

UNIVERZITA KARLOVA

Právnická fakulta

Mgr. Alice Pflanzer

**Ochranná známka – důvody odmítnutí
ochrany**

Rigorózní práce

Tematický okruh: Právo duševního vlastnictví

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 17. 3. 2023

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracovala samostatně, že všechny použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 535 443 znaků včetně mezer.

.....

Mgr. Alice Pflanzer

V Praze dne 17. 3. 2023

Obsah

Úvod.....	1
1. Pojem ochranné známky.....	5
1.1 Historie ochranných známek na českém území se zaměřením na vývoj důvodů zápisné nezpůsobilosti	5
1.1.1 Reforma v oblasti ochranných známek provedená zákonem č. 286/2018 Sb.....	9
1.2 Institut ochranné známky v systému práva duševního vlastnictví.....	17
1.3 Tvorba a druhy ochranných známek.....	19
2. Definiční vymezení institutu ochranné známky a funkce ochranné známky	26
2.1 Definice ochranné známky a právní úprava v České republice	26
2.2 Funkce ochranné známky.....	32
2.3 Ochranná známka jako věc v právním smyslu.....	34
2.4 Ochranná známka jako předmět vlastnictví	36
2.4.1 Účinky ochranné známky a práva erga omnes.....	41
2.4.2 Omezení účinků ochranné známky	46
2.4.3 Povinné užívání ochranné známky.....	49
2.5 Certifikační ochranná známka	53
2.6 Všeobecně známá známka	56
2.6.1 Všeobecně známá známka a všeobecně známá známka s dobrým jménem	56
2.7 Nekalá soutěž ve vztahu ke známkovému právu a institutu rozlišovací způsobilosti 61	
3. Registrace ochranné známky	73
3.1 Formální a věcný průzkum přihlášky ochranné známky	74
3.2 Zápis, doba platnosti a obnova ochranné známky	75
3.3 Zrušení a neplatnost ochranné známky	75
3.3.1 Zrušení ochranné známky	76
3.3.2 Neplatnost ochranné známky	77
4. Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu.....	80
4.1 Označení, které nemůže tvořit ochrannou známku dle ust. § 1a zákona o ochranných známkách.....	83

4.1.1	Z rozhodovací praxe ÚPV	85
4.2	Označení, které nemá distinktivní způsobilost	87
4.2.1	Rozlišovací způsobilost ochranných známek dle právního řádu České republiky 89	
4.2.2	Posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky	92
4.2.3	Nabytí rozlišovací způsobilosti dle právního řádu České republiky	96
4.2.4	Problematika zápisu doménového jména	101
4.2.5	Reklamní slogan jako ochranná známka	102
4.2.6	Rozlišovací způsobilost ochranných známek tvořených barvou a kombinací barev 103	
4.2.7	Rozlišovací způsobilost ochranných známek tvořených výlučně barvou nebo kombinací barev z pohledu rozhodovací praxe Soudního dvora EU	107
4.2.8	Z další rozhodovací praxe ÚPV týkající se rozlišovací způsobilosti ochranných známek	109
4.3	Označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku nebo poskytnutí služeb nebo označení jiných jejich vlastností... 110	
4.3.1	Druhovká označení.....	113
4.3.2	Z rozhodovací praxe ÚPV	114
4.4	Označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech	117
4.4.1	Z rozhodovací praxe ÚPV	120
4.5	Označení, které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu	122
4.5.1	Z rozhodovací praxe – Tvar vyplývající z povahy samotného výrobku	124
4.5.2	Z rozhodovací praxe – Tvar nezbytný pro dosažení technického výsledku	125
4.5.3	Z rozhodovací praxe – Tvar dávající výrobku podstatnou užitnou hodnotu.....	126
4.6	Označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy	127
4.6.1	Z rozhodovací praxe ÚPV	131
4.7	Označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby	133
4.7.1	Z rozhodovací praxe ÚPV – povaha	134
4.7.2	Z rozhodovací praxe ÚPV – jakost	135

4.7.3	Z rozhodovací praxe – zeměpisný původ.....	136
4.8	Ostatní absolutní důvody	136
4.8.1	Označení, které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem EU anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo EU, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů	138
4.8.2	Označení, které obsahuje označení požívající ochrany podle čl. 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány	139
4.8.3	Označení, které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v čl. 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu	141
4.8.4	Označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol	143
4.8.5	Označení, jehož užívání se příčí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu EU nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo EU, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit	144
5.	Relativní důvody pro zamítnutí zápisu	151
5.1	Připomínky a námitky k zápisu ochranné známky	154
5.1.1	Připomínky	154
5.1.2	Námitkové řízení	155
5.2	Shoda označení a shoda výrobků a služeb – § 7 odst. 1 písm. a)	157
5.3	Pravděpodobnost záměny – § 7 odst. 1 písm. b).....	159
5.3.1	Shodnost a podobnost výrobků či služeb	165
5.3.2	Shodnost a podobnost ochranných známek	166
5.3.3	Míra pozornosti průměrného spotřebitele	170
5.3.4	Kompenzační princip	171
5.3.5	Známková řada	172
5.4	Institut ochranné známky s dobrým jménem – § 7 odst. 1 písm. c).....	173
5.4.1	Námitky vlastníka ochranné známky s dobrým jménem	175
5.4.2	Prokázání dobrého jména	178
5.4.3	Formy zásahů do práv z ochranné známky s dobrým jménem	180

5.4.4 Z rozhodovací praxe	182
5.4.5 Ochranná známka jako klíčové slovo.....	183
5.5 Přihláška ochranné známky podaná tzv. nehodným zástupcem – 7 odst. 1 písm. d) 186	
5.6 Ostatní relativní důvody dle § 7 odst. 1 písm. e) až h)	188
5.6.1 Nezapsané nebo jiné označení – § 7 odst. 1 písm. e).....	188
5.6.2 Právo na ochranu osobnosti – § 7 odst. 1 písm. f)	190
5.6.3 Právo k autorskému dílu – § 7 odst. 1 písm. g).....	192
5.6.4 Práva z jiného průmyslového vlastnictví – § 7 odst. 1 písm. h).....	194
5.7 Aktivní legitimace přihlašovatele staršího práva – § 7 odst. 2	197
5.8 Písemný souhlas s registrací ochranné známky – § 7 odst. 3	198
Závěr	200
Seznam použitých zdrojů.....	204
Abstrakt.....	219
Abstract.....	222

Úvod

Ochranné známky působí na trhu jako ukazatelé obchodního původu, jež umožňují veřejnosti rozlišit výrobky a služby různých osob a zaujímají proto také významné postavení v oblasti práva soutěžního. Spotřebitelům pomáhají identifikovat výrobky a služby, se kterými se již dříve setkali, a umožňují jim usnadnit rozhodování při nákupu nových výrobků, resp. při objednávce služeb. Ochranné známky považujeme za základní marketingový nástroj při výkonu podnikatelské činnosti, jež jsou využívány v reklamě na výrobky a služby a ztělesňují jistou záruku toho, že výrobky a služby pocházející ze stejného obchodního zdroje mají určitou kvalitu.

Během posledního desetiletí došlo v důsledku rozvoje internetu k nárůstu počtu přihlášek ochranných známek a aktuálně je v České republice platně registrováno přibližně 125 tisíc národních ochranných známek, 85 tisíc mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky, dále mají v České republice účinky mezinárodní známky s vyznačením EU a ochranné známky EU (dohromady více než 1 350 tisíc ochranných známek)¹.

Ochranné známky lze rozdělit na skupinu tradičních ochranných známek, jež tvoří ochranné známky schopné grafického znázornění a skupinu netradičních ochranných známek, u kterých schopnost grafické znázornitelnosti absentuje. První skupinu ochranných známek bylo možno registrovat i před dnem 1. 1. 2019, kdy vstoupila v účinnost velká novela reprezentovaná zákonem č. 286/2018 Sb. Mezi tradiční ochranné známky patří na prvním místě slovní ochranné známky, tj. označení sestávající se ze slov, písmen, číslic nebo dalších obvyklých typografických znaků nebo jejich kombinací. Mezi tradiční ochranné známky patří dále obrazové ochranné známky tvořené výlučně obrazovými prvky či kombinací slovních a obrazových prvků. Mezi tradiční ochranné známky patří rovněž ochranné známky prostorové tvořené, resp. doplněné trojrozměrným tvarem. Tyto ochranné známky si lze představit jako obal, nádobu, výrobek samotný nebo jeho ztvárnění. Posledním druhem tradičních ochranných známek jsou barevné ochranné známky tvořené jedinou barvou či barevnou kombinací.

Po přijetí novely vznikly nové druhy ochranných známek, mezi které patří poziční ochranné známky, tedy označení, která se vyznačují speciálním způsobem, kterým jsou na výrobku umístěna či k němu připevněna a dále ochranné známky se vzorem, jež tvoří výlučně sady prvků, jež se pravidelně opakují.

¹ Počty převzaty z důvodové zprávy k zákonu č. 286/2018 Sb.

Mezi netradiční druhy ochranných známek řadíme ochranné známky zvukové, pohybové, multimediální a holografické, jimž se cesta otevřela až přijetím velké novely, tedy od 1. 1. 2019. Jejich odlišností je skutečnost, že se nedají graficky znázornit.

Zákon dává nově i široký prostor pro označení, jež nelze zařadit pod žádný z výše uvedených druhů, a to za podmínky, že budou vyjádřena v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud je lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku ochranných známek, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany. Jako příklad lze uvést vyobrazení zařízení prodejních prostor pomocí uceleného souboru čar, obrysů a tvarů.²

Taxativní výčet označení, jež ochrannou známku tvořit nemohou, podává § 4 zákona o ochranných známkách. Toto ustanovení je chápáno jako negativní vymezení ochranné známky, neboť § 1a zákona o ochranných známkách nepodává vyčerpávající definici předmětu známkového práva. § 4 zákona o ochranných známkách tedy upravuje výluky, resp. překážky zápisné způsobilosti označení z rejstříku ochranných známek. Výluky dle § 4 jsou absolutní povahy, které sice mohou být v některých případech prolomeny, avšak jejich přezkum je plně v gesci veřejného práva a v řízení jsou zkoumány ex offo. Označení nezpůsobilá k zápisu jako ochranné známky tedy nemohou být dle platného ustanovení zákona o ochranných známkách platně zapsána do rejstříku ochranných známek.

Kromě označení zcela nezpůsobilých k zápisu, která nemohou být vůbec zapsána do rejstříku, rozlišujeme dále označení částečně nezpůsobilá k zápisu, která zapsána být mohou s určitou výhradou či souhlasem třetí osoby.

Označení, pro které přihlašovatel požaduje zápis ochranné známky, musí být volné, tj. nesmí zasahovat do starších práv třetích osob. Skutečnost, zda označení do práv třetích osob nezasahuje, Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“ nebo „Úřad“) nemůže ex offo zkoumat v rámci věcného průzkumu přihlášky, proto zákon o ochranných známkách umožňuje osobám ve smyslu § 7 zákona o ochranných známkách bránit se proti zápisu podáním námitek nebo se domáhat v případě již zapsaných ochranných známek prohlášení ochranné známky za neplatnou z týchž důvodů ve smyslu § 32 zákona o ochranných známkách.

² Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 7. 2014, sp. zn. C-421/13. Apple Inc. proti Deutsches patent- und Markenamt.

Účelem institutu námitek je tedy ochrana práv třetích osob a zároveň vyloučení důvodů vedoucích k následnému prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Právo ochranných známek je založeno na principu teritoriality, který znamená, že ochranná známka poskytuje ochranu pouze na konkrétním území nebo v určitém státě dle místního systému právní ochrany.

Novelou zákona o ochranných známkách reprezentovanou zákonem č. 286/2018 Sb. se do českého právního řádu transponovala harmonizační směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „*směrnice 2015/2436*“ nebo „*harmonizační směrnice*“).

Právní úpravu ochranné známky EU nalezneme v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „*nařízení 2015/2424*“).

Tuzemská úprava ochranných známek je po transpozici směrnice 2015/2436 plně v souladu s úpravou evropskou. V předkládané rigorózní práci zasazují jednotlivé důvody zápisné nezpůsobilosti dle národního zákona o ochranných známkách do kontextu s právní úpravou a rozhodovací praxí evropskou.

Předkládaná práce si klade za cíl podat právní analýzu a interpretaci důvodů odmítnutí ochrany národní ochranné známky s důrazem na rozhodovací praxi ÚPV, národní soudní rozhodovací praxi a na judikaturu Soudního dvora EU. V úvodu každé subkapitoly analyzující jednotlivé důvody odmítnutí ochrany dle národního zákona uvádím pro srovnání důvody odmítnutí ochrany dle evropského systému ochranných známek.

Při psaní práce postupuji metodou studia psaných pramenů (odborná literatura, odborné články, komentáře k zákonům) s důrazem na správní soudní rozhodovací praxi v oblasti důvodů odmítnutí ochrany ochranné známky a jejich následné interpretace.

Rigorózní práci jsem rozdělila do pěti kapitol. První dvě kapitoly rigorózní práce jsou kapitolami tzv. přípravnými. Tyto dvě kapitoly jsem zaměřila na historický exkurz do známkového práva na českém území s důrazem na vývoj důvodů odmítnutí ochrany v čase.

V přípravné části rigorózní práce jsem se dále zaměřila na velkou novelu provedenou zákonem č. 286/2018 Sb., která podstatným způsobem změnila původní právní úpravu ochranných známek, a to jak z hlediska samotné definice ochranných známek,

kteřá má význam rovněž z hlediska důvodů odmítnutí ochrany, ale také podstatně upravila samotné důvody odmítnutí ochrany.

Navazuji pojednáním o definičním vymezení ochranné známky a o druzích ochranných známek, a to rovněž v kontextu novely zákona o ochranných známkách. Věnuji se dále institutu vlastnictví ochranné známky a vztahu mezi právem nekalé soutěže a právem ochranných známek.

V rámci ucelenosti a komplexnosti systému ochranných známek se v kapitole 3 zabývám procesem registrace ochranné známky včetně právní úpravy zrušení a neplatnosti ochranné známky, neboť právě řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou dle § 32 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách má blízký vztah k relativním důvodům odmítnutí ochrany dle § 7.

Po přípravné části rigorózní práce navazují kapitoly 4 a 5, ve kterých se již plně zaměřuji na samotné téma předkládané práce, a to důvody odmítnutí ochrany ochranné známky.

V kapitole 4 se nejprve zabývám absolutními důvody odmítnutí ochrany dle § 4 zákona o ochranných známkách. Důraz kladu na institut rozlišovací způsobilosti a označení, jež tuto způsobilost postrádají. V každé z podkapitol se pak věnuji jednotlivým absolutním důvodům odmítnutí ochrany ve smyslu § 4 písm. a) až l). Každý z absolutních důvodů demonstřuji na rozhodovací praxi ÚPV a ke každému absolutnímu důvodu předkládám analýzu rozhodnutí ÚPV z praxe. Důvody odmítnutí ochrany analyzuji rovněž v komparaci s právní úpravou Evropské unie, tj. s harmonizační směrnici a nařízením 2015/2424.

V kapitole 5 se zabývám relativními důvody odmítnutí ochrany dle § 7. Vzhledem k tomu, že oproti právní úpravě před velkou novelou doznalo toto ustanovení mnohých změn, když některé relativní důvody byly zcela zrušeny, jiné zpřesněny či sloučeny, snažím se o komparaci novelizované právní úpravy s právní úpravou předcházející. Rovněž dávám ke srovnání právní úpravu Evropské unie, ze které současná národní právní úprava vychází.

Když shrnu výše uvedené, v této práci se čtenáři snažím poskytnout ucelený pohled na důvody odmítnutí ochrany ochranné známky se zaměřením na rozhodovací a aplikační praxi ÚPV, rozhodovací praxi národních soudů a judikaturu Soudního dvora EU.

1. Pojem ochranné známky

1.1 Historie ochranných známek na českém území se zaměřením na vývoj důvodů zápisné nezpůsobilosti

Ochranná známka, jež se systematicky řadí pod práva průmyslového, respektive duševního vlastnictví má na českém území dlouholetou historii. Počátky vzniku užívání označení sahají až do období starověku. V této době ještě nelze hovořit o ochranných známkách, jak je známe dnes, ale jedná se spíše o primitivní cechovní označení, jejichž význam byl především náboženský a sociální a užívalo se jich ve spojení s cihlářskými, keramickými či koženými výrobky.³ V této době byla označení tvořena písmeny, nejčastěji iniciály výrobce či grafickými a obrazovými symboly.

Tradice označení se rozšiřovala ve středověku a především v novověku, kdy byla označení postupně spojována s vlastníky či výrobci.

Prvním právním předpisem v oblasti známkového práva byl zákon na ochranu průmyslových známek a jiných označení ze dne 7. 12. 1858 platný od 1. 1. 1859, který byl vydán císařským patentem s číslem 230/1858.⁴

Patent charakterizoval ochranné známky jako označení, které sloužilo v obchodním styku k rozlišení výrobků pocházejících od různých výrobců (obchodníků). Císařský patent dále neuváděl žádné druhy ochranných známek, pouze uváděl příklady možných ochranných známek, a to obrázky, viněty nebo obchodní štíty. Ze zápisu byla ve smyslu ust. § 6 císařského patentu vyloučena označení, která již dříve užívali jiní obchodníci.

Vlastník ochranné známky nabýval práva k ochranné známce ve smyslu ust. § 9 a § 10 císařského patentu registrací u příslušné obchodní a živnostenské komory. Neplatnost registrace následně posuzovaly v souladu s ust. § 23 císařského patentu politické obecní úřady. Na základě této právní úpravy se práva k ochranné známce vázala k obchodnímu závodu a v případě jeho převodu na třetí osobu přecházela rovněž práva k ochranné známce.⁵ K tomuto časovému období se taktéž váže nejstarší národní ochranná známka „*PILSNER BIER*“ z roku 1859.⁶

³ ZDVIHALOVÁ, M. a kol. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Praha. Metropolitan University Prague Press. Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 1.

⁴ HÁK, J. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Aleš Čeněk, 2012, s. 35.

⁵ ČERNÝ, M. HEJDOVÁ, S. CHARVÁT, R. KOUKAL, P. Zákon o ochranných známkách. Komentář, 2017. Wolters Kluwer.

⁶ SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. Vynálezy, užité vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení. 2. vydání, 2007, s. 121.

Novela zákona přišla již v roce 1890 zákonem č. 19/1890 o ochraně známek (Gesetz, betreffend den Markenschutz). Zákon již operoval s pozitivní definicí ochranné známky, jejíž podstatou byla rozlišovací způsobilost. Zákon o ochraně známek v ust. § 3 upravoval důvody pro odmítnutí zápisu, tak že „ze zápisu byla vyloučena a tedy k nabytí výhradného práva nezpůsobilá, byla taková znamení na zboží, která obsahují jedině obrazy Císaře Pána a členů císařské rodiny, záležitosti toliko v státních nebo jiných veřejných znacích, v číslech, v písmenech nebo ve slovech, kterých vůbec užívá se k označení určitých druhů zboží v obchodě, která obsahují nemravné a pohoršení vzbuzující, nebo jinak veřejnému pořádku se přičící vyobrazení a nápisy anebo takové údaje, které se nesrovnávají se skutečnými obchodními poměry nebo s pravdou a způsobilé jsou klamati konsumující obecenstvo.“

V souladu s ust. § 6 mohly být ochranné známky užívány jako blokační, avšak rozdílně od současné právní úpravy neexistovala povinnost řádného užívání. Ministr obchodu však užívání ochranné známky mohl jejím vlastníku nařídit. Zákon dále upravoval výmaz ochranné známky, o kterém nově rozhodoval ministr obchodu namísto politických obecních úřadů. Do pravomoci ministra obchodu dále patřilo rozhodování sporů o vlastnictví ochranných známek či spory o výhradní užívání ochranných známek.

