorským právem na návrh (či protinávrh vznesený v řízení o porušení) prohlášena dle čl. 53 odst. 2 písm. c) Nařízení za neplatnou.

¹⁶⁶ KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. *Občanské právo hmotné. 3. díl. 4.*, aktualizované a doplněné vydání. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2007, s. 195

Právo k autorskému dílu vzniká v souladu s § 9 odst. 1 autorského zákona okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Základem úspěchu námitek podaných osobou, v jejíž prospěch svědčí autorské právo, je, aby tento okamžik předcházel podání přihlášky sporného označení k zápisu do rejstříku ochranných známek.

Namítající osoba musí dokázat existenci práva k autorskému dílu a také, že jí toto právo náleží. Namítající osobou může být zejména **autor**. Jelikož je autorský zákon založen na autorském principu, jenž je vyjádřen v § 5 odst. 1 autorského zákona, je autorem fyzická osoba, která dílo svou duševní tvůrčí činností skutečně vytvořila. Ve smyslu § 11 odst. 5 autorského zákona se může po smrti autora domáhat ochrany podáním námitek kterákoli z osob autorovi blízkých, resp. i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce. Namítajícím může být dále osoba, které autor udělil oprávnění k výkonu práva dílo užít – tzv. licenci (viz § 12 odst. 1 autorského zákona). Při uplatnění námitek tato osoba prokazuje své oprávnění předložením licenční smlouvy. Namítajícím může být rovněž v případě zaměstnaneckého díla zaměstnavatel (viz § 58 autorského zákona).

Pro úspěšnost námitek musí namítající rovněž prokázat, jak může být autorské dílo dotčeno užíváním přihlašovaného označení.

2.2.2.10 Vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví

Vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví může v souladu s § 7 odst. 1 písm. j)¹⁶⁷ Zákona podat námitky proti zápisu přihlašovaného označení, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním tohoto označení dotčena.

Předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou vedle ochranných známek patenty na vynálezy, biotechnologické vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, obchodní jména, označení původu, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat. Aby právo z jiného průmyslového vlastnictví bylo starší, musí již v době podání přihlášky označení existovat, tedy zpravidla musí být zapsáno v příslušném rejstříku předmětů průmyslového vlastnictví.

Ochranné známky se dostávají nejčastěji do kolize s průmyslovými vzory (zejména prostorové ochranné známky) a s právy na ochranu označení původu a zeměpisných označení.

¹⁶⁷ Totožný relativní důvod pro zamítnutí zápisu je obsažen v čl. 4 odst. 5 písm. c) bod 4. Směrnice. Nařízení tento relativní důvod pro zamítnutí zápisu neobsahuje. Zapsaná ochranná známka Společenství však může být z důvodu kolize se starším právem z jiného průmyslového vlastnictví na návrh (či protinávrh vznesený v řízení o porušení) prohlášena dle čl. 53 odst. 2 písm. d) Nařízením za neplatnou.

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

Osoby mohou podat námitky též z tohoto relativního důvodu vyjádřeného v § 7 odst. 1 písm. k) Zákona. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky je tedy jak absolutní překážkou zápisné způsobilosti (viz výše), tak překážkou relativní.

3. Závěr

Stěžejním pojmem je v mé diplomové práci pojem „ochranná známka“. Ochrannou známkou se v souladu s § 1 Zákona rozumí „*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.*“ Obdobně je pojem vymezen komunitárním právem, v Nařízení a Směrnici. Toto vymezení klade na ochrannou známku dva požadavky, a to formální – grafická znázornitelnost, a materiální – rozlišovací způsobilost. Nesplnění byť jen jednoho z těchto požadavků má za následek zamítnutí zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. Tyto požadavky představují základní absolutní důvody pro zamítnutí zápisu.