Další novelizace následovala v roce 1895 zákonem č. 108. Tato novela zrovnoprávnila cizozemce co do možnosti přihlášení ochranné známky a uplatňování práv z ní plynoucích. Zákon přinesl změny při výmazu ochranné známky a upravoval nově právo předchozího uživatele nezapsaného označení.

Dílejší novelizaci obsahoval zákon č. 27/1933 Sb. ze dne 20. 1. 1932, který si kladl za cíl dále harmonizovat zákon o ochranných známkách s novým státoprávním uspořádáním, zejména ve věci absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti. Ve smyslu § 3 tohoto zákona byly ze zápisu ex lege vyloučeny státní znaky a vlajka Československé republiky, jakožto i jiných států, obraz prezidenta republiky, puncovní, úřední a zkušební značky.

Od února 1948 byla známkoprávní úprava přizpůsobena nově nastolenému totalitnímu režimu, jenž spočíval v centrálním plánování.

Od 1. 1. 1950 spadala agenda ochranných známek do působnosti Patentového úřadu jakožto ústředního úřadu v oblasti průmyslového vlastnictví. Před rokem 1950 fungovalo dvouinstanční řízení o zápisu u živnostenských a obchodních komor.⁷

⁷ HÁK, J. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Aleš Čeněk, 2012, s. 36.

Dalším zákonem, který již obsahoval zásady, které jsou obsaženy i v dnešních právních předpisech v oblasti známkového práva nejen v České republice, ale i v mezinárodním právu, byl zákon č. 8 ze dne 28. 3. 1952.

Jakkoli už se jednalo o velmi moderní úpravu, ochrana se vztahovala pouze na ochranné známky ve vztahu k výrobkům, nikoli ke službám a přihlašovatelem mohla být výhradně právnická osoba (podnik). Zákon však pracoval s pojmy rozlišovací způsobilost, absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti, doba ochrany, obnova zápisu, výmaz ochranné známky, priorita a dalšími.

Došlo k odstranění dvojkolejnosti zápisu ochranných známek, známky se v souladu s ust. § 36 zákona č. 8/1952 nově zapisovaly do rejstříku, jež vedl Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty. Zákon nově zakotvil možnost převodu ochranné známky bez současného převodu podniku na třetí osobu, avšak pouze se souhlasem Úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty.

Jakkoli zákon zachoval hlavní funkci ochranné známky, důvody odmítnutí ochrany se omezily na označení popisná a nedistinktivní, což se začalo jevit jako nedostatečné, a proto na konci 80. let minulého století došlo k přijetí zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách a podzákonného právního předpisu vyhlášky č. 187/1988 Sb., o řízení ve věcech ochranných známek.

Zákon v ust. § 3 a § 4 podrobně vymezoval důvody zápisné nezpůsobilosti.

Dle § 3 ochrannou známkou nemohl být:

- a) *„pouhý název, vyobrazení nebo jiné označení druhu výrobků nebo služeb;*
- b) *pouhé úřední nebo všeobecně známé zeměpisné označení;*
- c) *klamavé nebo nepravdivé označení;*
- d) *označení shodné s proslulou ochrannou známkou (§ 18), která je zapsána pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu;*
- e) *označení shodné s ochrannou známkou, která je zapsána pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu pro výrobky nebo služby téhož druhu;*
- f) *označení shodné s názvem chráněné odrůdy rostlin nebo chráněného plemene zvířete;*
- g) *označení, jehož užívání by bylo v rozporu se zájmy společnosti;*
- h) *označení, jehož užívání by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Československou socialistickou republiku z mezinárodních smluv týkajících se ochrany označování výrobků nebo služeb, nebo z členství Československé socialistické republiky v mezinárodních organizacích.“*

Ochrannou známkou rovněž nemohlo být označení obsahující některé prvky výše uvedené.

Ve smyslu § 4 zákona č. 174/1988 Sb. byla ze zápisu vyloučena označení postrádající rozlišovací způsobilost, označení obsahující popisné údaje, názvy států, správních celků, znaky, erby, vlajky, zkratky názvů mezinárodních mezivládních organizací. Ze zápisu byla dále vyloučena označení obsahující název, jméno, příjmení či vyobrazení osoby odlišné od přihlašovatele nebo označení.

V ust. § 5 upravoval zákon dvouletou karenční lhůtu, ve které nesměla být zapsána ochranná známka shodná s ochrannou známkou, jež zanikla, s výjimkou, že by o zápis požádal původní vlastník ochranné známky.

Zákon v ust. § 19 upravoval povinnost vlastníka ochranné známky ji kvalifikovaně užívat a v případě nesplnění této povinnosti rovněž výmaz ochranné známky z rejstříku dle ust. 23 odst. 2.

Změna ekonomického systému si žádala další změnu, a proto došlo počátkem 90. let 20. století k přijetí zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách účinného od 1. 11. 1995. Úprava obsažená v tomto zákoně lépe odpovídala poměrům demokratického právního státu a tržního hospodářství. Zákon již také implementoval úpravu komunitárního práva obsažené ve směrnici 89/104/EHS.

Zákon č. 137/1995 Sb. v § 2 a § 3 jasně vymezoval, která označení jsou nezpůsobilá k zápisu absolutně a v § 9 která jsou nezpůsobilá relativně. Zákon upravoval rovněž námitkové řízení.

Rozlišovací způsobilost ochranné známky byla v zákoně č. 137/1995 Sb. spjata se statutem podnikající osoby. Doklady o tom, zda vlastník skutečně vykonává podnikatelskou činnost ve vztahu k výrobkům a službám však ÚPV nevyžadoval. Úprava práv vlastníka ochranné známky se již téměř shodovala s právy vlastníka dle současné právní úpravy. Oproti předešlé právní úpravě mohla nově být ve smyslu ust. § 21 zákona č. 137/1995 Sb. ochranná známka předmětem práva zástavního.

Následoval zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách účinný od 1. 1. 2004 (dále jen „zákon o ochranných známkách“).

Zákon přinesl novinku v oblasti vlastnictví ochranné známky, kdy si nově ochrannou známkou může nechat zapsat jakákoli fyzická či právnická osoba bez ohledu na předmět svého podnikání zapsaného v obchodním, živnostenském či jiném rejstříku.

Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti jsou upraveny v § 4. Právní úprava absolutních důvodů byla po vstupu České republiky do EU výsledkem transpozice

čl. 3 Směrnice Rady ES č. 89/104 vč. principu dobré víry. Zákon tehdy upravoval jako jeden z absolutních důvodů také důvod uvedený pod písmenem *m*), který stanovil, že „*jako ochrannou známku nelze zapsat označení, jestliže přihláška ochranné známky nebyla zjevně podána v dobré víře.*“ Institut dobré víry se uplatňoval při eliminaci zápisu spekulativních ochranných známek, jež si jejich přihlašovatel podával k registraci nikoli s cílem užívání v obchodním styku, ale za účelem dosažení zisku z transakce s ochrannou známkou.

Oproti předešlému zákonu č. 137/1995 Sb., zákon č. 441/2003 Sb. v § 4 písm. a) obsahoval výlukou vybočení z legální definice ochranné známky obsažené v § 1 zákona č. 441/2003 Sb.

Ustanovení § 6 tohoto zákona stanovilo, že do rejstříku se nezapiše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku. Dle § 6 tedy ÚPV mohl *ex offio* odmítnout poskytnutí ochrany označení, které je shodné se starší ochrannou známkou třetí osoby a registrované pro shodné výrobky či služby.

Tímto ustanovením zákon bránil užívání shodného označení více vlastníky, jinak řečeno v podstatě bránil tomu, že spotřebitelé na trhu nemohli rozeznat původ výrobků či služeb.

Současně účinný zákon o ochranných známkách § 6 zrušil a tento důvod zamítnutí registrace zařadil mezi relativní důvody zápisné nezpůsobilosti, tj. do § 7. Tento důvod tak v dnes účinném zákoně o ochranných známkách může uplatnit pouze osoba, jejíž práva by přihláškou ochranné známky mohla být dotčena.

Směrnice č. 89/104 byla několikrát změněna, a proto z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti bylo přijato kodifikované znění v podobě směrnice 2008/95/ES ze dne 22. 10. 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „*směrnice 2008/95/ES*“).

1.1.1 Reforma v oblasti ochranných známek provedená zákonem č. 286/2018 Sb.

Zákonem č. 286/2018 Sb. došlo ke změně zákona o ochranných známkách s účinností ode dne 1. 1. 2019. Tímto zákonem došlo k transpozici harmonizační směrnice a tím i ke sblížení a prohloubení vzájemné komplementarity unijní úpravy ochranných známek a úpravy v členských státech EU.

Členské státy měly povinnost transponovat harmonizační směrnici do dne 14. 1. 2019, resp. do dne 14. 1. 2023⁸, přičemž pro Českou republiku byl závazný pouze první termín, protože zrušovací řízení a řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou již zákon o ochranných známkách upravoval.

Druhým klíčovým dokumentem v oblasti evropského práva ochranných známek bylo pozměňující nařízení 2015/2424, kterým bylo změněno nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. Toto nařízení nabylo platnost 23. 3. 2016 a kodifikované znění bylo zveřejněno jako nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. 6. 2017 o ochranné známce EU, jež vstoupilo v platnost 1. 10. 2017 (dále jen „nařízení 2017/1001“). Nařízení 2015/2424 odráželo Lisabonskou smlouvu a upravilo změny v oblasti terminologie, když namísto ochranné známky Společenství se nově hovoří o ochranné známce EU. Ke změně názvu došlo rovněž i v případě Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen „OHIM“), když tento se nově nazývá Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále je „EUIPO“).

Zatímco účelem harmonizační směrnice byla harmonizace národních systémů ochranných známek členských států, nařízení 2017/1001 reguluje evropský systém ochranných známek, tj. ochranných známek EU.

Novela provedená zákonem č. 286/2018 Sb. zavedla ve známkovém právu podstatné změny, a to jak v ustanoveních hmotně právních, tak v procesně právních. Hlavním cílem novely byla modernizace a zefektivnění systému ochranných známek, sblížení systému národních ochranných známek s ochrannou známkou EU a zvýšení právní jistoty subjektů právních vztahů, na které se právní úprava vztahuje.⁹

Evropská komise svůj úmysl zmodernizovat systém ochranných známek a přizpůsobit jej internetové době hlásala již v roce 2011 s primárním cílem vyhovět požadavkům uživatelů po zjednodušení zápisného řízení založeného na moderních technologiích.¹⁰

⁸ Směrnice Rady č. 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, čl. 54.

⁹ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění 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), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

¹⁰ STUPKOVÁ, R. Reforma v oblasti ochranných známek – Nařízení o ochranné známce Evropské unie, harmonizační směrnice. Průmyslové vlastnictví 6/2018, s. 197.

Hlavní a nejvíce medializovaná změna oproti předešlé právní úpravě je bezpochyby změna samotné definice ochranné známky upravená v § 1a zákona ochranných známkách, neboť došlo k vypuštění obligatorního požadavku na grafické znázornění.

Se změnou definice se přihlašovatelům otevřela možnost zápisu i tzv. nových druhů ochranných známek. Teorie v oblasti práva ochranných známek se již dlouhou dobu zabývala ochrannou netypických druhů ochranných známek, nicméně až upuštěním požadavku grafické znázornitelnosti se reálně otevřela možnost zápisu některých nových druhů ochranných známek např. zvukových, pohybových, multimediálních či hologramů.¹¹ Změna se dotkla rovněž samotné klasifikace druhů ochranných známek, když dříve kombinovaná ochranná známka se nyní řadí mezi obrazové ochranné známky.

S cílem zabránit následným rozdílům v posuzování nových druhů ochranných známek mezi EUIPO a národními úřady členských států, probíhala jednání a práce na vytvoření společného postupu, resp. praxe, jež vytvořila přehled druhů ochranných známek, jejich definice, vymezení a způsoby jejich ztvárnění. Tento návrh společné praxe, jež byl poté schválen na pravidelném setkání odborníků a potvrzen Správní radou EUIPO dostal označení Společné prohlášení, a byl přeložen do všech jazyků spolupracujících úřadů.

Definice a přijatelné způsoby ztvárnění nalezneme v čl. 3 prováděcího nařízení Komise č. 2018/626 ze dne 5. 3. 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení č. 2017/1431. Harmonizační směrnice druhy ochranných známek nedefinuje a ponechala tak prostor členským státům, avšak ve své preambuli je uvedeno, že je žádoucí vytvořit přehled příkladů označení, jež ochrannou známku tvořit mohou. § 19 odst. 5 zákona ochranných známkách odkazuje na přílohu 1 zákona o ochranných známkách, ve které je vymezení jednotlivých druhů ochranných známek včetně způsobu jejich vyjádření uvedeno.

Po účinnosti novely lze jako ochrannou známku zapsat zvukovou známku, u které je k přihlášce nutné doložit audionahrávku zvuk reprodukující nebo notový zápis přesně vyobrazující přihlašovaný zvuk.

Novela otevřela dveře i multimediálním ochranným známkám, jež se v přihlášce dokládají ve formátu souborů MP4.

¹¹ DE KORVER, Z. Modernizace známkového práva. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2018, s. 46.

K novým druhům ochranných známek lze podotknout, že nelze očekávat prudký nárůst přihlášek těchto ochranných známek, neboť i z praxe EUIPO vyplývá, že se vyskytují spíše výjimečně. Od účinnosti nařízení č. 2017/1001 se nejvíce vyskytovaly přihlášky pozičních ochranných známek, pohybových ochranných známek a ochranných známek se vzorem.¹²

Ze změn týkajících se tématu této práce považuji za důležité zmínit rozšíření a zpřesnění absolutních a relativních důvodů zápisné způsobilosti.

Nově je nyní upraven absolutní důvod v § 4 písm. h), podle kterého nelze zapsat označení „*teré obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů.*“

Účelem výše uvedeného ustanovení je umožnit, aby registrované názvy odrůd rostlin mohl užívat ve vztahu k příslušným odrůdám kdokoli bez omezení plynoucích z výlučných práv z ochranné známky.¹³

Ochranu práv k odrůdám rostlin zajišťuje ve smyslu § 4 písm. h) zákona o ochranných známkách v České republice zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sazbě pěstovaných rostlin (dále jen „*zákon o ochraně práv k odrůdám*“). V rámci EU je ochrana k odrůdám upravena v nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství (dále jen „*nařízení č. 2100/94*“). Mezinárodní smlouvou ve smyslu § 4 písm. h) zákona o ochranných známkách je Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin z roku 1961 (dále jen „*Úmluva o odrůdách*“), již jsou EU i Česká republika smluvními stranami. Ve smyslu čl. 20 odst. 1 b) Úmluvy o odrůdách má každá smluvní strana povinnost zajistit, aby práva vzniklá při zápisu označení jako název odrůdy nevytvářela bariéru svobodného užívání názvu ve spojení s odrůdou, a to rovněž po zániku práva šlechtitele.

Ochrana práv k odrůdám rostlin je specifickým druhem ochrany duševního vlastnictví v rámci zemědělství. Předmětem ochrany je výlučné právo k užívání chráněné odrůdy, tedy odrůda sama o sobě, nikoli označení, resp. název nebo pojmenování odrůdy, a proto držitel šlechtitelských práv není oprávněn zakázat třetím osobám název odrůdy

¹² STUPKOVÁ, R. Reforma v oblasti ochranných známek – Nařízení o ochranné známce Evropské unie, harmonizační směrnice. Průmyslové vlastnictví 6/2018, s. 203.

¹³ KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGLOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 4 písm. h), in aspi.cz.

užívat. Název odrůdy musí zůstat volný k užívání všem, avšak každý, kdo příslušnou odrůdu nabízí, ji musí daným názvem označovat.

Novela přinesla ještě jeden nový absolutní důvod, resp. zpřesnila důvod původní, a to důvod uvedený v § 4 písm. l) zákona o ochranných známkách, podle kterého se do rejstříku nezapíše označení, jehož užívání se přičí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

Novela doplnila právní předpisy, resp. mezinárodní smlouvy a demonstrativním výčtem stanovila, že výluka dle písm. l) se týká zejména označení původu, zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

Ze zákona o ochranných známkách po novele naopak zcela vypadl absolutní důvod původně uvedený v § 4 písm. m), který stanovil, že do rejstříku se nezapíše označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Současně vypadl také relativní důvod původně upravený v § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, podle kterého platilo, že přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Tato změna ve svém důsledku umožňuje zápis i tzv. spekulacních ochranných známek, tj. případů, kdy určitý název, který je soutěžitelem používán k označení výrobku, ale který není registrován jako ochranná známka, zaregistruje jako ochrannou známku odlišný subjekt.

Skutečnost, že přihlašovatel nepodal přihlášku ochranné známky v dobré víře, již není absolutním ani relativním důvodem posuzovaným před zápisem ochranné známky. Tento důvod je nyní posuzován až v rámci řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, neboť dle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách ÚPV prohlásí ochrannou známku za neplatnou na návrh třetí osoby, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo „pokud přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.“ Zákon pamatuje rovněž na situace, kdy byly podány námitky podle dřívější právní úpravy tím, kdo byl dotčen na svých právech přihláškou ochranné známky, která nebyla podána v dobré víře. ÚPV po provedené novele k takto podaným námitkám nepřihlédne a námitkové řízení zastaví. Dotčený vlastník tak musí svá práva uplatnit znovu prostřednictvím návrhu na prohlášení

ochranné známky za neplatnou dle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách, ve kterém se musí znovu domáhat toho, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Ve vztahu k relativním důvodům odmítnutí ochrany lze uvést, že původní absolutní důvody uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) až e) byly sloučeny do jednoho, a to do § 7 odst. 1 písm. c).

Dále bylo zavedeno výslovné ustanovení umožňující vlastníkovu ochranné známky zakázat užívání označení jako obchodní název nebo obchodní firmu nebo jako jejich součást a ustanovení umožňující vlastníkovu ochranné známky zakázat užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu se směrnicí č. 2006/114/ES.

Nově zavedené ustanovení § 8 odst. 3 písm. e) zákona o ochranných známkách umožňuje vlastníkovu ochranné známky zakázat užívání označení jako název nebo obchodní firmu nebo jako jejich součást je odrazem čl. 10 odst. 3 písm. d) harmonizační směrnice a jeho cílem je vytvoření rovných podmínek pro užívání obchodních názvů a ochranných známek jakožto práv rovnocenných.

Důležitou změnou v celém systému ochranných známek je, že ÚPV v rámci věcného průzkumu přihlášky již nezkontroluje, zda je přihlašované označení shodné se starší ochrannou známkou třetí osoby zapsanou pro stejné výrobky či služby.

Před novelou platilo, že ÚPV do rejstříku nezapsal ochrannou známku totožnou se starší ochrannou známkou jiného vlastníka, ledaže takový vlastník dal k zápisu souhlas. Pokud tedy ÚPV obdržel přihlášku ochranné známky shodnou se starší ochrannou známkou zapsanou pro shodné výrobky a služby, takovou přihlášku zamítl. ÚPV se konfliktem zabýval automaticky. Aniž by tedy vlastník starší ochranné známky o této nové přihlášce věděl, byla tato zamítnuta a nová ochranná známka nebyla registrována.¹⁴ Tento postup vyplýval z novelou zrušeného ust. § 6. V souladu s harmonizační směrnicí se tento důvod zamítnutí přesunul mezi relativní důvody zápisné nezpůsobilosti, a to konkrétně do ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Od roku 2019 tedy ÚPV přihlášky konfliktních označení zveřejňuje, a pokud proti nim nebudou ve lhůtě 3 měsíců podány námitky ze strany vlastníků starších ochranných známek, dojde k platnému zápisu. Tato novinka se týká přihlášek podaných po účinnosti novely, ale také přihlášek podaných i před účinností novely, ale zatím nezveřejněných.