Pokud jde o podmínku grafické znázornitelnosti, v současné době ve stále větší míře volají hlasy po užívání netradičních označení jakožto ochranných známek. Mezi netradiční ochranné známky se obvykle řadí např. označení (i) čichová, (ii) orientační, (iii) hmatová, (iv) chuťová, (v) zvuková, atd. Až na výjimku v podobě označení chuťových souhlasím s tím, že jsou tato označení způsobilá plnit rozlišovací funkci ochranných známek. Podle mého názoru chuťová označení nemohou tvořit ochrannou známku, protože vnímání chuti je velmi individuální, tudíž subjektivní. Navíc je chuť výrobku vnímána až poté, co je výrobek spotřebitelem konzumován, tedy poté, co již byl vybrán mezi jinými výrobky. S ohledem na častější užívání netradičních označení a stav techniky se domnívám, že není vhodné požadovat, aby ochranná známka splňovala formální podmínku grafické znázornitelnosti, a v práci se ztotožňuji s vymezením ochranné známky, které je obsaženo v čl. 15 odst. 1 TRIPS a tuto podmínku neobsahuje: „*jakékoli označení nebo jakákoli kombinace označení, způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, budou schopna tvořit ochrannou známku. Taková označení, zvláště pak slova, včetně osobních jmen, písmen, číslovek, obrazových prvků a kombinací barev, jakož i jakákoli kombinace těchto označení budou způsobilé být zapsány jako ochranná známka.*“ Ústup od formální podmínky je patrný i z nově přijaté Singapurské smlouvy. V mé práci tedy dospívám k závěru, že by bylo vhodné, aby došlo *pro futuro* v právních úpravách ochranných známek k opuštění požadavku grafické znázornitelnosti.

Co se týče absolutního důvodu pro odmítnutí ochrany – materiální podmínky rozlišovací způsobilosti, Zákon obsahuje v ustanovení § 4 písm. c) a d) absolutní důvody spočívající v takových prvcích, které mají za následek, že označení postrádá jako celek rozlišovací způsobilost. Tento nedostatek však lze překonat užíváním přihlašovaného označení, jak vyplývá z § 5 Zákona. Přihlašováním označením postrádajícím rozlišovací způsobilost ve smyslu shora uvedených absolutních důvodů je však možné odepřít ochranu též pro nesplnění materiální podmínky – absolutního důvodu obsaženého v § 4 písm. b) Zákona. Podle systematiky § 4 by se však někdo mohl mylně domnívat, že absolutní důvody podle § 4 písm. c) a d) nespočívají v nedostatku rozlišovací způsobilosti. Z tohoto důvodu by bylo lepší předmětné absolutní důvody z § 4 vyjmout a uvést je v samostatném ustanovení § 5, aby bylo zřejmé, že i tyto absolutní důvody spočívají v nedostatku rozlišovací způsobilosti. Jelikož jsou příslušná ustanovení Nařízení a Směrnice formulována obdobným způsobem, je nutné změnit též jejich znění.

Absolutní důvod obsažený v § 4 písm. e) Zákona rovněž vylučuje ze zápisu označení, která postrádají rozlišovací způsobilost. Nedostatek rozlišovací způsobilosti však u těchto označení nelze jejich užíváním překonat. Uvedení tohoto absolutního důvodu ve výčtu § 4 má význam v tom smyslu, že se vztahuje k označením, která jsou tvořena tvarem výrobku. Přestože zápis těchto označení lze odmítnout na základě § 4 písm. b) Zákona pro nedostatek rozlišovací způsobilosti, považují s ohledem na zvláštní povahu prostorových ochranných známek za potřebné, aby toto ustanovení zůstalo v systematice § 4 Zákona zachováno na rozdíl od shora uvedených absolutních důvodů podle § 4 písm. c) a d). V souvislosti s tímto ustanovením je třeba lépe vytyčit hranice mezi trojrozměrnými ochrannými známkami a průmyslovými vzory.

Při srovnání českého a komunitárního známkového práva v otázce absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu jsem došel k závěru, že rozdíly nalezneme především v aplikaci právních předpisů upravujících tuto materii. Ku příkladu zatímco OHIM registruje zvuková označení (v jednom případě registroval i čichové označení), ÚPV tak nečiní, a to v rozporu s povinností eurokonformního výkladu právních předpisů Evropských společenství. České známkové právo neobsahuje absolutní důvod podle čl. 7 odst. 1 písm. k) Nařízení vztahující se k označení původu a zeměpisnému označení.