Důvodová zpráva tuto novinku odůvodnila tak, že dojde k odstranění nesouladu v postavení vlastníků ochranných známek v řízení před ÚPV a EUIPO.

¹⁴ NEŠPŮREK, R. RÁMEŠ, I. Novela zákona o ochranných známkách v České republice a na Slovensku – čeho se mají bát vlastníci ochranných známek od 1. 1. 2019? IP&IT Bulletin 12/2018, s. 1.

Nově tak zákon od vlastníka starší ochranné známky vyžaduje, aby proti zápisu podal námitky. Novela tedy v praxi vyžaduje od vlastníků ochranných známek, aby aktivněji pečovali o svá práva a aktivně sledovali Věstník ÚPV, resp. jiné příslušné veřejně dostupné databáze, aby proti případným shodným přihláškám ochranných známek mohli včas podat námitky a ÚPV nezapsal shodné označení pro odlišného vlastníka.

V případě, že dojde k zápisu konfliktního označení, zůstává samozřejmě možnost ochrannou známku zneplatnit nebo zrušit, nicméně jedná se již o finančně a časově náročnější proces.

V této souvislosti vyvstává otázka, zda novela ochranných známek provedená implementací harmonizační směrnice neměla dávat vlastníkům ochranných známek větší právní jistotu toho, že do rejstříku shodné označení zapsáno nebude, aniž by se vlastník musel na odvrácení hrozícího rizika sám aktivně podílet.

Osobně však zastávám názor, že v současné době moderních technologií a internetu by pro vlastníka ochranné známky nemělo činit velké obtíže provést pravidelnou rešerši, na základě které by přihláška podobné, resp. shodné ochranné známky byla včas odhalena.

Zásadní změnou pro vlastníky již zapsaných ochranných známek je jistě rozšíření jejich odpovědnosti za povinnost svoji ochrannou známku řádně užívat. Právní úprava ochranných známek před novelou již znala povinnost řádného užívání ochranné známky jejím vlastníkem, neboť v opačném případě by její neužívání nemohlo být důvodem pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou. Obdobně mohla být ochranná známka v důsledku jejího neužívání po nepřetržitou dobu 5 let zrušena.

Harmonizační směrnice se jednoznačně přiklonila k nemožnosti prosazovat práva z ochranných známek, jež nejsou svými vlastníky řádně užívány. Čl. 43 a 44 harmonizační směrnice stanovily, že členské státy mají povinnost do dne 14. 1. 2019 implementovat do svých ustanovení o řízení o námitkách, a to včetně povinnosti zavést námitku neužívání jako obranu v řízení o námitkách.

Čl. 45 harmonizační směrnice pak stanovil, že členské státy mají do dne 14. 1. 2023 povinnost zavést ustanovení týkající se zrušení ochranné známky z důvodu jejího řádného neužívání a ustanovení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Články 17 a 46 harmonizační směrnice ukládají členským státům povinnost zavést námitku neužívání jako obranu v řízení o prohlášení neplatnosti a v řízení o porušení práv z ochranné známky.

Česká republika zavedla povinnost řádného užívání svým vlastníkem již v právní úpravě platné do 31. 12. 2018, podle které platilo, že nebyla-li ochranná známka

po nepřetržitou dobu 5 let svým vlastníkem řádně užívána, mohla být zrušena. Stejně tak, nebyla-li starší ochranná známka řádně užívána pro všechny výrobky a služby, pro něž byla registrována, nemohla být důvodem pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou.

Pro účely dosažení úplné harmonizace se směrnicí 2015/2436 bylo nutné do zákona o ochranných známkách zavést námitku neužívání jako obranu v řízení o námitkách podaných proti zápisu a v řízení o porušení práv z ochranné známky.¹⁵

Novelou bylo tedy zavedeno, že právo ze starší ochranné známky bude možné prosadit pouze tehdy, pokud namítaná ochranná známka bude řádně užívána a tato výhrada bude vznesena protistranou v řízení. Prokázání užívání starší ochranné známky znala právní úprava před novelou pouze v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Speciální ustanovení upravující prokazování užívání starší ochranné známky jsou upravena v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, v námitkovém řízení a rovněž v řízení podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Vlastníku ochranné známky, který na trhu svá práva nerealizuje a ochrannou známku nezačne do 5 let od jejího zápisu řádně užívat, tak plynou ze zákona nové sankce.

Nedoložení řádného užívání namítané ochranné známky na podkladě protinávru v námitkovém řízení nebo v řízení o neplatnosti ochranné známky však nemá pro vlastníka žádné následky, pokud se týká zapsaného rozsahu ochrany namítané ochranné známky. Namítnutá starší ochranná známka zůstává nadále zapsána v rejstříku, nicméně pouze v rozsahu výrobků a služeb, pro které je užívána, může být důvodem pro zamítnutí novější ochranné známky, resp. pro prohlášení novější ochranné známky za neplatnou. Neunese-li však vlastník starší ochranné známky břemeno důkazní, ÚPV nebude v rámci námitkového řízení k namítané ochranné známce přihlížet.

V řízení o návrhu na zrušení ochranné známky má pro vlastníka ochranné známky nedoložení řádných důvodů pro neužívání této známky za následek, že ochranná známka bude zrušena v rozsahu výrobků a služeb, pro které není řádně užívána.

Novela se dotkla také oblasti správních poplatků, neboť od data účinnosti novely není úprava správních poplatků upravena v zákoně o ochranných známkách, ale v zákoně č. 634/2004 Sb. Od účinnosti novely došlo k zavedení některých nových poplatků. Zásadní změny doznalo placení poplatků za podání rozkladu v řízení o ochranných známkách,

¹⁵ DE KORVER, Z. Sbližování praxe EU. Užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána. Průmyslové vlastnictví 2/2021, s. 1.

neboť nyní již není podateli rozkladu zasílána výzva k úhradě poplatku, a pokud poplatek není ve lhůtě zaplacen, rozklad se považuje za nepodaný.¹⁶

Závěrem lze shrnout, že ne všechny ze změn provedených novelou jdou dle mého názoru cestou modernizace práva ochranných známek. Za nejkontroverznější se bezesporu jeví zrušení důvodu týkajícího se dobré víry v námitkovém řízení. Požadavek dobré víry byl jakožto absolutní a relativní důvod odmítnutí ochrany zaveden do české známkové právní úpravy v roce 2004. Tato skutečnost značně zesílila právní jistotu, neboť posilovala průzkum před zápisem ochranné známky do rejstříku a Česká republika byla v důsledku tohoto řazena mezi nejvyspělejší systémy v oblasti známkového práva. V důsledku zařazení tohoto důvodu do známkového práva nedocházelo k zapisování spekulativních ochranných známek. Ne – dobrou víru přihlašovatele je nyní možné posuzovat *ex post* po zápisu spekulativního označení. Vlastník dotčený na svých právech přihláškou, jež nebyla podána v dobré víře, může podat návrh na prohlášení neplatnosti takové ochranné známky v souladu s ust. § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách, ovšem až po jejím zápisu do rejstříku. Na základě tohoto ustanovení ÚPV prohlásí ochrannou známku za neplatnou, byla-li zapsána v rozporu s ust. § 4, nebo pokud přihláška nebyla podána v dobré víře. Nový důvod neplatnosti se systematicky řadí k překážkám zápisné způsobilosti, tj. mezi absolutní důvody neplatnosti, jež v návrhu může uplatňovat kdokoli. V této souvislosti vyvstává otázka, zda vědomost přihlašovatele o existenci další ochranné známky bude přijatelným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou, neboť z dikce zákona nevyplývá, jestli zápisem ochranné známky musí nezbytně dojít k poškození navrhovatele.

Naopak jako krok vpřed vnímám odstranění požadavku grafické znázornitelnosti a tím i otevření možnosti zápisu nových druhů označení jako ochranných známek.

1.2 Institut ochranné známky v systému práva duševního vlastnictví

Ochranná známka se systematicky řadí k předmětům duševního vlastnictví, konkrétně ke skupině průmyslových práv, a k podskupině práva na označení.

Rozdíl oproti právům k technickým řešením (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory) spočívá v omezení doby ochrany, neboť u práv na označení není doba ochrany omezena. Platnost ochranné známky je 10 let a je možno ji vždy o dalších 10 let

¹⁶ ŠVÉDOVÁ, O. Změny ve správních poplatcích po novele zákona o ochranných známkách. Průmyslové vlastnictví 6/2018, s. 207.

prodloužit. Doba ochrany patentu činí 20 let s výjimkou léčiv, u nichž je délka ochrany 25 let, u užitého vzoru 10 let a u průmyslového vzoru 25 let.

Hlavním účelem ochranných známek je identifikační funkce. Mezi práva na označení se dále řadí zeměpisná označení a označení původu (§ 2 písm. a) a b) zákona o ochraně označení původu), obchodní firmy (§ 423 a násl. občanského zákoníku) nebo ochrana jména fyzické osoby (§ 77 až 78 občanského zákoníku) nebo ochranu názvu právnické osoby (§ 132 až 135 občanského zákoníku).¹⁷

Ochranná známka se považuje za tzv. označení objektové se subjektovou relací, protože jejím účelem je rozlišení různých výrobků a služeb (hledisko objektové), jež pocházejí od různých subjektů (hledisko subjektové).¹⁸

Ochranná známka je předmětem absolutních majetkových práv, jež vyplývají ze zápisu ochranné známky do rejstříku, a rovněž předmětem relativních majetkových práv, a to především závazků vzniklých z licenčních nebo franchisingových smluv.

Ne ojediněle se stává, že označení může být předmětem více práv na označení (ochrana jména fyzické osoby požívající ochrany dle ust. § 77 až § 78 občanského zákoníku). K souběhu může docházet také v případě ochrany absolutních a relativních majetkových práv, neboť neoprávněným užitím označení může dojít jednak k zásahu do práv k ochranné známce a současně k jednání v rozporu s právem proti nekalé soutěži.¹⁹

V případě souběhu je však vždy nutné posuzovat každé právo samostatně. Příkladem může být neprodloužení ochrany ochranné známky, v důsledku čehož dojde k jejímu zániku, avšak ochrana jména fyzické osoby či ochrana obchodní firmy trvá nadále. Obecně platí, že v případě kolize mají osobnostní práva přednost před právy majetkovými.

Soudní dvůr EU ve věci „*Anhauser-Busch Inc. Proti Budějovický Budvar, národní podnik*“ rozhodl, že v případě kolize dvou označení, ke kterým se váží majetková práva, lze právo přiznat tomu, kdo předmětné označení začal používat první, a to na základě právního principu priority.²⁰

K souběhu ochrany může docházet také v případě, kdy předmět ochrany naplňuje znaky více nehmotných statků. Jako příklad lze uvést vzhled výrobku, jenž je současně chráněn jako průmyslový vzor i jako trojrozměrná ochranná známka.

¹⁷ LANGE, P. *Marken- und Kennzeichenrecht*. 2. vydání. München: Verlag C. H. Beck, 2012, s. 1.

¹⁸ ČERNÝ, M. HEJDOVÁ, S. CHARVÁT, R. KOUKAL, P. *Zákon o ochranných známkách: Komentář*. Wolters Kluwer, 2017.

¹⁹ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 7. 1997, sp. zn. 3 Cmo 397/95.

²⁰ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. 11. 2004 ve věci C-245/02.

Do doby novelty byl rozsah ochrany vynálezů či technických řešení velmi omezen.²¹

Po novele byly v zákoně upraveny nové námitkové důvody, jež umožňují vlastníku staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud by tato práva mohla být dotčena užitím ochranné známky, podat proti zápisu námitky.

1.3 Tvorba a druhy ochranných známek

Aby mohla ochranná známka řádně plnit svůj účel, kterým je odlišení výrobků a služeb stejného druhu vyráběné nebo poskytované různými výrobci či poskytovateli služeb, musí splňovat několik kritérií. Ochranná známka musí být originální, jednoduchá, výrazná a snadno zapamatovatelná, musí dále být dobře odlišitelná od již zapsaných ochranných známek. Ochranná známka by měla mít stálý a neměnný vzhled, všestranné použití v různých barevných provedeních a měla by být obsahově závislá na subjektu, pro něhož má být vytvořena a zapsána.²²

Soudní dvůr rozhodl, že označení, které má tvořit ochrannou známku, musí být zřetelné, jednoznačné, do sebe uzavřené, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.²³

Při tvorbě ochranné známky je potřeba mít dobré tvůrčí schopnosti, znalosti v oblasti psychologie a rovněž dovednosti propagační. Častou chybou při tvorbě ochranné známky je přílišná popisnost výrobků a služeb, což poté činí ochrannou známku neschopnou zápisu, a to na základě ust. § 4 písm. c) zákona o ochranných známkách. Příkladem popisného označení jsou např. makové koláče, když také označení popisuje výrobek, tj. koláče, které budou s makovou náplní.

Popisná ochranná známka sice přináší svým majitelům výhodu v tom, že dává spotřebiteli jistotu a informuje ho o produktu ochrannou známkou označeném,²⁴ nicméně z hlediska veřejného zájmu vyvstává nebezpečí, že ochranná známka nebude schopna plnit svoji základní funkci jako označení původu.²⁵

²¹ DERCLAYE, E. LEISTNER, M. Intellectual Property Overlaps – An European Perspective. Oxford: Hart Publishing, 2011, s. 86, 88.

²² HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. doplněné a přepracované vydání. C.H. Beck, 2017, s. 2.

²³ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 6. 5. 2003 ve věci C-104/01.

²⁴ PFEIFFER, T. Descriptive trade marks: the impal of the Baby Dry case considered. European Intellectual Property Review, 2002. Volume 24(7), s. 373.

²⁵ BERÁNKOVÁ, A. Popisný charakter označení jako důvod pro zamítnutí ochranných známek Společenství dle č. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení v judikatuře Soudního dvora EU, Průmyslové vlastnictví 3/2015, s. 77.

Zapsat nelze ani označení obsahující údaj o výchozí surovině (např. ferrolith). V praxi působí značné obtíže rozlišit, zda se jedná o označení distinktivní či deskriptivní, tedy popisné. V každém případě je nutno posoudit, zda spotřebitelé budou na označení nazírat spíše jako na sdělení o původu výrobku, pak se bude jednat o distinktivní označení, či jako na údaj o vlastnostech výrobku, pak se bude jednat o označení deskriptivní.²⁶

Aby přihlašované označení mohlo být zapsáno jako ochranná známka, musí mít rozlišovací způsobilost, kterou označení popisná či druhová nemají (voda, víno, Nejlepší pečivo apod.), totéž platí pro označení provedená v cizím jazyce, jež vychází z českého ekvivalentu (water, wasser, aqua apod.). Lze konstatovat, že u označení popisného či druhové je vždy dána i výlučka dle § 4 písm. b), tj. chybějící rozlišovací způsobilost.

Zákon o ochranných známkách však umožňuje, aby v případě, kdy přihlašovatel užívá označení po dostatečně dlouhou dobu, jej veřejnost začala spojovat s předmětnými výrobky a službami a označení se tak stalo pro přihlašovatele charakteristickým, tj. označení získá rozlišovací způsobilost buď jako slovní označení (Dobrá voda) nebo v kombinaci s grafickým prvkem (např. *MF DNES*).²⁷

Pouze kvalitně a bezchybně vytvořená ochranná známka umožňuje svému vlastníkovi vysoký objem prodaných výrobků či poskytnutých služeb a pomáhá mu pronikat na zahraniční trh. Zákazníkům naopak usnadňuje orientaci na trhu a indikuje zavedenou kvalitu a tradici.²⁸

Nová právní úprava neobsahuje definici typů ochranných známek, ale obsahuje vymezení 11 druhů ochranných známek:

- *Slovní ochranná známka* tvořená výlučně slovy nebo písmeny v latině (povolené jsou pouze latinské alfanumerické znaky bez diakritiky), arabskými nebo římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací. Slovní ochranná známka by měla být nejlépe fantazijní, přičemž platí, že čím originálnější ochranná známka, tím vyšší ochranu poskytuje. Slovní ochranná známka se ztvární předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev. Slovní ochranná známka může být tvořena slovy (*Coca Cola*, *KOH-I-NOOR*, *SONY*), čísly (*856*, *4219*), jménem (*Martina*

²⁶ HORÁČEK, R. BISKUPOVÁ, E. DE KORVER, Z. Práva na označení a jejich vymáhání (Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Komentář. 3. doplněné vydání. beck-online.cz, komentář k § 4.

²⁷ LEŠKA, R. ONDŘEJOVÁ, E. Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví. Praha 2018, s. 39.

²⁸ LOCHMANOVÁ, L. Práva na označení. Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku. Orac. 1997, s. 35.

Sáblíková, JIŘINA BOHDALOVÁ), zkratkou (*ČEDOK*), sloganem (*Když ji miluješ, není co řešit*) nebo kombinací výše uvedeného (*GILLETTE MACH 3, Dr. MAX*).

- *Obrazová ochranná známka* tvořená neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickým prvkem nebo barvou či kombinací slovních a obrazových prvků (např. háček *Nike*, postavička „*Kitty*“).
- *Prostorové ochranné známky* tvořeny nebo doplněny trojrozměrným tvarem znázorňující nádoby, obal, samotný výrobek či jeho ztvárnění (např. lahev *Becherovka*).
- *Poziční ochranné známky* tvořené zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna.²⁹ Ztvárněna musí být v reprodukci, jež náležitě určuje pozici ochranné známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků. Prvky, které netvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami.
- *Ochranné známky se vzorem* tvořená výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují. Je ztvárněna reprodukcí znázorňující opakující se vzor.
- *Barevné ochranné známky* tvořené výlučně barvou bez obrysů nebo výlučně barvou kombinací bez obrysů (např. *magenta skupiny T-Mobile*).
- *Zvukové ochranné známky* tvořené výlučně zvukem či kombinací zvuků. Ztvárnění spočívá v přesném zachycení zvuku v notovém zápisu, vyjádření spočívá v audionahrávce reprodukcující zvuk či přesným zachycením notového zápisu (např. *řvoucí lev společnosti Metro-Goldwyn-Mayer, znělka Family Frost*).
- *Pohybové ochranné známky* tvořené nebo doplněné pohybem či změnou pozice prvků na ochranné známce. Pohybové ochranné známky jsou ztvárněny videonahrávkou nebo řadou statistických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Musí být absence zvuku, jinak by se jednalo o multimedialní ochrannou známku. Příkladem pohybových ochranných známek je např. O-556784 pro třídy 16, 25, 26, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 45 či O-571213.
- *Multimedialní ochranné známky* jsou tvořené nebo doplněné kombinací obrazu a zvuku a ztvárněné audiovizuální nahrávkou (MP4) obsahující kombinaci obrazu a zvuku. Popis není přípustný. Příkladem multimedialní ochranné známky je např. O-568650 pro třídy 9, 35, 41 či O-562674 pro třídy 5, 10, 16, 35, 42, 44.

²⁹ SEVILLE, C. EU Intellectual Property Law and Policy. Second Edition, Elgar European Law, 2016, s. 288.

- *Holografické ochranné známky* tvořené prvky s holografickými znaky a ztvárněné videonahrávkou či grafickou nebo fotografickou reprodukcí obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu. Popis není přípustný. Ztvárnění se předkládá formou videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy (MP4 – jeden soubor, JPEG – 1 i více obrázků), které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.
- *Jiné druhy ochranných známek*, zbytková kategorie ochranných známek, která neodpovídá žádnému z výše uvedených druhů ochranných známek. Platí, že ztvárnění musí být provedeno v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, a aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkovu ochranné známky. Např. dle smyslů, na které míří, typicky čich, chuť, dotyk, textura, popř. nové technologie.

V případě ochranných známek slovních je nutné věnovat zvýšenou pozornost při překladu do cizích jazyků, v nichž bude známka využívána, protože ačkoliv v českém jazyce může být význam fantazijní a neškodný, v cizím jazyce může mít význam vulgární či hanlivý.

V praxi velmi často dochází k registraci ochranné známky tvořené osobním jménem. Často k tomu dochází při podnikání u tvůrčích profesí jako například designéři, módní návrháři, sportovci či známé osobnosti (např. „*TIGER WOODS*³⁰“ či „*VICTORIA BECKHAM*³¹“). V případě převodu ochranné známky tvořené jménem je třeba pamatovat na to, aby si smluvní strany ujednaly, že dosavadní vlastník ochranné známky se zavazuje v budoucnu neužívat své jméno prostřednictvím obchodního styku, neboť pokud by se tak nestalo, hrozí, že se původní vlastník dostane do konfliktu s právy z ochranné známky nového nabyvatele.³²

EUIPO ve věci zápisu ochranné známky tvořené jménem rozhodl, že s ohledem na rozdílnou povahu jména a příjmení je nutné zvážit, zda se jedná o jméno či příjmení běžné a rozšířené s přihlédnutím k území, pro které má být ochranná známka zapsána.

³⁰ Ochranná známka č. 1021795, zapsaná dne 15. 9. 2009 pro služby ve třídě 41.

³¹ Ochranná známka č. 18008804 zapsaná dne 22. 1. 2007 pro výrobky a služby ve třídách 3, 6, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28 a 41.

³² KOPCOVÁ, M. Jméno člověka jako ochranná známka. *Právní rozhledy* 23-24/2019, s. 825.

Změna definice ochranné známky, která již nevyžaduje podmínku grafické znázornitelnosti, umožňuje chránit rovněž nové druhy ochranných známek.

EUIPO odlišuje druhy ochranných známek (individuální, kolektivní a certifikační ochranná známka) a typy ochranných známek (slovní, obrazová, prostorová, poziční, se vzorem, barevná, zvuková, multimediální, hologram, pohybová ochranná známka a jiná ochranná známka).

ÚPV (a ostatní evropské úřady) má nelehký úkol, a to posouzení rozlišovací způsobilosti multimediálních, zvukových, pohybových a dalších nových druhů označení včetně specifikace jejich dominantních rozlišovacích prvků. Dle ustálené rozhodovací praxe je elementární funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli, resp. konečnému uživateli totožnost původu zboží či služby označené ochrannou známkou tím, že mu bez možnosti záměny umožní odlišení zboží či služby od zboží či služby s jiným původem.³³

Rovněž v případě nových druhů ochranných známek je třeba mít na paměti hlavní funkci ochranné známky a vyvstává otázka, zda jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky či služby od různých subjektů a zda jsou způsobilá poskytnout konečnému uživateli přesné informace týkající se původu výrobků či služeb. Domnívám se, že například ochranné známky zvukové či pohybové jistě ve spotřebitelích vyvolávají asociace myšlenek a pocity, nicméně již ze své podstaty jsou méně způsobilé poskytovat přesné informace. Při zápisu takové ochranné známky je nutné zachovávat obezřetnost, aby takové ochranné známky neposkytovaly svým vlastníkům monopol na obecné zvuky či kombinace barev, protože jejich množství není neomezené. Takový monopol by totiž mohl narušit pravidla hospodářské soutěže, protože by vlastníkovi poskytoval neoprávněnou výhodu oproti jiným soutěžitelům. Při zápisu takových druhů ochranných známek tak je třeba mít na paměti splnění podmínek rozlišovací způsobilosti se všemi novými aspekty.

Hlavní zásadou práva ochranných známek je zásada teritoriality, jejíž podstatou je, že ochranná známka požívá ochrany na území státu, kde byla zapsána. K jistému prolomení zásady teritoriality došlo v souvislosti s ochrannou známkou EU a mezinárodní ochrannou známkou.

Ochranné známky lze dále dělit také podle formy ochrany, a to:

- *Národní ochranné známky* (ust. § 2 písm. a) zákona o ochranných známkách)

³³ Rozsudky ze dne 29. 9. 1998 ve věci C 39/97, „Canon“ a ze dne 4. 10. 2001 ve věci C 517/99, „Merz & Krell“.

Ochranné známky registrované v rejstříku ochranných známek (veřejný seznam) požívají v České republice ochrany a s nimi jsou spjata práva z ochranné známky ve smyslu ust. § 8 zákona o ochranných známkách.

Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu nalezneme v ust. § 4, relativní důvody pak v ust. § 7 zákona o ochranných známkách.

- *Mezinárodní ochranné známky* (ust. § 2 písm. b) zákona o ochranných známkách)

Česká republika je smluvní stranou Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k Madridské dohodě. S účinností od 1. 10. 2004 je EU smluvní stranou Protokolu, nikoli samotné Madridské dohody, neboť tato nepřipouští přistoupení mezivládní organizace.

Na základě těchto mezinárodních smluv byl vytvořen systém zápisu ochranných známek, jež umožňuje členům smluvních stran poskytnutí ochrany ochranných známek ve smluvních státech Madridské dohody a Protokolu k Madridské dohodě, a to prostřednictvím jediné přihlášky podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (dále jen „*WIPO*“) prostřednictvím ÚPV či EUIPO. Aby mohla být ochranná známka zapsána jako mezinárodní, musí být dříve registrovaná u správního úřadu původu, tj. v případě České republiky u ÚPV nebo EUIPO. Pokud úřady smluvních stran neodmítnou zápis, má ochranná známka stejné účinky jako národní ochranná známka nebo ochranná známka EU.

Mezinárodní známky registrované s účinky pro Českou republiku, jsou ty, u kterých byla v mezinárodní přihlášce určena Česká republika či EU. V souladu s čl. 5 odst. 2 Madridské dohody může ÚPV ochranu mezinárodního zápisu ve lhůtě 1 roku od mezinárodního zápisu odmítnout, a to z absolutních nebo relativních důvodů. Pod zmíněnou dobu jednoho roku existuje podmíněná ochrana mezinárodní ochranné známky. V případě, že dojde k odmítnutí zápisu, mezinárodní ochranná známka pozbývá účinky.³⁴

- *Ochranné známky EU* (ust. § 2 písm. c) zákona o ochranných známkách)

Ochranná známka Společenství byla poprvé upravena nařízením 40/94, jež bylo následně nahrazeno nařízením 207/2009, dále novelizováno nařízením 2015/2424 v kodifikovaném znění nařízení 2017/1001. Nařízení 2015/2424 přineslo terminologickou změnu, kdy nově se ochranná známka Společenství nazývá ochrannou známkou EU. Příslušným úřadem je EUIPO. Jednotná povaha ochranné známky se projevuje v tom, že platí na celém území EU, a ve vztahu k celému území EU může být rovněž

³⁴ ČERNÝ, M. HEJDOVÁ, S. CHARVÁT, R. KOUKAL, P. Zákon o ochranných známkách: Komentář, 2017, Wolters Kluwer, bod. 6.

převedená, zrušena či prohlášena za neplatnou. Výjimka z jednotné povahy platí ve smyslu čl. 22 odst. 1 nařízení 2017/1001 např. pro licenci, kterou je možné poskytnout pouze pro část EU.

Ochranná známka EU má dále také tzv. unitární charakter, což znamená, že její teritoriální rozsah může být rozšířen či zúžen při přistoupení nového státu, resp. při vystoupení stávajícího státu.

Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu nalezneme na úrovni EU v čl. 7 nařízení 2017/1001, relativní pak v čl. 8 nařízení 2017/1001.

- *Ochranné známky všeobecně známé* (ust. § 2 odst. d) zákona o ochranných známkách

Bližšímu vymezení institutu všeobecně známé ochranné známky se věnuji v následující kapitole.

V České republice tedy vzájemně koexistují čtyři režimy ochranných známek, a to národní režim upravený zákonem o ochranných známkách, mezinárodní režim zápisu dle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, režim ochranných známek EU a nakonec všeobecně známé známky.

Ve smyslu ust. § 2 písm. a) až c) zákona o ochranných známkách jsou chráněny pouze ty ochranné známky, jež byly registrovány u ÚPV, Mezinárodního úřadu s účinkem pro ČR nebo u EUIPO. Tyto ochranné známky mohou či nemusí požívat dobrého jména. Stejnou ochranu jako ochranné známky registrované požívají také ochranné známky všeobecně známé, jež do rejstříku nebyly zapsány.

Ochranné známky mohou být registrovány jako individuální nebo ve smyslu ust. § 35 až § 40 zákona o ochranných známkách jako kolektivní. O zápis kolektivní ochranné známky může v souladu s ust. § 35 zákona o ochranných známkách „žádat právnická osoba, zejména spolek výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, který podle příslušných předpisů má právní osobnost a svéprávnost, jakož i právnické osoby veřejného práva.“

K přihlášce kolektivní ochranné známky musí být také přiložena smlouva o užívání, ve které budou uvedeny osoby oprávněné kolektivní ochrannou známkou užívat, podmínky členství v právnické osobě a podmínky pro užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí. Pro kolektivní ochrannou známkou platí omezení ohledně licence, neboť kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence.

2. Definiční vymezení institutu ochranné známky a funkce ochranné známky

2.1 Definice ochranné známky a právní úprava v České republice

Legální a pozitivní definici ochranné známky poskytuje ust. § 1a zákona o ochranných známkách, který stanoví, která označení jsou způsobilá tvořit ochrannou známku:

„Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé

- a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a*
- b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky.“*

Tato právní věta je považována za pozitivní definici ochranné známky, ačkoliv právní předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví se pozitivnímu vymezení vyhýbají. S ohledem na tuto skutečnost je předmětné ustanovení třeba chápat spíše jako vymezení forem a druhů označení, která jsou způsobilá veřejnoprávní ochrany dle známkového zákona.

Ustanovení § 1a je odrazem čl. 3 harmonizační směrnice, jež stanoví: *„Ochrannou známkou může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvar výrobku nebo obal výrobku, nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé:*

- a) odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků a*
- b) být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky.“*

Pro srovnání uvádím, že legální definice ochranné známky EU je obsažena v čl. 4 nařízení 2017/1001: *„Ochrannou známkou EU mohou tvořit jakákoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud jsou tato označení způsobilá:*

- a) rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků; a*

- b) *být vyjádřena v rejstříku ochranných známek Evropské unie (dále jen „rejstřík“) způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována vlastníkovi ochranné známky.“*

Kromě ust. § 1a zákona o ochranných známkách upravuje zákon kolektivní a certifikační ochranné známky, na které se ust. § 1a vztahuje toliko v rozsahu, v jakém není stanoveno jinak, např. ust. § 35 a násl. a § 40a a násl.

Ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách pak naopak negativním způsobem stanoví požadavky na zápisnou způsobilost označení z veřejnoprávního hlediska.

Negativní vymezení ochranné známky je dle ust. 4 zákona o ochranných známkách následující:

„Do rejstříku se nezapiše označení,

- a) *které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1a;*
- b) *které nemá rozlišovací způsobilost;*
- c) *které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností;*
- d) *které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;*
- e) *které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu;*
- f) *které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy;*
- g) *které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby;*
- h) *které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů;*
- i) *které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány,*
- j) *které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu;*

- k) *kteře obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol;*
- l) *jehož užívání se přičí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.“*

Negativní vymezení ochranné známky dle ust. § 4 zákona o ochranných známkách vyplývá z čl. 4 harmonizační směrnice, jež upravuje absolutní důvody pro zamítnutí či neplatnost.

Ust. § 4 zákona o ochranných známkách stanoví, která označení jsou ze zápisu do rejstříku vyloučena v případě, že budou vykazovat určité vlastnosti, kvůli kterým nebudou moci podléhat ochraně. Těmito vlastnostmi jsou takové, jež jsou v rozporu s účelem ochranné známky, resp. v rozporu s právními předpisy či jinými obecně uznávanými společenskými normami a zažitými obchodními zásadami. Ze stejných důvodů lze ve smyslu ust. § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách prohlásit registrovanou ochrannou známku za neplatnou, a to na návrh třetí osoby či z podnětu ÚPV. Otázka, zda je označení způsobilé zápisu posuzuje ÚPV na základě interpretace neurčitých právních pojmů, nikoli na podkladě správního uvážení.³⁵

Účelem absolutních výluk je eliminace monopolizace označení, jež nesplňují podmínky zápisné způsobilosti, nebo jejichž zápis by se přičil veřejnému zájmu z rozličných důvodů, např. z hlediska omezení hospodářské soutěže, tj. možnost užívat popisnou ochrannou známku jedním soutěžitelem za současného vyloučení ostatních z užívání.³⁶

Při posuzování absolutních důvodů uvedených v § 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách hraje důležitou roli vnímání relevantní veřejnosti, u absolutních výluk uvedených v ust. § 4 písm. e) roli podpůrnou, u dalších, např. § 4 písm. a), l) nebo m) zákona o ochranných známkách není relevantní vůbec.

Nad rámec absolutních důvodů ve smyslu § 4 zákona o ochranných známkách je nutno zmínit ještě dvě absolutní výluky vztahující se k certifikačním a kolektivním ochranným známkám, a to důvody uvedené v ust. § 37 odst. 2 a § 40b odst. 3 zákona o ochranných známkách.

³⁵ Rozhodnutí rozšířeného senátu NSS sp. zn. 8 As 37/2011.

³⁶ ČERNÝ, M. HEJDOVÁ, S. CHARVÁT, R. KOUKAL, P. Zákon o ochranných známkách: Komentář. Wolters Kluwer. In aspi.cz. Komentář k § 4 zákona o ochranných známkách.

Ve vztahu ke kolektivní ochranné známce platí, že:

„Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky podle § 4 ÚPV zamítne přihlášku kolektivní ochranné známky,

- a) nespĺňuje-li požadavky podle § 35 nebo 36,*
- b) odporuje-li smlouva o užívání veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo*
- c) je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než kolektivní ochrannou známku.“*

Ve vztahu k certifikační ochranné známce pak z hlediska absolutních důvodů odmítnutí zápisu platí, že:

„Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky podle § 4 Úřad zamítne přihlášku certifikační ochranné známky,

- a) nespĺňuje-li přihláška podmínky stanovené v odstavci 1 nebo v § 40a,*
- b) odporují-li pravidla pro užívání certifikační ochranné známky veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo*
- c) je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam certifikační ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než certifikační ochrannou známku“.*

Ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách pak stanoví relativní důvody (na návrh) zápisné nezpůsobilosti.

„Přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu

- a) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení;*
- b) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou;*
- c) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v České*

republice a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu;

- d) vlastníkem ochranné známky, pokud přihlášku ochranné známky podal zástupce vlastníka ochranné známky na své vlastní jméno a bez souhlasu tohoto vlastníka, ledaže by zástupce své jednání řádně odůvodnil;*
- e) uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace;*
- f) fyzickou osobou, jejíž právo na ochranu osobnosti, zejména právo na jméno, právo k vlastní podobě a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva;*
- g) osobou, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno, nebo*
- h) vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlašovaného označení dotčena.*

Institut ochranná známka není ve známkovém právu terminologicky jednotný.³⁷

Některé právní řády pracují s pojmem obchodní známka, např. EU. Naproti tomu český překlad Pařížské úmluvy používá pojem tovární a obchodní známka. V USA je terminologie také jiná, termínem Trademark se rozumí obchodní známka poskytující ochranu výlučně zboží, kdežto pod pojmem Service Mark nalezneme známku, která chrání výlučně služby.

Dle některých názorů jako první přinesla definici ochranné známky dohoda TRIPS v čl. 15 odst. 1. Pařížská unijní úmluva, Madridská úmluva ani Smlouva o známkovém právu z roku 1994 pojem ochranné známky nevymezovala.³⁸

³⁷ HORÁČEK, R. BISKUPOVÁ, E. DE KORVER, Z. Práva na označení a jejich vymáhání (Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Komentář. 3. doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. Beck online.

³⁸ DOBŘICHOVSKÝ, T. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Linde Praha, 2004, s. 81.

Klíčovým prvkem definice ochranné známky je výraz „označení“.³⁹ Obecně platí, že každá ochranná známka je současně označením, avšak ne každé označení musí být ochrannou známkou.

Nejvyšší soud rozhodl, že za označení považujeme jakýkoli výsledek (lidské, přírodní) činnosti plnící identifikační funkci ve smyslu subjektivém i objektivém. Nejvyšší soud rovněž uvedl, že za subjektivá označení považujeme např. název právnické osoby nebo obchodní firmu. Naproti tomu označením objektivým je např. ochranná známka, označení původu, zeměpisné označení nebo zvláštní označení závodu.⁴⁰

Ochranná známka nikdy není sama o sobě, ale vždy vystupuje ve spojení s konkrétními výrobky či službami, které označuje.

Institut ochranné známky se v zákoně o ochranných známkách vyskytuje v trojím významu, a to obecně dle ust. § 1a jako označení způsobilé být předmětem ochrany dle zákona o ochranných známkách a splňující pojmové znaky ochranné známky, dále ve smyslu předmětu ochrany, jenž byl registrován v rejstříku ochranných známek v souladu s ust. § 28, a ze kterého plynou jejímu vlastníku absolutní majetková práva, a nakonec jako všeobecně známá ochranná známka dle ust. § 2 písm. d).

Ze shora uvedené právní věty plynou obligatorní požadavky na ochrannou známku, přičemž je nutné, aby byly splněny kumulativně. Zápisu schopné označení musí splňovat jednak podmínky obsažené v zákoně o ochranných známkách a zároveň nesmí být tímto zákonem ze zápisu vyloučeno.⁴¹

Pro zápis označení do rejstříku ochranných známek tak musí označení splňovat podmínku rozlišovací způsobilosti, musí být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který umožní jasně a přesně určit předmět ochrany, a musí být vázané na výrobky nebo služby, pro které je přihlašováno. Nová podmínka vyjádření označení v rejstříku způsobem, který umožní příslušnému úřadu a veřejnosti jasně a přesně určit předmět ochrany nahrazuje původní požadavek na grafickou znázornitelnost.

Nové vymezení v zákoně o ochranných známkách je plně v souladu s harmonizační směrníci.

Směrnice č. 2015/2436 vychází z kritérií na ztvárnění ochranné známky vyplývajících z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. 12. 2002 ve věci

³⁹ LANGE, P. Marken- und Kennzeichenrecht. 2. vydání. München: Verlag C. H. Beck, 2012, Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví – část F – Ochranné známky.

⁴⁰ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2016, sp. zn. 29 Cdo 2219/2015.

⁴¹ ZDVIHALOVÁ, M. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 6.

C-273/00 „*Sieckmann Methyleinnamat*“, ve kterém soud ve své odpovědi na předběžnou otázku uzavřel, že označení musí být vyjádřeno způsobem, který je jasný, přesný, samostatný, snadno přístupný, srozumitelný, trvalý a objektivní.