Dále se v práci věnuji relativním důvodům pro zamítnutí zápisu označení do rejstříku, které umožňují třetím osobám bránit se v námitkovém řízení proti zápisu označení, která zasahují do jejich starších práv. Pro tuto část materie ochranných známek jsou významné pojmy shodnost a podobnost označení a výrobků nebo služeb, pro něž je označení

přihlašováno, a pravděpodobnost záměny. Shodnost je dána objektivně. Obtížnější je posuzování podobnosti – posuzuje se z pohledu průměrného spotřebitele pocházejícího z relevantní veřejnosti zejména na základě hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Pravděpodobností záměny se rozumí potenciální možnost, že relevantní veřejnost bude zaměňovat výrobky nebo služby výrobců či poskytovatelů služeb (označení pak nebude plnit rozlišovací funkci ochranných známek), a to v okamžiku nákupu daného výrobku nebo výběru mezi různými poskytovateli služeb. Je-li v námitkovém řízení shledáno, že přihlašované označení je shodné nebo podobné starší ochranné známce, výrobky, pro které je označení přihlašováno, jsou shodné nebo podobné těm, pro které je zapsána starší ochranná známka, a zároveň je tu pravděpodobnost záměny mezi označeními, známkoprávní úřad zamítne zápis přihlašovaného označení. České i evropské právo je v této problematice založeno na stejných zásadách.

Silnější postavení poskytuje právo vlastníku starší ochranné známky s dobrým jménem, který se bez ohledu na výrobky, pro které je jeho ochranná známka zapsána, může bránit proti zápisu shodného nebo podobného označení, pokud by jeho užívání nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Komunitární právo též více chrání ochranné známky s dobrým jménem.

Rozdíl mezi českou a komunitární právní úpravou představuje institut všeobecně známé známky, kterou právo komunitární nezná. Všeobecně známou známkou je označení, které získalo známkoprávní ochranu nabytím všeobecné známosti u relevantní veřejnosti. Její majitel se může bránit proti zápisu přihlašovaného označení stejně jako majitel ochranné známky registrované. Všeobecně známá známka může rovněž požívat dobré pověsti.

Další odlišnosti mezi srovnávanými právními řády nalezneme u relativních překážek vztahujících se k (i) právu na jméno, (ii) projevům osobní povahy, (iii) autorským dílům, (iv) právům z jiného průmyslového vlastnictví a (v) přihláškám označení, které nejsou podány v dobré víře. České známkové právo opravňuje při naplnění těchto relativních důvodů osoby, kterým tyto důvody svědčí, k podání námitek. Nařízení řadí existenci těchto práv mezi relativní důvody neplatnosti, resp. nedostatek dobré víry při podání přihlášky mezi absolutní důvody neplatnosti. To znamená, že OHIM ochrannou známku Společenství zapíše, ale na základě návrhu na prohlášení neplatnosti podaného z uvedených relativních důvodů (resp. absolutního důvodu) ji prohlásí za neplatnou.

Jak je patrné ze závěru diplomové práce, rozdílů mezi srovnávanými právními úpravami je mnoho, přestože se tyto výrazně ovlivňují (a český zákonodárce je povinen právní úpravu národní uvést do souladu s komunitární). Přínosné by bylo provedení dalšího srovnání těchto právních úprav se známkoprávní úpravou Spojených států amerických. Vzhledem k rozsahu diplomové práce však pro toto srovnání již nezbylo místo. Ze stejného důvodu nebyla do práce zahrnuta též některá významná rozhodnutí ESD a SPS.

4. Seznam zkratek použitých v práci

Autorský zákon	Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Dokument SCT 19/2	Dokument SCT 19/2 přijatý na 19. zasedání Stálého výboru pro ochranu ochranných známek, průmyslových vzorů a zeměpisných označení působícího při WIPO
ESD	Evropský soudní dvůr
Madridská dohoda	Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněné pod č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.
Mezinárodní úřad	Mezinárodní úřad duševního vlastnictví
Nařízení	Nařízení Rady č. 207/2009/ES ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství (kodifikované znění)
Nařízení č. 40/94	Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993, o ochranné známce Společenství
Niceská dohoda	Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněné pod č. 118/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.
Občanský zákoník	Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Protokol	Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989, uveřejněný pod č. 248/1996 Sb., ve znění sdělení č. 64/2008 Sb. m. s.
Prováděcí vyhláška	Vyhláška ÚPV č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách
PUÚ	Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.
Singapurská smlouva	Singapurská smlouva o známkovém právu sjednaná v Singapuru dne 27. března 2006

Směrnice	Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění)
Smlouva o známkovém právu	Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994, uveřejněná pod č. 199/1996 Sb.
soudní řád správní	Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
správní řád	Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
SPS	Soud prvního stupně
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, jež je přílohou 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č. 191/1995 Sb.
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
Vedlejší účastník	Americká společnost Anheuser-Busch, Inc.
Zákon	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)
Zákon o průmyslových vzorech	Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslovým vzorů, v platném znění
Zástupce	Zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel
známkoprávní úřad	úřad rozhodující o registraci ochranné známky
Známková směrnice	První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách
Známkové právo	Právo ochranných známek
Žalobce	Společnost Budějovický Budvar, národní podnik

5. Seznam použité literatury

5.1 Knihy

HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání.* Praha : C. H. Beck, 2008, 543 s.

HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví.* 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, 448 s.

HORÁČEK, R., MACEK J. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví.* 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2007, 287 s.

JAKL, L. a kol. *Ochranné známky a označení původu.* 2. doplněné vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, 267 s.

JAKL, L. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. I. díl.* 3. vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999, 145 s.

JAKL, L. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. II. díl.* 2. vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1998, 149 s.

JAKL, L. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. III. díl.* 1. vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999, 401 s.

KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. *Občanské právo hmotné. 1. díl.* 4., aktualizované a doplněné vydání. Praha : ASPI, a. s., 2005, 523 s.

KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. *Občanské právo hmotné. 3. díl.* 4., aktualizované a doplněné vydání. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2007, 343 s.

PIPKOVÁ, H. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství.* 1. vydání. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2007, 363 s.

SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví.* 2., rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, 212 s.

5.2 Články

ČERMÁK, K. jr. *Rozlišovací způsobilost ochranné známky.* Průmyslové vlastnictví, 2000, roč. 10, č. 1 – 2, s. 22 – 23

ČERMÁK, K. jr. *Rozlišovací způsobilost ochranné známky.* Průmyslové vlastnictví, 2000, roč. 10, č. 3 – 4, s. 57 – 64

ČERMÁK, K. jr. *Rozlišovací způsobilost ochranné známky.* Průmyslové vlastnictví, 2000, roč. 10, č. 5 – 6, s. 98 – 100

ČERMÁK, K. jr. *Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny.* Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 3, s. 4 – 16

DVOŘÁKOVÁ, K. *Zápisná způsobilost některých druhů známek, zejména netradičních.* Průmyslové vlastnictví, 2005, roč. 15, č. 7 – 8, s. 105 – 113

FOLLIARD-MONGUIRAL, A., ROGERS, D. *Significant 2005 case law on the Community trade mark from the Court of First Instance, the European Court of Justice and OHIM.* Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006, roč. 1, č. 5, s. 315 – 331

FOLLIARD-MONGUIRAL, A., ROGERS, D. *Community trade mark case law round-up 2006.* Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, roč. 2, č. 4, s. 215 – 233