Zrušení požadavku na grafickou znázornitelnost je v souladu s čl. 6 Pařížské úmluvy, který stanoví, že podmínky přihlášky a zápisu továrních a obchodních známek stanoví v každé unijní zemi její národní zákonodárství a rovněž v souladu s čl. 15 odst. 1 dohody TRIPS, podle něhož jsou předmětem ochrany jakákoliv označení nebo jakákoliv kombinace označení způsobilá odlišit výrobky či služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

Druhým obligatorním znakem ochranné známky je rozlišovací způsobilost, jehož vymezením se podrobně věnuji v souvislosti s absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti dle ust. § 4 písm. b) v kapitole 4.

2.2 Funkce ochranné známky

Hlavní funkcí ochranné známky je funkce identifikační, která se v odvětví práva ochranných známek nazývá rozlišovací (distinktivní) funkcí.⁴² Primární funkcí ochranných známek je tak odlišení výrobků a služeb jedné osoby od výrobků a služeb osoby jiné. Nejvyšší správní soud v této souvislosti rozhodl, že ochranná známka má identifikovat jednotlivé výrobce a zaručit, že spotřebitelům budou pod totožným označením nabízeny výrobky stejného výrobce.⁴³

Identifikační, resp. rozlišovací funkce přímo vyplývá z legální definice ochranné známky, konkrétně z ust. § 1a písm. a) zákona o ochranných známkách, neboť ochrannou známkou může být pouze označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby jiné.

Ustanovení § 1a zákona o ochranných známkách je odrazem čl. 3 harmonizační směrnice, jež stanoví, že „*Ochrannou známkou může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvar výrobku nebo obal výrobku, nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků...*“

Obdobnou úpravu obsahuje rovněž nařízení 2017/1001 v čl. 7, ve kterém negativně vymezuje ochrannou známku EU.

⁴² INGERL, R., ROHNKE, Ch. *Markengesetz: gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*. 3. vyd. München: Verlag C. H. Beck, 2010.

⁴³ Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2003, č. j. 6 A 39/2001 – 64.

Rozlišovací funkce pak přímo vyplývá i z negativního vymezení ochranné známky, a to konkrétně z ust. § 4 písm. a) a b) zákona o ochranných známkách, neboť do rejstříku se naopak nezapíše označení, které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1a, tedy ve smyslu § 1a písm. a) takové, jež není způsobilé odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby jiné. Dále dle § 4 písm. b) se do rejstříku nezapíše označení, jež nemá rozlišovací způsobilost.

Aby označení aspirující na zápis do rejstříku mělo rozlišovací způsobilost, nestačí, aby se odlišovalo od známých označení, ale aby bylo svou formou a obsahem natolik originální, že jeho svérázné znaky mají schopnost individualizovat zboží, které jím má být označeno. Při posuzování zápisné způsobilosti se hodnotí celkový dojem, kterým působí označení jako celek s přihlédnutím k povaze zboží, resp. služeb.

Ve vztahu k funkci rozlišovací nelze opomenout ani funkci soutěžní, protože ochranná známka by měla napomoci výrobcům a poskytovatelům služeb s prosazováním a udržením se na trhu domácím i světovém v soutěži s konkurenčními výrobci, respektive poskytovateli.⁴⁴

Při posuzování rozlišovací způsobilosti přihlašovatel nemusí dokazovat, že přihlašované označení má distinktivní způsobilost, ÚPV musí tvrdit nedostatek zápisné způsobilosti a v případě pochybnosti by známka měla být zapsána.

Vedle výše zmíněných funkcí lze řadu dalších moderních funkcí ochranných známek. Ochranné známky jsou nedílnou součástí identity soutěžitelů a z tohoto důvodu je nutné jim přiznat adekvátní právní ochranu. Rozměr této ochrany závisí na stanovení pilířů, na kterých ochranné známky spočívají, tedy jaký je jejich význam a účel. Jmenované pilíře odráží funkce ochranných známek.

Z dalších, moderních funkcí jmenuji funkci garanční, komunikační, reklamní či investiční.

Institut ochranné známky je institutem také ekonomickým, protože ovlivňuje rozhodování spotřebitelů při nákupu, neboť ti se kromě ceny řídí také kvalitou, o které ochranná známka podává vypovídací hodnotu, i přestože neexistuje obecně uznávaný standard institutu kvalita.⁴⁵ Garanční funkce má pro spotřebitele zásadní význam v případě, že u výrobků nelze jednoznačně posoudit objektivní kvalitu, například proto, že jsou

⁴⁴ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, č. j. 4 As 1/2008 – 220.

⁴⁵ REEVES, C. REDNAE, D. Defining Quality: Alternatives and Implications, Acad. Manag. Rev., 1994, 19, s. 419.

technicky složité, a orientují se tedy na základě značky.⁴⁶ Pro tento druh zákazníků tak bude rozhodující, že mají ochrannou známku spojenou s výrobky či službami, jež mají stejnou povahu, kvalitu a charakteristiku.⁴⁷

Komunikační funkci stanovil Soudní dvůr EU v rozhodnutí ze dne 18. 6. 2009, C-487/07, *L'oréal v. Bellure*, v bodě 51. Komunikační funkci ochranných známek si lze představit jako výsledek reklamy či investic do tvorby konkrétní značky.⁴⁸

S komunikační funkcí ochranných známek souvisí funkce reklamní. Vnímáme-li ochrannou známku jako nástroj komunikace, pak signál, jež ochranné známky dávají spotřebitelům je, že zboží má jisté kvalitativní znaky či jiné vlastnosti, kvůli kterým si je spotřebitelé chtějí zakoupit.

Jak stanovil Soudní dvůr EU ve věci *Interflora v. Marks & Spencer Plc* rovněž investiční funkce ochranné známky navazuje na výše jmenovanou funkci reklamní. V případech, kdy třetí osoba užívá totožné označení se zapsanou ochrannou známkou pro stejné výrobky či služby způsobem, že to brání využívat majiteli ochrannou známku pro nabytí, resp. udržení dobré pověsti, pak nezbytně, zasahuje-li užívání do dobré pověsti, dochází k zásahu do funkce investiční.

2.3 Ochranná známka jako věc v právním smyslu

Registrovaná ochranná známka představuje souhrn soukromých subjektivních práv a povinností, jež představuje nehmotnou věc v právním smyslu dle ust. § 496 odst. 2 občanského zákoníku. Označení, z něhož se ochranná známka skládá nebo neregistrované označení je také nehmotnou věcí v právním smyslu, protože je to nehmotný předmět odlišný od člověka a jiných hmotných i nehmotných předmětů, je pro člověka užitečný a rovněž způsobilý být předmětem majetkových práv ve smyslu ust. § 489 a § 979 občanského zákoníku.

Věcí v právním smyslu je dle ust. § 489 občanského zákoníku „*vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.*“ Z důvodové zprávy k občanskému zákoníku však vyplývá, že tato definice věci není definicí reálnou, ale definicí nominální, resp. normativní a tato skutečnost koresponduje s definicí ochranné známky jakožto nehmotného statku, která se předmětem právní ochrany stává až v důsledku právního vymezení a nabytí zákonem vyžadovaných pojmových znaků.

⁴⁶ ČADA, K. Strategie průmyslověprávní obrany. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 217.

⁴⁷ CALLMAN, R. Unfair competition, Trademarks and Monopolies, 3. Vyd. 1967, s. 640.

⁴⁸ KOPCOVÁ, M. Moderní funkce ochranných známek a jejich vliv na posouzení konfliktu ochranné známky s obchodní firmou v judikatuře SDEU. Právní rozhledy 8/2019, s. 282.

Věci se dle ust. § 496 občanského zákoníku dělí na hmotné a nehmotné, přičemž hmotná věc je občanského zákoníku vymezena velmi obecně jako „*ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu.*“

Nehmotné věci definuje občanský zákoník jako „*práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.*“ Z důvodové zprávy vyplývá, že se jedná o párový pojem k věci hmotné a nehmotnou věcí je tak věc, jež nespadá pod definici věci hmotné dle ust. § 496 odst. 1 občanského zákoníku. Nehmotné věci se pak řadí mezi věci movité (z latinského slova „*movere*“, tzn. hýbat), neboť v souladu s ust. § 498 občanského zákoníku je není možné subsumovat pod nemovitosti. Absolutní majetková práva k věcem vč. majetkových práv z ochranných známek tak patří mezi nehmotné movité věci.

Občanský zákoník nerozlišuje mezi věcmi hmotnými a nehmotnými z hlediska vlastnictví, neboť ust. § 1011 stanoví, že „*vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, jsou jeho vlastnictvím.*“ Stejně jako pro hmotné věci i pro věci nehmotné platí, že musí být užitečné pro člověka, člověkem ovladatelné a člověk je může podrobit své vůli, přičemž ovladatelností se rozumí vlastnost generální, resp. objektivní, tj. nejen ve vztahu k jednotlivci.

Věcná práva jakožto práva absolutní jsou typicky právy veřejnými, když existenci těchto práv lze zpravidla ověřit ve veřejných seznamech. Ze zákona vyplývá požadavek, že má-li mít majetkové právo absolutní povahu, musí tato skutečnost vyplývat ze zákona. Tento požadavek není ničím novým, když zákon o ochranných známkách obsahuje normu, že vlastník ochranné známky má práva proti všem. Tuto skutečnost lze seznat ze slova „*výlučně*“, neboť zákon o ochranných známkách stanoví, že vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna.

Ochranná známka je typickým příkladem nehmotné věci v právním smyslu ve smyslu ust. § 496 odst. 2 občanského zákoníku. Jedná se proto o nehmotný statek, jež není spojený s osobností člověka a je předmětem majetkových práv. K ochranné známce se pak váží absolutní majetková práva ve smyslu ust. § 8 zákona o ochranných známkách a absolutní práva plynoucí z občanského zákoníku (např. zástavní právo ve smyslu ust. § 1309 a násl.). Registrovaná ochranná známka může být také předmětem relativních majetkových práv (licence).

Ačkoli se jedná absolutní práva, práva z ochranných známek nejsou neomezená a lze je omezit právním předpisem, úředním výrokem nebo smluvně. Typicky se jedná

o vyčerpání práv z ochranné známky, omezení známkového práva z důvodu neužívání známky, zákonné, nucené nebo smluvní licence apod.⁴⁹

Vlastnické právo k ochranné známce vzniká zápisem do rejstříku. Občanský zákoník dělí rejstříky na ty, které se týkají osob a na veřejné seznamy, jež se týkají práv. Tato terminologie rejstříků, resp. veřejných seznamů ovšem nekoresponduje s terminologií, jež používá zákon o ochranných známkách nebo zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, jež nabytí účinnosti stejný den jako občanský zákoník, neboť tyto používají termín rejstřík, ačkoli se nejedná o osoby.

Občanský zákoník upravuje originární i translativní převod vlastnictví zápisem do veřejného seznamu. Dle § 1102 občanského zákoníku platí, že převede-li se vlastnické právo k movité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

S ohledem na skutečnost, že zákon o ochranných známkách jinak nestanoví, je datum zápisu ochranné známky do rejstříku rozhodné pro originární i translativní nabytí vlastnického práva k ochranné známce.

K převodu vlastnického práva tedy dochází zápisem do rejstříku a nikoli účinností převodní smlouvy. Tento princip nabytí vlastnictví zápisem do rejstříku se nazývá intubačním principem.

2.4 Ochranná známka jako předmět vlastnictví

Jak bylo rozebráno v předešlé kapitole, ochranná známka patří mezi nehmotné statky a je možné s ní nakládat jako s předmětem vlastnického práva.⁵⁰ Předmětem vlastnického práva jsou v souladu s ust. § 1011 občanského zákoníku všechny hmotné i nehmotné věci.

Subjektem práva z ochranných známek je její vlastník. K výkonu pozitivního obsahu práva z ochranné známky dochází v důsledku užívání ochranné známky ve spojení s výrobky či službami, pro které je ochranná známka zapsána⁵¹, a tomu odpovídá právo domáhat se zákazu rušení jednáním třetími osobami na trhu. Pokud ochranná známka není

⁴⁹ JAKL, L. Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. Metropolitan University Prague Press. Praha, 2014, s. 22.

⁵⁰ JAKL, L. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví, Repetitorium, Metropolitní univerzita Praha 2011, s. 103.

⁵¹ HORÁČEK, R., BISKUPOVÁ, E., DE KORVER, Z. Práva na označení a jejich vymáhání (Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Komentář. 3. doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. Beck online.

svým vlastníkem řádně užívána, nemůže ani plnit funkci ochranné známky, kterou je primárně funkce rozlišovací, ale rovněž ani ostatní funkce.

Vlastník ochranné známky své vlastnické právo prokazuje výpisem z rejstříku ochranných známek nebo osvědčením o zápisu. Zápisem prokazuje jak pozitivní obsah vlastnického práva, a to ochrannou známkou užívat, ale také jeho negativní obsah, a to zakázat třetím osobám užívat ochrannou známkou.

K ochranné známce se váží zvláštní absolutní majetková práva upravená v ust. § 8 zákona o ochranných známkách. Nároky vyplývající z porušení těchto práv jsou upravena v ust. § 3 až § 5 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Právo průmyslového, resp. duševního vlastnictví a s ním i právo známkové má teritoriální povahu, což znamená, že vlastník ochranné známky nakládá se svým absolutním právem pouze na území toho státu, na jehož území je ochranná známka zapsána a řídí se právem tohoto státu, který subjektivnímu právu vlastníka uděluje ochranu. Tomuto principu říkáme *lex loci protectionis*.⁵²

Základním právem vlastníka ochranné známky, resp. účinkem zápisu, je právo užívat ji ve spojení s chráněnými výrobky či službami, pro něž je zapsána a tomuto právu právo odpovídající, domáhat se zákazu rušení třetími osobami, tedy zákazu užívání shodného nebo podobného označení pro stejné nebo podobné výrobky či služby bez souhlasu vlastníka.

Podle čl. 16 odst. 5 písm. a) harmonizační směrnice užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, v prvcích neměnicích její distinktivní způsobilost, představuje řádné užívání bez ohledu na to, zda je ochranná známka v podobě, ve které je užívána, rovněž zapsána pro svého vlastníka. Za účelem sjednocení rozhodovací praxe členských států bylo dne 15. 10. 2020 zveřejněno Společného prohlášení o společné praxi týkající se užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které je zapsána, mění její rozlišovací způsobilost (dále jen „*Společná praxe*“). Společná praxe, jež má podobu doporučujícího dokumentu, byla v České republice implementována ke dni 15. 1. 2021 a má sloužit jako pomůcka k tomu, aby v obdobných případech byly přijaty podobné závěry. S ohledem na doporučující povahu Společné praxe však bude poslední slovo patřit národním soudům při přezkumu správních rozhodnutí ÚPV, resp. Soudní dvůr EU.⁵³

⁵² HÁK, J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň, Aleš Čeněk, 2012, s. 11.

⁵³ DE KORVER, Z. *Sbližování praxe EU. Užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána. Průmyslové vlastnictví 2/2021*, s. 11.

Zákon o ochranných známkách nevymezuje v legální definici ochranné známky osoby, které mohou být vlastníky ochranné známky. Výslovně pouze stanoví: „*pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.*“ Z právní věty lze dovodit, že vlastníkem ochranné známky může být fyzická či právnická osoba, subjekt soukromého práva, ale i subjekt veřejného práva, např. ministerstvo, obec či kraj. Zákon tak na rozdíl od právní úpravy zákona č. 137/1995 Sb. neomezuje okruh vlastníků ochranných známek. Přihlašovatelé tak mohou podat přihlášku ochranné známky, aniž by současně museli dokládat, že výrobky nebo služby, pro které označení přihlašují, spadají pod jejich podnikatelskou činnost podle zápisu v obchodním, živnostenském či jiném veřejném rejstříku.⁵⁴ I přes tuto skutečnost je ovšem nutné, aby přihlašovatel či vlastník ochranné známky byl oprávněn nakládat s výrobky nebo byl oprávněn provozovat služby, pro které ochrannou známku přihlašuje na základě relevantního právního předpisu.⁵⁵

Vlastníkem ochranné známky je dále osoba, která je zapsaná v rejstříku vedeném ÚPV. Vystává otázka, zda vlastnické právo k ochranné známce vznikne i k nezapsanému označení či ke známce všeobecně známé. S přihlédnutím k čl. 6bis Pařížské unijní úmluvy usuzují, že ano.

Ohledně absolutních majetkových práv zakotvených v občanském zákoníku, může být ochranná známka předmětem práva zástavního nebo podzástavního, či jiného věcného práva ve smyslu ust. § 17 zákona o ochranných známkách, resp. ust. § 1310 občanského zákoníku.

Skutečnost, že je ochranná známka předmětem některého z těchto práv, zapíše ÚPV do rejstříku ve lhůtě 1 měsíce, ode dne, kdy obdrží nezbytné podklady. K žádosti o zápis je nutné přiložit zástavní smlouvu, rozhodnutí soudu nebo jiného správního orgánu.

Ochranná známka může být dále předmětem dědického práva ve smyslu ust. § 1475 odst. 1 a § 1479 občanského zákoníku a dále ve smyslu ust. § 18a předmětem spoluvlastnictví.

⁵⁴ ZDVIHALOVÁ, M. Definiční vymezení institutu ochranné známky dle právního řádu České republiky, Evropské unie a Spojených států Amerických, Průmyslové vlastnictví 1/2017, s. 39.

⁵⁵ Důvodová zpráva k ust. § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Horáček in 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. 543.

Vlastnictvím ochranné známky v širším smyslu je dle názoru Evropského soudu pro lidská práva také přihláška ochranné známky, neboť tato v sobě zahrnuje majetkové právo na zápis do rejstříku ochranných známek.⁵⁶

Vlastnické právo k ochranné známce vzniká originárně zápisem do rejstříku, respektive dle ust. § 1114 občanského zákoníku úředním výrokem. Občanský zákoník upravuje také derivativní způsob nabytí vlastnického práva, a to v ust. § 1102, ve kterém stanoví, že převede-li se vlastnické právo k movité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

Dle ust. § 15 odst. 3 zákona o ochranných známkách dále platí, že převod ochranné známky nabývá účinky (*erga omnes*) zápisem do rejstříku.

Ochranná známka může být ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona o ochranných známkách převedena nezávisle na převodu obchodního závodu. Ust. § 15 představuje výjimku z obecného pravidla, že při koupi obchodního závodu kupující nabývá vše, co k závodu jako celku náleží.⁵⁷

Ochrannou známku lze tedy převést, přičemž v praxi nejčastěji se stává na základě inominátní převodní smlouvy, jež musí být v písemné formě. Převodem vstupuje nový vlastník v plném rozsahu do práv převodce, zejména do relativních majetkových práv majících původ v licenčních smlouvách, ale například i do práva zástavního.

O zápis převodu může požádat kterákoli ze smluvních stran. Zápis provede ÚPV do 1 měsíce ode dne, kdy obdrží všechny nebytné podklady pro provedení zápisu. K žádosti o převod ochranné známky je nutné přiložit listinu nebo výňatek z ní nebo jiný doklad prokazující změnu vlastnictví ochranné známky. Ustanovení § 15 odst. 3 stanoví, že převod se s účinky *erga omnes* dovrší zápisem do rejstříku ochranných známek.

Ochrannou známku lze převést toliko pro všechny výrobky a služby nebo jen pro některé z nich. Ve druhém případě pak vedle sebe paralelně existují dvě ochranné známky ve stejném znění, avšak pro různé výrobky a služby. Naproti tomu ochrannou známku nelze, s ohledem na její unitární charakter, převést pouze pro část území České republiky.

Převod se zapisuje do rejstříku a má význam z hlediska dobré víry třetích osob a účinků zápisu vůči nim. Účinky převodu vůči třetím osobám má tedy až zápis v rejstříku, kdy od tohoto okamžiku může nový vlastník vymáhat svá práva vůči třetím osobám.

⁵⁶ Rozhodnutí ESLP Anheuser Busch ca Portugalsko, č. stížnosti 73049/01, bod 78.

⁵⁷ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2002, sp. zn. 29 Odo 314/2001.

Účinky zápisu mají rovněž významný vliv na dobrou víru třetích osob a na materiální publicitu veřejných seznamů, kdy ve smyslu ust. § 980 odst. 1 a 2 občanského zákoníku nikoho neomlouvá neznalost údaje zapsaného v rejstříku.

Zákon dále explicitně upravuje změnu vlastnictví, ke které dochází nezávisle na vůli stran, tzv. přechod ochranné známky (dědění, fúze, rozdělení). O zápis přechodu ochranné známky může žádat právní nástupce. Nástupce – nabyvatel také může vůči ÚPV činit úkony týkající se nakládání s ochrannou známkou už od doručení žádosti o zápis přechodu práv k ochranné známce.

Stejně jako v případě převodu ochranné známky i v případě přechodu má zápis do rejstříku konstitutivní účinky a tedy až provedením zápisu jsou završeny translační účinky převodu, resp. přechodu zapsané ochranné známky.

Výjimka z výše uvedeného platí pro všeobecně známou ochrannou známku. K převodu všeobecně známé ochranné známky jakožto věci nehmotné movité totiž dochází účinností převodní smlouvy, pokud si strany například nesjednaly výhradu vlastnického práva, tedy že se nabyvatel stane vlastníkem až úplným zaplacením kupní ceny.

Stejně jako ochrannou známku lze převést (nebo může být předmětem přechodu) také přihlášku ochranné známky, která představuje rovněž nehmotnou věc v právním smyslu. K převodu přihlášky dochází stejně jako v případě ochranné známky, avšak v případě, že ještě nedošlo k jejímu zveřejnění, nenastupují účinky zápisu převodu *erga omnes*. V takovém případě dochází k převodu účinností převodní smlouvy. Pokud přihláška již byla zveřejněna, k převodu dochází zápisem stejně jako v případě převodu ochranné známky.

Ke změně vlastníka může dojít také nuceným výkonem rozhodnutí, respektive v exekučním řízení. Vzhledem k absenci výslovné právní úpravy se domnívám, že výkon rozhodnutí, resp. exekuce bude probíhat obdobně jako výkon rozhodnutí nebo exekuce prodejem věci movitých dle zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

K žádosti o zápis výkonu rozhodnutí nebo exekuce se ve smyslu ust. § 17 odst. 4 přikládá rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo exekuční příkaz.

Ustanovení § 16 zákona o ochranných známkách dále upravuje deliktní hledisko porušení závazkového vztahu mezi vlastníkem ochranné známky registrované v členské zemi Pařížské úmluvy a jeho zástupcem. Na základě tohoto ustanovení má vlastník ochranné známky registrované v unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, jež je členem Světové obchodní organizace, má právo podat u soudu návrh na určení práva na vyznačení změny vlastníka ochranné známky, byla-li ochranná známka zapsána na jméno zástupce

bez souhlasu vlastníka. Podkladem pro vyznačení změny vlastníka je pravomocné rozhodnutí soudu, jež musí vlastník doložit k žádosti.

V praxi připadá v úvahu aplikace ust. § 16 zejména ve vztahu mezi obstaratelem a vlastníkem ochranné známky, kdy obstaratel jakožto nepřímý zástupce překročí rozsah zástupčího oprávnění a přihlášku ochranné známky podá v zemi, ve které není oprávněn zastoupení vykonávat.

2.4.1 Účinky ochranné známky a práva erga omnes

Ustanovení § 8 zákona o ochranných známkách zajišťuje vlastníkům, ochranných známek, popř. jejich právním nástupcům jejich základní účel, kterým je zejména zajištění monopolu a konkurenční výhody před třetími osobami. Práva z ochranné známky se váží k nabytí vlastnictví ochranné známky, nikoli až k jejich uplatnění, a jsou založena zápisem do rejstříku.

Ustanovení § 8 zákona o ochranných známkách vyplývá z čl. 10 a 13 harmonizační směrnice. Transpozicí harmonizační směrnice došlo k rozšíření demonstrativního výčtu případných zákazů užívání označení v obchodním styku a k zavedení práva majitele ochranné známky zabránit přepravě padělků z třetích zemí před vpuštěním do volného oběhu.⁵⁸

Práva uvedená v ust. § 8 zákona o ochranných známkách charakterizujeme jako soukromá subjektivní práva majetkové povahy, která působí *erga omnes* a jejich právní základ bychom našli v čl. 34 odst. 1 Listiny, podle kterého platí, že „*práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem*“.

Podstatou těchto práv je skutečnost, že práva jsou vynutitelná v případě jejich porušení či ohrožení, a to prostřednictvím zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (zdržovací nárok, nárok na přiměřené zadostiučinění peněžité a morální, satisfakční nárok, nárok na náhradu škody a nárok na vydání bezdůvodného obohacení).

V případě porušení těchto práv postačuje objektivní nezaviněná odpovědnost porušitele. Tato subjektivní práva však nejsou neomezená, neboť je lze ve smyslu ust. § 10 a § 11 omezit zákonem.

Mezi hlavní výlučná práva vlastníka ochranné známky patří zejména:

- (a) výlučné právo ochrannou známkou užívat;
- (b) výlučné právo zakázat užívání označení konfliktního v obchodním styku;

⁵⁸ KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGLOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 8, in aspi.cz.

- (c) výlučné právo zakázat užívání ochranné známky obstaratelem;
- (d) výlučné právo s ochrannou známkou disponovat (převod, licence, zástavní právo).

Právní ochrana spočívá na principu výhradní ochrany a zápisem tak vzniká vlastníku ochranné známky výlučné právo užívat ochrannou známkou ve spojení s výrobky a službami, pro které byla registrována. Tomuto právu odpovídá povinnost třetích osob zdržet se jakýchkoli zásahů do práv k ochranné známce.⁵⁹

Vlastník ochranné známky je dále oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®. Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2032/2008 vyplývá, že *„Kdo není vlastníkem ochranné známky, nemůže pro svůj výrobek používat označení ®, ani jiné označení, z něhož by běžný spotřebitel (průměrný spotřebitel) mohl usuzovat, že se u daného výrobku jedná o chráněné (registrované) označení. Kdo označuje své výrobky známkou TM, ač není vlastníkem ochranné známky, jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže.“*

Novelou zákona o ochranných známkách došlo k posílení postavení vlastníka ochranné známky při prosazování práv a bez souhlasu vlastníka ochranné známky nesmí nikdo v obchodním styku užívat označení shodné pro shodné výrobky či služby, označení shodné nebo podobné pro shodné nebo podobné výrobky či služby za předpokladu pravděpodobnosti záměny nebo označení shodné nebo podobné pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky či služby za předpokladu dobrého jména ochranné známky a zásahu.

Právo vlastníka ochranné známky zakázat užívání konfliktního označení v obchodním styku vyplývá mimo ust. § 8 zákona o ochranných známkách také z čl. 16 odst. 1 dohody TRIPS, čl. 10 směrnice 2015/2436 a z čl. 9 nařízení 2017/1001. Právo zakázat užívání ochranné známky obstaravatelem nalezneme rovněž v čl. 6septies Pařížské úmluvy.

Právo zakázat třetím osobám užívání shodného nebo podobného označení vzniká *ex lege* samotným zápisem ochranné známky do rejstříku a není k tomu nutné dávat žádný podnět. Tento zákaz může odvolat a umožnit třetí osobě užití (např. prostřednictvím licence nebo jednostranným právním jednáním) ochranné známky pouze vlastník. Pro uplatnění tohoto práva je důležitý den podání přihlášky, resp. den vzniku práva přednosti, protože pouze proti jednáním učiněným po tomto dni se může vlastník ochranné známky účinně bránit.

⁵⁹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 12. 2007, č. j. 7 As 42/2007-94.

Pokud ovšem vlastník ochranné známky po dobu 5 let vědomě strpí užívání pozdější ochranné známky, právo zakázat užívání takové známky ve smyslu § 10b ve spojení s § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách zaniká. Pokud není ochranná známka řádně užívána, hrozí, že bude zrušena dle § 31 nebo se neuplatní dle § 26a a 32c při kolizi s pozdějšími označeními v řízení před ÚPV nebo v občanskoprávním sporu o porušování práv z ochranné známky či v řízení dle § 10a a § 10b na zákaz užívání. Registrace ochranné známky tedy vlastníku zakládá výlučná práva, avšak pouze v případě, že vlastník ochrannou známku řádně užívá. Novela tedy v případě námitkového řízení a řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou vychází důsledně z čl. 11 odst. 3 LZPS, tj. že vlastnictví zavazuje.

Zákon explicitně zakazuje užívat shodné či podobné označení se zapsanou ochrannou známkou v obchodním styku.

Soudní dvůr v rozsudku ze dne 11. 9. 2007 ve věci ve věci C-17/06 „*Céline SARL proti Céline SA*“ stanovil podmínky, při jejichž splnění se vlastník ochranné známky může domáhat zákazu užívání označení, které je s jeho ochrannou známkou v konfliktu:

- (a) užívání označení v obchodním styku;
- (b) absence souhlasu vlastníka ochranné známky s užíváním;
- (c) užívání označení pro (totožné nebo podobné) zboží a/nebo služby;
- (d) způsobilost zasáhnout do ochranné známky.

Soudní dvůr rozhodl, že užíváním v obchodním styku se rozumí užívání v souvislosti s obchodní činností, jejímž cílem je dosažení hospodářského prospěchu v nikoli soukromé oblasti.⁶⁰

Obchodním stykem se pro účely tohoto zákona dle ust. § 8 odst. 3 zákona o ochranných známkách rozumí užívání faktické či fiktivní (nominální). Na užívání označení pro účely osobní, resp. vědecké se zákaz neaplikuje.

Vlastník ochranné známky může ochrannou známku užívat buď výlučně, anebo právo k jejímu užití poskytnout třetí osobě, a to především na podkladě licenční (či jiné) smlouvy nebo na základě jiného druhu souhlasu.

Pod faktické užívání řadíme umístování ochranné známky na výrobcích v souvislosti se skutečnou obchodní činností, na obalech výrobků či užití ochranné známky separátně od zboží, ale v souvislosti s ním, pokud je prováděno ve spojitosti se skutečnou nebo připravovanou podnikatelskou, resp. obchodní činností.

⁶⁰ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 2. 11. 2002 ve věci C-206/01.

Za užívání označení v obchodním styku se po novele považuje ve smyslu ust. § 8 odst. 3 písm. e) rovněž užívání označení jako název právnické osoby nebo obchodní firmy nebo jako součást názvu právnické osoby, resp. ve smyslu ust. § 8 odst. 3 písm. f) užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s jinými právními předpisy.

Důvodová zpráva uvádí, že ustanovení písm. e) je plně v souladu s judikaturou Soudního dvora EU v případě C-17/06 „*Celine*“, podle něhož platí: *„Užívání obchodní firmy, obchodního jména nebo označení provozovny totožných se starší ochrannou známkou třetí osobou, která k tomu nebyla oprávněna, v rámci činnosti uvádění na trh výrobků totožných s těmi, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, představuje užívání, které je vlastník uvedené ochranné známky oprávněn zakázat podle čl. 5 odst. 1 písm. a) První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. 12. 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, pokud se jedná o užívání pro zboží, které zasahuje nebo je způsobilé zasáhnout do funkcí ochranné známky.“*

Text písm. f) zpřesňuje dle důvodové zprávy k novele zákona o ochranných známkách vztah zákona k Směrnici 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě. Předmětné ustanovení Směrnice 2006/114/ES je provedeno v ust. § 2980 občanského zákoníku a zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.⁶¹

Pro dané ustanovení je relevantní rovněž ust. § 2981 občanského zákoníku upravující vyvolání nebezpečí záměny. Dle ust. § 2981 odst. 2 občanského zákoníku platí, že *„nebezpečí záměny vyvolá i ten, kdo užije zvláštního označení závodu nebo zvláštního označení či úpravy výrobku, výkonu nebo obchodního materiálu závodu, která v zákaznických kruzích platí pro určitý závod za příznačné.“*

K tomu se obdobně vyjádřil Soudní dvůr EU ve věci C-533/06 „*Holdings Limited*“: *„Majitel zapsané ochranné známky není oprávněn zakázat, aby třetí osoby ve srovnávací reklamě užívaly označení podobné této ochranné známce pro zboží nebo služby totožné s těmi, pro něž byla zmiňovaná ochranná známka zapsána, nebo jim podobné, jestliže toto užívání nezpůsobí u veřejnosti nebezpečí záměny, a to bez ohledu na skutečnost, zda srovnávací reklama splňuje všechny podmínky přípustnosti uvedené v čl. 3a směrnice č. 84/450, ve znění směrnice č. 97/55.“*

⁶¹ ZDVIHALOVÁ, M. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018. s. 149.

Za užití ochranné známky v obchodním styku se naopak nepovažují úkony vlastníka zajišťující obranu ochranné známky, ilustrativní vyobrazení ochranné známky pro účely výuky i v případě, že vyučujícím je podnikatel, který výuku vede za účelem dosažení zisku. Za užití ochranné známky v obchodním styku se dále nepovažuje ani užití ochranné známky, které přímo nebo nepřímo nesměřuje k využití zboží či služeb v obchodním styku.

Právo zakázat užívání označení shodného či podobného s ochrannou známkou vlastníka je relevantní pro případy, při kterých užívání označení třetí osobou zasahuje, resp. je způsobilé zasáhnout do funkcí ochranné známky, zejména do její elementární funkce, tj. funkce rozlišovací, resp. identifikační. Mimo funkce identifikační, respektive rozlišovací (označení původu) slouží ochranné známky rovněž jako nástroj obchodní strategie, reklamy či k udržení dobré pověsti. Ochrana na základě práv dle § 8 zákona o ochranných známkách platí i pro užívání, jež zasahuje, resp. je způsobilé zasáhnout do těchto dalších funkcí ochranné známky, a to do funkce garanční, ochranné, reklamní či propagační, sdělovací, investiční.⁶²

Pokud užívání označení nezasahuje do žádné z funkcí ochranné známky, nelze hovořit o poškození zájmů a práv vlastníka ochranné známky.⁶³

Novela dále změnila odst. 4 ust. § 8, jehož účelem je nyní zvýšení ochrany vlastníka starší ochranné známky proti vstupu výrobků ze třetích zemí do České republiky porušujících práva z jeho ochranné známky a uvádění těchto výrobků na trh, protože umožní dotčeným vlastníkům ochranných známek reagovat na eventuální porušení jejich práv dřív, než dojde ke vpuštění zboží do volného oběhu na území ČR, vždy v rámci obchodního styku. Jedná se o výrobky, které jsou neoprávněně označeny ochrannou známkou, tedy padělky.

Novela dále subsumovala do ust. § 8 nový odstavec 5, který umožňuje vlastníku ochranné známky zakázat užívání ochranné známky osobě, resp. zástupci vlastníka ochranné známky, na jehož jméno byla ochranná známka zapsána bez souhlasu vlastníka.

Zákon dále nově obsahuje ustanovení § 8a, které má za cíl zvýšit právní ochranu vlastníků ochranných známek proti padělkům, když stanoví, že existuje-li riziko, že pro výrobky nebo služby by mohly být použity obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž je umístěna ochranná

⁶² Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07.

⁶³ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 11. 2002 ve věci C-206/01.

známka, a toto používání by představovalo porušení práv vlastníka ochranné známky dle ust. § 8 odst. 2 a 3, má vlastník této ochranné známky právo zakázat v obchodním styku:

- a) umisťovat označení shodné s ochrannou známkou nebo označení jí podobné na obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž může být ochranná známka umístěna,
- b) nabízet na trhu či uvádět na trh nebo skladovat pro tyto účely anebo dovážet či vyvážet obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž může být ochranná známka umístěna.⁶⁴

2.4.2 Omezení účinků ochranné známky

I přestože jsou práva z ochranných známek práva absolutní povahy, nemohou být v některých případech vykonávána absolutně a jejich vlastník je nucen strpět jednání, která by jinak mohla porušovat jeho práva, ale s ohledem na osobu jednajícího, nemá jeho jednání povahu porušení práv vlastníka ochranné známky.

Omezení účinků upravuje ust. § 10 zákona o ochranných známkách:

„Pokud je užívání v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku, není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku

- a) jejich jméno a příjmení nebo adresu, jedná-li se o fyzickou osobu;*
- b) označení nebo údaje, které nemají rozlišovací způsobilost nebo které se týkají druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;*
- c) ochrannou známkou za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, zejména v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.“*

Účelem ustanovení je stanovení určité rovnováhy mezi zájmy vlastníka ochranné známky a legitimními zájmy veřejnosti a třetích osob užívat nebo uvádět konkrétní

⁶⁴ § 8a zákona č. 441/2003 S., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

informace. Dalším významným účelem je v souladu s judikaturou Soudního dvora EU zajištění volného pohybu zboží na vnitřním trhu Evropské unie.⁶⁵

Ustanovení § 10 vychází z čl. 14 harmonizační směrnice. Na úrovni ochranných známek EU nalezneme úpravu v čl. 14 a 138 nařízení 2017/1001.

Pojmem „*strpět*“ rozumíme situaci, kdy se vlastník ochranné známky nemůže domáhat svých práv.⁶⁶ Musí se ovšem jednat o užívání, jež je v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku a je uskutečňováno v rámci obchodního styku. Pokud by došlo k užití shodného či podobného označení jiným způsobem než v obchodním styku, účinky dle ust. § 8 zákona o ochranných známkách by nenastaly. Jako příklad lze uvést užití ochranné známky pro soukromé účely, v uměleckém díle, při svobodě projevu a projevu kritiky, satiry nebo politického názoru.⁶⁷

Podmínkou omezení účinku ve smyslu § 10 je, že k užití ochranné známky, shodného, resp. podobného označení dochází v souladu s obchodními zvyklostmi a poctivého obchodního styku.

S ohledem na předmět této práce se zaměřím na ust. § 10 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, tj. užití označení, jež nemají rozlišovací způsobilost. Analyzované ustanovení vychází doslovně z čl. 14 odst. 1 písm. b) harmonizační směrnice a z čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001. Přijetím novely došlo k rozšíření omezení práv vlastníka ochranné známky o označení postrádající rozlišovací způsobilost.

Podle § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách se do rejstříku nezapíše označení, které nemá rozlišovací způsobilost, resp. dle § 4 písm. c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností. Může se jednat o slovní označení nebo jednoduchá grafická označení. U takových označení je dán všeobecný zájem na tom, aby tyto mohly užívat třetí osoby v rámci popisu svých výrobků či služeb. Výjimku tvoří případy, kdy přihlašovatel ve smyslu § 5 prokáže, že takové označení získalo distinktivní způsobilost před zápisem do rejstříku užíváním v obchodním styku, a to ve vztahu k výrobkům a službám, pro něž je požadován zápis.

⁶⁵ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 10. 4. 2008 ve věci C-102/07.

⁶⁶ ZDVIHALOVÁ, M. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 150.

⁶⁷ KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGLOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 10, in aspi.cz.

Existují situace, kdy je registrována ochranná známka, jež obsahuje vedle nedistinktivního označení další rozlišovací prvky nebo obsahuje nedistinktivní označení, jež rozlišovací způsobilost získalo užíváním v obchodním styku.