FOLLIARD-MONGUIRAL, A., ROGERS, D. *Significant 2007 case law on the Community*

- trade mark from the ECJ and the CFI*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008, roč. 3, č. 5, s. 291 – 304
- FOLLIARD-MONGUIRAL, A., ROGERS, D. *Significant 2008 case law on the Community trade mark from the ECJ and the CFI*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2009, roč. 4, č. 5, s. 325 – 340
- GIOIA, F. *Alicante and the harmonization of Intellectual property in Europe: trade marks and beyond*. Common Market Law Review, 2004, roč. 41, č. 4, s. 975 – 1003
- GOW, L. *Creating a Stink?*. Business Law Review, 2007, roč. 28, č. 4, s. 86 – 89
- GÖDÖLLE, I. *Konflikty mezi komunitárními ochrannými známkami a staršími národními právy*. Průmyslové vlastnictví, 2006, roč. 16, č. 3 – 4, s. 33 – 47
- GÖDÖLLE, I. *Zlá víra (bad faith) v maďarském a evropském známkovém právu*. Průmyslové vlastnictví, 2005, roč. 15, č. 3 – 4, s. 33 – 52
- HANSEL, M. *Zvuková ochranná známka v právu ES*. Právní rádce, 2005, roč. 13, č. 1, s. 12 – 14
- HAVLÍK, M. *Rozšíření Evropské unie a ochranná známka Společenství*. Průmyslové vlastnictví, 2003, roč. 13, č. 5 – 6, s. 86 – 101
- HIPŠROVÁ, A. *Všeobecně známé známky – jejich minulost a budoucnost*. Průmyslové vlastnictví, 2004, roč. 14, č. 5 – 6, s. 77 – 87
- CHARVÁT, R. *Ochranná známka Evropských společenství*. Právní rádce, 2004, roč. 12, č. 8, s. 61 – 72
- JOCHOVÁ, S. *Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v EU. 1. část*. Průmyslové vlastnictví, 2002, roč. 12, č. 9 – 10, s. 205 – 207
- JOCHOVÁ, S. *Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v EU. 2. část*. Průmyslové vlastnictví, 2002, roč. 12, č. 11 – 12, s. 234 – 241
- JOCHOVÁ, S. *Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v EU. 3. část*. Průmyslové vlastnictví, 2003, roč. 13, č. 1 – 2, s. 19 – 28
- JOCHOVÁ, S. *Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v EU. 4. část*. Průmyslové vlastnictví, 2003, roč. 13, č. 3 – 4, s. 56 – 60
- LAUTERBACH, T. *Sweets, a TV Channel and the „Principle of Comfort“ – Recent Community Trade Mark Applications*. Business Law Review, 2005, č. 3, s. 59 – 61
- MICHAL, P. *Zvukové a čichové ochranné známky v judikatuře Evropského soudního dvora*. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, 2004, č. 6, s. 12 – 20
- McCORMICK, K. *„Ding“ You Are Now Free to Register That Sound*. The Trademark reporter, 2006, roč. 96, č. 5, s. 1101 – 1121
- PAGENBERG, J. *Trade Dress and the Three-Dimensional Mark – The Neglected Children of Trademark Law?*. Dostupný na [www: http://www.bardehle.com/fileadmin/bardehle/sonstiges/Publikationen/pag_Trade_Dress_Cornish.pdf](http://www.bardehle.com/fileadmin/bardehle/sonstiges/Publikationen/pag_Trade_Dress_Cornish.pdf).
- O'CALLAGHAN, L. *Intel-ligent way forward? The ECJ rules on dilution*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, roč. 4, č. 4, s. 237 – 239
- SCHÖNBORNOVÁ, M. *Ochranné známky v právním řádu České republiky a jejich nové typy*. Průmyslové vlastnictví, 2009, roč. 19, č. 2, s. 60 – 64

5.3 *Internet*

<https://isdv.upv.cz/dbr> – databáze správních a soudních rozhodnutí spravovaná ÚPV

<http://oami.europa.eu> – internetové stránky OHIM

<http://curia.europa.eu> – z těchto internetových stránek je dostupná judikatura ESD a SPS, uvedená v této diplomové práci

<http://www.wipo.int> – internetové stránky Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)

<http://www.ochranne-znamky.info>

<http://ipmall.info>

6. Abstract

The purpose of my master's degree thesis is to analyse mainly all the grounds for refusal of protection of the applied marks, i.e. grounds on which the marks applied for can be refused by a competent authority to be registered in a register of trade marks. One of the main aims of the thesis is also to compare three trade mark law systems (i.e. European Community system, WIPO system and finally Czech system) in relation to the subject of the thesis. Other important goal of my thesis is to analyse decisions issued by the competent bodies on the grounds for refusal.