Soudní dvůr EU ve věci C-108/97 *Windsurfing Chiemsee* uvedl, že účelem a smyslem ustanovení o omezení práv z ochranné známky ve vztahu k označení či údajům, jež se týkají druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby či jiných jejich vlastností, je zejména zabránění vlastníkům ochranných známek zakazovat svým konkurentům užívat jeden či více popisných slov, jež obsahuje jejich ochranná známka, s cílem označení určitých vlastností jejich výrobků třetích stran.

V rozhodnutí C-48/05 „*Adam Opel*“ dále Soudní dvůr připustil, že třetí osoba může takové údaje použít v rámci své ochranné známky, pokud je účelem tohoto užití popis vlastností jejich výrobků, a k užívání dochází v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu a obchodě.

Omezení účinků ve smyslu § 10 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách neplatí na užití zeměpisných označení, jež není obecně známé jakožto označení místa a má tedy distinktivní způsobilost a rovněž na situace, ve kterých zeměpisné označení získalo distinktivní způsobilost pro výrobky či služby na základě užívání a spotřebitelé si s ním spojují výrobky, resp. služby majitele ochranné známky.

Novela zakotvila dále ust. § 10a a 10b, která dle důvodové zprávy zavádí pravidla, podle nichž nelze práva z ochranné známky uplatňovat, pokud nedochází ke skutečnému užívání ochranné známky.

Ustanovení § 10 a je dorazem čl. 17 harmonizační směrnice, jež klade důraz na poskytnutí ochrany pouze v případech, kdy jsou ochranné známky skutečně užívány a tím také plní svůj účel jako označení původu výrobků a služeb.

Vlastník ochranné známky je v souladu s ust. §10a odst. 1 oprávněn domáhat se podle zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, aby soud zakázal užívání označení pouze v tom rozsahu, v němž jeho práva v době, kdy byla podána žaloba, nemohou být zrušena podle ust. § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Ustanovení se vztahuje k zákazu pozdějšího označení a ochranné známky zapsané minimálně 5 let před podáním žaloby. Důkazy o užívání své ochranné známky předkládá žalobce na žádost žalovaného. V případě neprokázání užívání je namítaná ochranná známka pro dané řízení neúčinná.

Nové ust. § 10b zákona o ochranných známkách, jež je výsledkem implementace čl. 18 harmonizační směrnice, uvádí, že vlastník starší ochranné známky není oprávněn domáhat se podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky, pokud by tato pozdější ochranná známka nebyla prohlášena za neplatnou na základě ust. § 12 odst. 1 nebo 3 nebo ust. § 32b odst. 2 nebo 3. Ustanovení řeší kolizi ochranných známek. Soud se bude zabývat posouzením, zda by pozdější napadená ochranná známka obstála proti starší ochranné známce v řízení o neplatnosti dle ust. § 12 odst. 1 nebo 3 nebo § 32b odst. 2 nebo 3.

2.4.3 Povinné užívání ochranné známky

Zákon o ochranných známkách (stejně jako evropská známkoprávní legislativa) nevyžaduje, aby v době podání přihlášky a v době zápisu ochranné známky bylo označení užíváno pro výrobky či služby, pro něž je označení přihlašováno, resp. ochranná známka chráněna. Avšak toto neplatí poté, co došlo k zápisu. Ochranná známka, jež není užívána, neplní svoji elementární funkci.

Důvodem pro zrušení již zapsané ochranné známky je následné neužívání ochranné známky po určitou dobu, a to po dobu 5 let. Rozhodným datem pro určení 5- ti letého období je den zápisu do rejstříku, resp. v případě mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky den, kdy již nemůže být sděleno odmítnutí ochrany dle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě. Ochrannou známku, která není řádně užívána, také nelze namítat v řízení o námitkách a v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Cílem takto formulované právní úpravy je zejména zájem na tom, aby nebyly zapsány ochranné známky, které sledující za cíl blokovat zápis ochranných známek jiného soutěžitele nebo přihlašování tzv. spekulativních ochranných známek.⁶⁸

Existence blokačních a spekulativních ochranných známek, jejichž přihlášky podávají jejich vlastníci ve zlé víře či bez úmyslu ochranné známky užívat, ochromují známkoprávní systém. Po novele zákona o ochranných známkách navíc došlo k vypuštění požadavku dobré víry při podání přihlášky ochranné známky, který byl účinným nástrojem proti zápisu takových známek.⁶⁹

⁶⁸ ZDVIHALOVÁ, M. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 157.

⁶⁹ KOPCOVÁ, M. Blokační a spekulativní ochranné známky. Právní rozhledy 2/2019, s. 54.

Z čl. 5 C odst. 1 Pařížské úmluvy vyplývá, že smluvním stranám je umožněno upravit povinné užívání ochranné známky po její registraci, a pokud k užívání nedojde, lze registraci zrušit, pokud vlastník ochranné známky neužívání neodůvodní. Předmětný článek 5 C se však týká ochranných známek ve vztahu k výrobkům, nikoli ke službám.⁷⁰ Obdobně čl. 19 odst. 1 dohody TRIPS stanoví minimální dobu pro možné neužívání, a to 3 roky.

Na evropské úrovni bychom úpravu řádného neužívání našli v čl. 16 harmonizační směrnice a pro ochrannou známku EU v čl. 18 nařízení 2017/1001.

Právní úprava dvoustranných procesních řízení před ÚPV vztahující se k průkazu řádného užívání je v českém právním řádu novinkou.

Je povinností vlastníka ochranné známky, aby ji řádně užíval v souvislosti s výrobky a službami, pro něž je registrována. Za řádné užívání lze považovat i případy, kdy je ochranná známka umístěna např. v katalogu, ceníku, webu apod., a nikoli přímo na samotném výrobku.

Institut řádné užívání definoval Soudní dvůr EU tak, že se jedná o skutečné užívání ochranné známky, jež neslouží pouze k zachování práv z ochranné známky, tj. nejedná se o užívání fiktivní, ale které odpovídá elementární funkci ochranné známky jakožto záruky původu výrobků a služeb.⁷¹

Řádným užíváním se rozumí rovněž užívání v podobě, jež se od podoby, v níž byla ochranná známka registrována, liší prvky neměnicími její distinktivní způsobilost. Vlastník ochranné známky ji tedy může pro účely dodržení řádného užívání užívat rovněž v určitých modifikacích.

Za užívání ochranné známky se ve smyslu ust. § 13 odst. 3 považuje také užívání ochranné známky se souhlasem vlastníka, užívání kolektivní a certifikační ochranné známky a užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy.

Vlastník ochranné známky může negativní dopady spojené s neužíváním ochranné známky odvrátit tak, že prokáže existenci řádných důvodů pro její neužívání. V souladu s čl. 19 odst. 1 dohody TRIPS se jedná o důvodu nezávislé na vůli vlastníka ochranné známky, např. vis maior, válka.

V námitkovém řízení jsou lhůty k podání žádosti přihlašovatele o předložení důkazu o řádném užívání starší ochranné známky a lhůta k předložení důkazu o řádném

⁷⁰ BODENHAUSEN, G. H. C. Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967. 2. vyd. Geneva: WIPO, 1991, s. 64.

⁷¹ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 3. 2003 ve věci C-40/01.

užívání namítané ochranné známky, koncentrované. Hlavním důvodem je odstranění průtahů v řízení o zápisu napadené přihlášky ochranné známky do rejstříku.

Přihlašovatel má právo ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení námitek proti zápisu ochranné známky podat k ÚPV žádost, aby namítající osoba předložila důkaz o řádném užívání starší (namítané) ochranné známky. Jak jsem uváděla výše, lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Náležitosti této žádosti jsou zákonem taxativně vymezeny, neboť se jedná o žádost vůči druhému účastníku řízení, nikoli žádost vůči ÚPV. Pokud žadatel náležitosti žádosti nesplní, ÚPV v souladu s ust. § 26a zákona o ochranných známkách žadatele nevyzývá k odstranění vad, žádost se považuje za nepodanou a není k ní přihlédnuto.

V případě, že v řízení o zápisu ochranné známky podá protistrana žádost o předložení důkazu o řádném užívání, musí osoba namítající ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení výzvy ÚVP předložit důkazy o tom, že ochrannou známku řádně po dobu 5 let přede dnem vzniku práva přednosti užívala. Tato lhůta musí být dodržena, nelze ji prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Pro účely námitek se starší namítaná ochranná známka považuje za zapsanou pouze pro ty výrobky a služby, pro které bylo řádné užívání prokázáno.

Vlastník ochranné známky prokazuje její užívání zpravidla propagačními materiály, fakturami, čestným prohlášením apod., které prokazují rozsah, dobu a povahu užívání. Neunes-li namítající důkazní břemeno ohledně užívání, ÚPV k namítané ochranné známce nepřihlíží. Užívání ochranné známky EU či mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU se v souladu s ust. § 13 odst. 1 zákona o ochranných známkách posuzuje dle čl. 18 nařízení 2017/1001.

Téměř shodně je v zákoně upraveno prokazování užívání starší ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou s tím rozdílem, že lhůta k doložení důkazů o řádném užívání ochranné známky není lhůtou koncentrační a navrhovatel má právo lhůtu žádat prodloužení lhůty, resp. v případě jejího zmeškání požádat o prominutí zmeškání, a dále že v dílčích případech musí navrhovatel prokazovat řádné užívání ve dvou obdobích (období I. a období II.).

Bude-li ke dni podání návrhu starší ochranná známka registrována minimálně po dobu 5 let, navrhovatel musí předložit důkaz o tom, že během doby 5 let před podáním návrhu svoji ochrannou známku řádně užíval, tj. období I.

Byla-li ke dni vzniku práva přednosti novější ochranné známky starší ochranná známka registrována minimálně 5 let, musí navrhovatel předložit důkazy o tom, že byla jeho ochranná známka řádně užívána rovněž k tomuto datu, tj. období II.

Výše uvedené prokázání užívání ochranné známky ve dvou časových obdobích se vztahuje na případy, kdy ke dni práva přednosti pozdější ochranné známky byla starší ochranná známka registrována nejméně po dobu 5 let.

Novelizaci v oblasti prokázání užívání namítané ochranné známky doznaly rovněž spory vedené na základě zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Vlastník ochranné známky se na základě zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví může domáhat, aby soud zakázal užívání označení v rozsahu, ve kterém v době podání žaloby nemohou být jeho práva zrušena dle § 31 odst. 1 písm. a). V případě, že ke dni podání žaloby byla ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, má žalovaný právo uplatnit námitku neužívání namítané ochranné známky. Vlastník ochranné známky má poté povinnost doložit důkaz o tom, že během doby 5 let před podáním žaloby ochrannou známkou řádně užíval pro výrobky a služby, pro které je známka zapsána, a ke kterým se vztahuje žaloba nebo prokázat řádný důvod pro neužívání ochranné známky.

Prokázání skutečnosti, že ochranná známka není řádně užívána, ovšem nemá (stejně jako v řízení o námitkách) v předmětném řízení pro vlastníka žádné důsledky, pokud se jedná o zapsaný rozsah ochrany namítané ochranné známky. Namítaná dřívější ochranná známka zůstává nadále registrována, ovšem v rozsahu, v němž je řádně užívána, může být rozhodujícím námitkovým důvodem.

V souladu s článkem II. odst. 5 přechodných ustanovení zákona č. 286/2018 Sb. je žádost o předložení důkazů o řádném užívání oprávněn podat přihlašovatel v řízení o námitkách, jež byly podány až po datu nabytí účinnosti novely a vlastník novější ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, jež bylo zahájeno rovněž po datu nabytí účinnosti novely.

Úprava řízení o návrhu na zrušení ochranné známky zůstala po novele stejná. Nedoloží-li vlastník ochranné známky v řízení o návrhu na zrušení této známky důkazy o řádném užívání pro předmětné výrobky a služby, dochází ke zrušení ochranné známky.

Zajímavá je jistě skutečnost, že v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky je důkazní břemeno obrácené. Není možné prokázat, co se nestalo, tedy že ochranná známka není řádně užívána. Průběh řízení je takový, že správní orgán na základě návrhu vlastníka napadené ochranné známky provede navržené důkazy k tvrzení, že jeho ochranná známka byla řádně užívána. Pokud ÚPV shledá, že důkazy prokazují řádné užívání, ochranná

známka nebude zrušena, v opačném případě je vlastník ochranné známky odpovědný za její zrušení, ledaže k neužívání existují řádné důvody.

Navrhovatel tedy ke svému návrhu na zrušení ochranné známky nemusí doložit žádné důkazy o neužívání ochranné známky a důkazní břemeno je přeneseno automaticky na vlastníka ochranné známky, na kterém stojí břemeno důkazní o jejím řádném užívání.

Novela zákona o ochranných známkách se ovšem zásadně dotkla účinků rozhodnutí ÚPV o zrušení ochranné známky, neboť účinky rozhodnutí o zrušení nově nastávají ke dni podání návrhu na zrušení ochranné známky (před novelou tyto účinky nastávaly ex nunc ke dni, kdy rozhodnutí o zrušení nabylo právní moci). Dle § 31a odst. 5 zákona o ochranných známkách může ÚPV nově v rozhodnutí o zrušení k žádosti účastníka uvést i jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení ochranné známky.

2.5 Certifikační ochranná známka

Certifikační ochranná známka je specifická podkategorie ochranných známek, která může z hospodářského hlediska představovat ty nejvýdělečnější ochranné známky. Kořeny těchto známek bychom našli v anglosaském právu, kde se objevily již ve 20. století. Do české právní úpravy byly certifikační ochranné známky zavedeny velkou novelou zákona o ochranných známkách v důsledku transponování harmonizační známkové směrnice.

Velký ekonomický potenciál certifikačních ochranných známek lze spatřovat v oblasti digitálních vodotisků a jiných obdobných systémů k označení pravosti digitálních produktů. Rozmach lze očekávat i v certifikačních ochranných známkách pro turistické nebo vzdělávací služby.

Certifikační ochranná známka bývá obvykle vymezena tak, že označuje zboží či služby, které jsou vlastníkem ochranné známky certifikovány vzhledem k původu, použitém materiálu, způsobu výroby zboží či poskytování služeb, kvality, přesnosti či jiných vlastností.⁷² Certifikační ochranná známka tak jinými slovy označuje výrobky či služby, které splňují určité kritéria jakosti, materiálu, specifických vlastností apod. a odlišuje tak výrobky mající určité vlastnosti od výrobků, které tyto vlastnosti postrádají.

Dle českého právního řádu je certifikační ochranná známka ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, kvalitu, přesnost

⁷² Britský zákon o ochranných známkách, Trade Marks Act (1994) – <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/50>.

nebo jiné vlastnosti od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou. Příkladem certifikační ochranné známky EU je ochranná známka č. 18180607.

K přihlášce certifikační ochranné známky musí být přiložena pravidla pro užívání certifikační ochranné známky a musí obsahovat rovněž vlastnosti výrobků a služeb, jež mají být certifikovány a dále podmínky užívání a sankce. Náležitosti pravidel pro užívání certifikační ochranné známky nalezneme v příloze č. 2 k zákonu o ochranných známkách. V pravidlech musí být jednoznačně vymezen okruh oprávněných osob certifikační ochrannou známkou užívat, způsob, jak bude přihlašovatel testovat stanovené vlastnosti konkrétních výrobků či služeb a jak bude dohlížet na užívání certifikační ochranné známky. Testovat stanovené vlastnosti předmětných výrobků či služeb může buď samotný přihlašovatel, nebo jím pověřená osoba.⁷³

Přihlašovatelem může být v případě certifikační ochranné známky jakákoli osoba fyzická nebo právnická, jež je způsobilá k certifikaci výrobků či služeb, pro které má být známka registrována.

Na vlastníka certifikační ochranné známky je kladen požadavek, aby sám neprováděl podnikatelskou činnost v oblasti udělované certifikační ochranné známky. Certifikační ochranné známky nejsou, odlišně od kolektivních ochranných známek, vázány na členství v kterémkoli subjektu, např. ve sdružení výrobců.⁷⁴

Důvody pro odmítnutí přihlášky certifikační ochranné známky jsou obecné absolutní důvody dle ust. § 4 a dále zvláštní důvody dle ust. § 40b odst. 3, podle kterého platí, že:

„Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky podle § 4 Úřad zamítne přihlášku certifikační ochranné známky,

- a) nesplňuje-li přihláška podmínky stanovené v odstavci 1 nebo v § 40a,*
- b) odporují-li pravidla pro užívání certifikační ochranné známky veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo*
- c) je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam certifikační ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než certifikační ochrannou známkou.“*

ÚPV zamítne dle § 22 odst. 1 zákona o ochranných známkách přihlášku ochranné známky, pokud přihlašované označení není způsobilé zápisu ve smyslu § 4.

⁷³ DE KORVER, Z. Modernizace známkového práva. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, 2018, s. 50.

⁷⁴ JIRSA, J. Přivalová vlna ve světě ochranných známek-Nástup certifikačních ochranných známek. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017, s. 79.

Označení aspirující na zápis certifikační ochranné známky musí stejně jako standardní ochranná známka být v rejstříku vyjádřeno způsobem, který orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, musí mít distinktivní způsobilost rozlišit výrobky či služby, jež vlastník certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobku, resp. poskytnutí služeb, kvalitu, přesnost či jiné vlastnosti, od výrobků a služeb, jež takto nejsou certifikovány.

Obdobně jako u individuálních ochranných známek lze do rejstříku zapsat certifikační ochrannou známku obsahující popisné výrazy postrádající distinktivní způsobilost, a to však pouze za předpokladu, že zároveň obsahuje další rozlišovací prvky, pokud označení neklame veřejnost, zejména co se týká povahy, jakosti, zeměpisného původu výrobku či služby, jež mají být certifikovány, resp. pokud jde o povahu či význam certifikační ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco odlišného než certifikační ochrannou známku.⁷⁵

Ustanovení § 5 o nabytí rozlišovací způsobilosti na základě užívání v obchodním styku se na certifikační ochranné známky užíje obdobně. Přihlašovatel u přihlášky dokládá nabytí rozlišovací způsobilosti ve vztahu k certifikační činnosti, tedy že přihlašované označení vnímá alespoň podstatná část veřejnosti jako certifikační značku, která může rozlišit certifikované výrobky od necertifikovaných.

Harmonizační směrnice nechala na uvážení členských států, zda se absolutní důvod dle § 4 písm. c) bude aplikovat také na certifikační ochranné známky. Členským státům tedy bylo dáno ke zvážení, zda certifikační ochrannou známku nemohou tvořit také označení, která jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností, a to za předpokladu, že vlastník certifikační ochranné známky by nebyl oprávněn zakázat třetí osobě užívat v obchodních vztazích předmětný zeměpisný název. Novela zákona o ochranných známkách této možnosti nevyužila, proto i certifikační ochranné známky musejí mít inherentní rozlišovací způsobilost nebo ji nabýt ve smyslu § 5. Z uvedeného existuje výjimka pro zeměpisné názvy, jež si veřejnost nespojí s údaji o zeměpisném původu výrobku či služby. Jako příklad lze uvést údaje, které veřejnosti nejsou známe natolik, aby si tyto asocioval s konkrétním místem.

⁷⁵ KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGLOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 40 odst. 3, in aspi.cz.

Rozlišovací způsobilost je v případě certifikační ochranné známky posuzována s přihlédnutím k § 40a odst. 1, tedy zda přihlašované označení je způsobilé rozlišit výrobky či služby, jež mají určitou vlastnost, a které budou takto certifikovány od výrobků tímto způsobem necertifikovaných. Přihlašované označení se může skládat z výrazu vyjadřujícím certifikovanou vlastnost, pokud bude obsahovat i další rozlišovací prvek, a to za předpokladu, že nebude klamavé.