The first reason for my research is permanent (and to me, surprising) development being reached in this matter in spite of the very long tradition of many kinds of marks used in the trade (e.g. branded domestic animals, various signs on 6,000-year-old Egyptian masonry, etc.). The above mentioned development relates particularly to the non-traditional trade marks constantly more used on the market and new concluded treaties, such as the Singapore Treaty on the Law of Trade Marks of 27 March 2006 (hereinafter referred to as the "**Singapore Treaty**"). In this respect, it is very important to protect such trade marks as intensively as the classic kinds of the trade marks are protected to boost their use. Regarding the second reason for choosing my thesis subject, having been working as a legal assistant during my academic years I have come often into contact with the trade mark issues, therefore I was strongly motivated to penetrate the trade mark law.

The thesis is composed of five chapters. Needless to say that I have chosen an unusual thesis structure since just only three of the chapters concern my thesis subject.

Chapter One is introductory. It explains why I have chosen the subject at issue and defines basic terminology used in the thesis. The chapter is subdivided into three parts. As a matter of fact, Part One deals with the crucial term thereof, a word "*trade mark*", which is defined under Section 1 of Act No. 441/2003 Coll., on trade marks (hereinafter referred to as "**Trade Mark Act**"), as "*a sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, colours, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one person from those of other persons*". It also provides the comparison of various definitions of the word "*trade mark*". Part Two describes kinds of divisions of trade marks. Part Three subdivided into three subparts focuses on describing the three basic trade mark registration systems from the view of a Czech applicant of the trade mark.

It especially outlines how the procedure of the registration of (i) a Czech trade mark, (ii) a Community trade mark and (iii) an international trade mark works and which competent institutions are in charge of the registration of them. Thus, there are anatomized (i) the Czech Intellectual Property Office in Prague, (ii) the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs) in Alicante and (iii) the International Bureau of WIPO in Geneva.

Chapter Two examines single absolute and relative grounds for refusal set out in the Trade Mark Act, Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) and Directive No. 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (codified version). The chapter consists of two parts. Part One generally explains absolute grounds for refusal of the protection and deeply examines each of them. The most attention is dedicated to the grounds on which shall not be registered (i) the signs which cannot create a trade mark within the meaning of Section 1 of the Trade Mark Act and (ii) the trade marks which are devoid of any distinctive character. Further, it investigates the registration of the non-traditional trade marks. Then it also explicates overcoming the lack of distinctiveness of a trade mark by acquiring its distinctiveness in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it. Part Two addresses the issue of relative grounds for refusal and explains terminology regarding relative grounds, in particular (i) identity and similarity of the mark applied for to the earlier trade mark, (ii) identity and similarity of the goods or services covered by the trade marks and (iii) a likelihood of confusion.

Conclusions are drawn in Chapter Three. Regarding the non-traditional trade marks, according to the principles on which the lately concluded Singapore Treaty is based and under Article 15(1) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights of 15 April 1994 I recommend to amend Section 1 of the Trade Mark Act by leaving off the formal condition of capability of graphic representation of a sign. Further, I suggest to remove Sections 4(1)(c) and 4(1)(d) of the Trade Mark Act and transpose them to the wording of Section 5 of the Trade Mark Act. These above mentioned amendments to the Trade Mark Act are also necessary to be made in relation to trade mark law of European Communities. The whole paper is closed by showing some differences between Czech and European Community trade mark law.

7. Seznam klíčových slov

Ochranné známky – absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – relativní důvody pro zamítnutí zápisu

Trade marks – absolute grounds for refusal – relative grounds for refusal