Připomínky k přihlášce certifikační ochranné známky může podat z důvodů absolutní zápisné nezpůsobilosti či z důvodů specifikovaných v § 40b odst. 3 kterákoli osoba, a to až do konce lhůty pro podání námitek.

Důvody pro zrušení certifikační ochranné známky se obdobně jako důvodu zápisné nezpůsobilosti štěpí na obecné dle ust. § 31 a zvláštní dle ust. § 40d odst. 1.

Důvod neplatnosti certifikační ochranné známky je mimo obecné důvody dle ust. § 32 rovněž zvláštní důvod, že certifikační ochranná známka byla zapsána v rozporu s ust. § 40b odst. 3, tzn. totožné důvody jako pro zamítnutí přihlášky certifikační ochranné známky.

2.6 Všeobecně známá známka

Zákon o ochranných známkách neposkytuje ochranu pouze zapsaným ochranným známkám, ale umožňuje ochranu rovněž označením, jež z nějakého důvodu do rejstříku nebyla zapsána, avšak v důsledku svého užívání získala takovou hodnotu či vlastnosti, že se mohou dostat do stejného postavení jako registrované ochranné známky. Ve smyslu § 2 písm. d) zákona o ochranných známkách požívají na území České republiky ochrany ochranné známky, které jsou na území České republiky všeobecně známé ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.

V následující kapitole se budu věnovat institutu všeobecně známá ochranná známka a všeobecně známá ochranná známka s dobrým jménem. Zaměřím se zejména na právní pojetí pojmů všeobecná známost a právní úpravu jednotlivých institutů ochrany ochranných známek.

2.6.1 Všeobecně známá známka a všeobecně známá známka s dobrým jménem

Imanentním znakem charakterizujícím všeobecně známé ochranné známky (z angl. „*well-known trademark*“) je poskytnutí ochrany těmto ochranným známkám, i přestože

na území smluvního státu Pařížské úmluvy nebyly zapsány do příslušného rejstříku. Ochrana všeobecně známých známek je založena všeobecnou známostí označení v příslušném kruhu spotřebitelské veřejnosti.

Ochrana všeobecně známých známek byla do národního zákona převzata z čl. 6bis Pařížské úmluvy a čl. 16 odst. 2 a 3 Dohody TRIPS.

Dle čl. 6bis Pařížské úmluvy považujeme za všeobecně známé ochranné známky ty známky na území státu neregistrované, kterým je potřeba poskytnout účinnou ochranu proti jejich zneužití. Všeobecná známost je tak jiným způsobem ochrany než je standardní zápis do rejstříku. Dalším důležitým znakem je rozsah výrobků a služeb, na něž se ochrana vztahuje.

Dle čl. 16 odst. 2 dohody TRIPS platí, že *„čl. 6 bis Pařížské úmluvy (1967) se použije mutatis mutandis na služby. Při určování, zda je ochranná známka všeobecně známá, bude Člen brát zřetel na to, zda je ochranná známka známa v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti u dotyčného Člena, získané jako důsledek propagace této ochranné známky.“*

Dle čl. 16 odst. 3 dohody TRIPS platí, že *„6 bis 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.“*

Podle obecného pravidla platí, že ochranná známka vzniká zápisem do rejstříku ochranných známek a tato poté poskytuje svému vlastníku absolutní práva proti všem, kteří by do jeho práv chtěli zasáhnout. Výjimku z tohoto obecného pravidla představuje právě všeobecně známá ochranná známka, protože ochrana všeobecně známé ochranné známky vzniká důsledkem jejího užívání na trhu, tj. v důsledku všeobecné známosti. Jedná se o známku natolik silnou, že pro konkrétní výrobky či služby se vžila do povědomí relevantní skupině společnosti natolik, že nabyla distinktivní způsobilost i přesto, že formálně nebyla registrována.

Stupeň známosti ochranné známky nemusí být vždy nezbytně důsledkem jejího reálného užívání přímo na území České republiky, ale může nastat situace, že známka je užívána např. na Slovensku, přičemž z tohoto důvodu ji znají i spotřebitelé z České republiky.

Před implementací harmonizační směrnice do českého právního řádu se ochrana všeobecně známých známk vztahovala na všechny výrobky a služby. V důsledku implementace došlo k zúžení institutu všeobecně známé ochranné známky, tj. ochrana se vztahuje na ty výrobky a služby, ke kterým se stala všeobecně známá známka všeobecně známou.

Dle čl. 6bis Pařížské úmluvy a čl. 16 odst. 2 a 3 dohody TRIPS je takové označení chráněno stejně jako registrovaná ochranná známka v každé smluvní zemi, ve které se pro shodné či podobné výrobky či služby stalo všeobecně známé. Z výše uvedeného tak vyplývá, že všeobecně známá známka požívá ochrany nejen v rozsahu shodnosti označení, ale rovněž v rozsahu podobnosti označení, jež by bylo způsobilé vyvolat asociaci s všeobecně známou známkou. Všeobecně známá známka tak může dosáhnout stejného postavení jako zapsaná ochranná známka.

Článek 6bis Pařížské úmluvy oproti čl. 16 odst. 2 a 3 dohody TRIPS poskytuje ochranu známkám proti zaměnitelným ochranným známkám pouze ve vztahu ke shodným či podobným výrobkům, nikoli ve vztahu ke službám. V důsledku čl. 16 odst. 2 dohody TRIPS má Česká republika povinnost poskytnout ochranu rovněž službám.

Sama skutečnost, že všeobecně známá známka nemusí být zapsána v rejstříku, ještě neznámá, že formálně zapsána být nemůže. V takových případech pak bude splývat s ochrannou známkou s dobrým jménem.

Ochranná známka s dobrým jménem je zakotvena v souvislosti s námitkami v ust. § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, který stanoví, že *„Přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v České republice a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“*

Současná právní úprava námitek dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách sloučila předchozí ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) až e) do jednoho, protože se všechna vztahovala k zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem (národní, mezinárodní ochranné známky, ochranné známky EU a všeobecně známé známky). Dobré

jméno ochranné známky na území České republiky se tedy bude vztahovat k národní a mezinárodní ochranné známce s účinky pro Českou republiku a dobré jméno na území Evropské unie se vztahuje k ochranné známce EU a mezinárodní ochranné známce s účinky pro území Evropské unie.⁷⁶

Ochrannou známku s dobrým jménem lze uplatnit proti zápisu pozdějšího označení bez zřetele na to, jestli má být toto pozdější označení registrováno pro shodné, podobné, resp. nepodobné výrobky, pro které je starší ochranná známka s dobrým jménem registrována, a to současně za předpokladu, že by užívání pozdějšího označení bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z distinktivní způsobilosti či dobrého jména starší ochranné známky či jim působilo újmu.

Ochranné známce s dobrým jménem se podrobně věnuji v kapitole 6 v souvislosti s relativními důvody zápisné nezpůsobilosti.

Dobré jméno může být u všeobecně známé známky jakousi její nadhodnotou. Hranice mezi všeobecnou známostí a dobrým jménem totiž mnohdy není příliš jasně patrná. V případě všeobecné známosti lze hovořit o obecné známosti v příslušném okruhu veřejnosti, kdežto v případě dobrého jména o známosti u podstatné části relevantní veřejnosti.⁷⁷ V případě ochranné známky s dobrým jménem by nadto ochranná známka měla vykazovat takové vlastnosti, aby užívání kolizního označení bylo objektivně způsobilé těžít z její distinktivní způsobilosti, resp. dobrého jména nebo jim bylo na újmu. Dobré jméno všeobecně známé ochranné známky navíc musí její vlastník tvrdit v rámci námitkového řízení a kvalifikovaně doložit. Ochrannou známku všeobecně známou je možné uplatnit obdobně jako jakoukoli jinou starší ochrannou známku v případě, že její vlastník všeobecnou známost, popř. dobré jméno náležitě prokáže.

Srovnáme-li dále právní úpravu všeobecně známé ochranné známky s úpravou ochranné známky s dobrým jménem, u všeobecně známé známky platí omezení ochrany na výrobky a služby, pro něž se stala v relevantním okruhu společnosti známou ochrannou známkou a dále pravděpodobnost záměny musí existovat na straně veřejnosti. V případě, že všeobecně známá známka získala rovněž dobré jméno (renomé) u relevantní části veřejnosti, může být ochrana rozšířena na všechny výrobky či služby.

⁷⁶ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění 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, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní část. K bodu 21 (§ 7 odst. 1 a 2).

⁷⁷ Krýslová, M. Loučka, M. Peřinová, E. Pomaizlová, K. Šprunglová, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 2 písm. d), in aspi.cz.

Aby mohla být práva z všeobecně známé známky uplatněna, je nezbytné předložit důkazy prokazující, že předmětná známka je známa relevantnímu okruhu veřejnosti. Důkazy prokazující všeobecnou známost známky zákon explicitně nevymezuje. Mezi nejběžnější důkazy patří zejména reklama v televizi, tisku, veřejné průzkumy na trhu, sponzoring sportovních, kulturních, uměleckých a jiných akcí.

Společné doporučení WIPO uvádí demonstrativní výčet okolností, jimiž lze všeobecnou známost ochranné známky dovodit, a to zejména spotřebitelskými průzkumy, trváním, rozsahem a zeměpisným územím užívání předmětné známky, hodnota spojená s ochrannou známkou, trvání, rozsah a zeměpisné území, na kterém se uplatňuje reklama a prezentace výrobků či služeb.

K prokázání všeobecné známosti ochranné známky je tedy možné uplatnit jakékoli důkazy, z nichž je možné posoudit, že je známka všeobecně známá, např. míra znalosti a uznání relevantního okruhu spotřebitelů, rozsah užívání, doba užívání, propagace ochranné známky zahrnující reklamu, výsledky průzkumu o obecném povědomí spotřebitelské veřejnosti o vžitosti daného označení.⁷⁸

Dle čl. 16 odst. 2 Dohody TRIPS posouzení, zda je daná ochranná známka všeobecně známá, závisí na tom, zda je známá v příslušném okruhu veřejnosti, přičemž je nutné, aby známku znala podstatná část eventuálních spotřebitelů.⁷⁹

Při posuzování všeobecné známosti ochranné známky by členské státy měly v daném případě postupovat podle Společného doporučení týkajícího se ustanovení o ochraně všeobecně známých známek vydaným Shromážděním Pařížské unie a Valným shromážděním WIPO v roce 2000.

Aby se mohlo hovořit o starší ochranné známce způsobilé konstituovat relativní důvod zápisné nezpůsobilosti ve smyslu § 7, je nutné, aby všeobecná známost započala před datem podání přihlášky pozdější ochranné známky, přičemž je nerozhodné, v jak dlouhém předstihu před tímto dnem.

Jak jsem uváděla výše, při zkoumání uplatňování práv z všeobecně známé známky je zkoumána pravděpodobnost záměny a pravděpodobnost asociace. ÚPV však může konstatovat pravděpodobnost záměny pouze v těch případech, pokud jsou naplněny shora uvedené podmínky, tj. shoda, resp. podoba mezi přihlašovaným označením a všeobecně známou za současné shody či podoby výrobků či služeb. Pro vyslovení pravděpodobnosti

⁷⁸ HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 40.

⁷⁹ ADLEROVÁ, E. Právní úprava ochranné známky s dobrým jménem a všeobecně známé známky. Publikováno v ASPI dne 17. 7. 2017.

záměny postačí, existuje-li pravděpodobnost, že k ní mohlo dojít. Za pravděpodobnost záměny se považuje rovněž pravděpodobnost asociace, tj. jakákoli možná pravděpodobnost souvislost či pojítka mezi oběma označeními. K problematice všeobecně známé známky zaujal Soudní dvůr EU závěr, že pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu, odmítl zaměřovat se toliko na komparaci označení jako takových, ale zdůraznil, že je nutné brát v potaz všechny rozhodující faktory, typicky povaha, zamýšlený účel, způsob využití a okolnost, zda jsou v konkurenčním vztahu či zda se doplňují.⁸⁰

Lze proto shrnout, že pro ÚPV posuzování dílčích aspektů znamená velmi podrobnou analýzu.

2.7 Nekalá soutěž ve vztahu ke známkovému právu a institutu rozlišovací způsobilosti

Cílem této subkapitoly je analýza vztahu mezi právem nekalé soutěže a právem známkovým s důrazem na institut rozlišovací způsobilost, protože při nabytí ochrany k ochranné známce bývá toto právo často terčem útoků třetích osob.

Podkapitulu o nekalé soutěži jsem do této práce zařadila z důvodu, protože účelem absolutních důvodů odmítnutí zápisu dle § 4 je eliminace monopolizace označení, jež nesplňují podmínky zápisné způsobilosti, nebo by důsledkem jejich registrace mohlo dojít mimo jiné k omezení hospodářské soutěže.

Jak bylo uvedeno již výše, účelem a funkcí ochranné známky je identifikace a rozlišení výrobků a služeb soutěžitelů ve vztahu ke spotřebitelům, jež si na relevantním trhu mohou vybrat z velkého množství výrobků a služeb.

Od samého počátku své existence se právo nekalé soutěže dostávalo do konfliktu se zvláštními zákony na ochranu průmyslových práv, zejména pak s právem ochranných známek. V dnešní době je nutné úvahy o otázkách spojených s konfliktem obou právních systémů zasazovat do prostředí komunitárního práva, které do této oblasti rovněž výrazně zasahuje.

Primární podmínkou fungujícího hospodářství je fungující konkurenční prostředí, ve kterém funguje volný pohyb zboží a služeb. Cílem každého podnikatele je dosažení co největšího odbytu výrobků či služeb a dosažení co největších zisků z podnikání. Každý podnikatel však musí jednat v souladu se zákonem a svým jednáním nesmí soutěžní

⁸⁰ Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 11. 11. 1997, C – 251/95.

prostředí deformovat. Požadavek na ochranu poctivých soutěžitelů vyplývá již z čl. 10bis Pařížské úmluvy.

Historicky se na vztah mezi právem nekalé soutěže a známkového práva vytvořilo více úhlů pohledu, jež jsou ovšem vzájemně protikladné.

Jeden z názorů říká, že průmyslová práva a tedy i práva ochranných známek jsou považována za zvláštní prostředky právní ochrany nehmotných statků soutěžitelů, jež vznikají na základě aktu veřejné moci, v důsledku čehož mají přednost před obecnými právními prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Podle tohoto názoru by se pak vztah mezi právem ochranných známek a právem nekalé soutěže mohl jevit jako vztah *lex specialis* k *lex generalis* a v případě konfliktu by se pak aplikovala zásada *lex specialis derogat legi generali*.

Druhý názor naproti tomu spočívá v myšlence, že právo ochranných známek patří pod širší pojetí práva soutěžního a tedy jej lze uplatňovat pouze v rámci pravidel soutěžního práva.⁸¹

Třetí opět odlišný názor tvrdí, že vztah mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem je vztahem komplementárním, tzn., že právo nekalé soutěže je korektivem práva známkového. Již v období první republiky soudy opakovaně rozhodovaly tak, že právo ochranných známek, resp. jiná průmyslová práva a právo nekalé soutěže stojí vedle sebe a vzájemně se doplňují.⁸² K prvorepublikové rozhodovací praxi se přihlásil také Vrchní soud v Praze, který ve věci posuzování ochranné známky ve znění „*ČEZ*“ rozhodl, že i při tehdy (rok 1994) platné zákonné úpravě latí o vztahu obchodního zákoníku a zákona o ochranných známkách totožná zásada, tj. že i v užití ochranné známky lze spatřovat jednání proti dobrým mravům soutěže a proto i jednání nekalé, proti kterému má druhá osoba právo bránit a soud má povinnost její dotčené právo chránit.⁸³

Právní řád České republiky vztah mezi právem proti nekalé soutěži a známkovým právem explicitně nezakotvuje. Nemůžeme proto hovořit o vztahu *lex specialis* a *lex generalis*, protože absentuje vztah obecné a zvláštní právní normy.

V aplikační praxi se při zásahu do ochranné známky může její vlastník domáhat jednak ochrany skrze svá výlučná vlastnická práva, tj. prostřednictvím zákona

⁸¹ ČERMÁK, K. O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem. Bulletin advokacie 2/2005, s. 39.

⁸² ČERMÁK, K. O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem. Bulletin advokacie 2/2005, s. 39.

⁸³ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci sp. zn. R 3 Cmo 1446/94.

o ochranných známkách a v případě naplnění generální klauzule nekalé soutěže podle občanského zákoníku rovněž podle práva nekalosoutěžního, ale též podle práva trestního.

Protiprávní jednání je obvykle úmyslné, přičemž nejčastěji dochází k porušení známkového práva, a to paděláním či napodobením ve vztahu ke dvěma ochranným známkám nebo ve vztahu k firmě, logu nebo doménovému jménu.⁸⁴

Mezi známkový právem a právem na ochranu nekalé soutěže existuje provázanost, která se mj. projevuje v ust. § 31 zákona ochranných známkách, který stanoví, že „*pokud v řízení zahájeném na návrh podaný do 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, Úřad průmyslového vlastnictví tuto ochrannou známku zruší.*“

Návrh na zrušení ochranné známky ve smyslu § 31 odst. 2 může podat zejména osoba, která byla účastníkem pravomocně skončeného řízení o tom, že užití ochranné známky je nedovoleným soutěžním jednáním. Jakkoli zákon *expressis verbis* aktivní legitimaci neupravuje, lze ji dovozovat z povahy věci a okolností soudního řízení, neboť na zrušení ochranné známky bude mít zájem obvykle žalobce. Návrh lze ve smyslu § 31 odst. 2 podat do 6 měsíců od pravomocného skončení řízení a je nutné k němu doložit pravomocné soudní rozhodnutí.⁸⁵

ÚPV nezkoumá, jestli zneužití ochranné známky naplňuje znaky nedovoleného soutěžního jednání, neboť tato pravomoc náleží soudu, který o tom vydá rozhodnutí, na základě kterého poté ÚVP rozhodne o zrušení ochranné známky. ÚPV tedy v tomto případě neuplatňuje svoji diskreční pravomoc a má povinnost ochrannou známku na podkladě pravomocného rozhodnutí soudu zrušit v rozsahu k výrobkům a službám, ke kterým se jedná o nedovolené soutěžní jednání.⁸⁶ ÚPV má pouze povinnost zjistit, jestli soud pravomocně rozhodl tak, že užití napadené ochranné známky ve vztahu k předmětným výrobkům a službám naplnilo znaky zakázaného soutěžního jednání.⁸⁷

Úzký vztah mezi známkovým právem a právem proti nekalé soutěži vyplývá také z Pařížské úmluvy, která v čl. 10bis odst. 1 explicitně stanoví, že unijní země jsou povinny zajistit příslušníkům Unie účinnou ochranu proti nekalé soutěži, přičemž za nekalou soutěž

⁸⁴ ČAMOV, R. Porušení práv vlastníka ochranné známky. *Obchodní právo*. 2/2020. Wolters Kluwer, s. 21.

⁸⁵ KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGLOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. *Praktický komentář*. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 31 odst. 2, in *aspi.cz*.

⁸⁶ ČERNÝ, M. HEJDOVÁ, S. CHARVÁT, R. KOUKAL, P. Zákon o ochranných známkách: *Komentář*, 2017. Wolters Kluwer, komentář k § 31 odst. 2.

⁸⁷ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2015, č. j. 9 A 64/2012 – 69.

považuje každou soutěžní činnost, která je v rozporu s poctivými zvyklostmi v průmyslu a/nebo v obchodě.⁸⁸

Vztah mezi právem proti nekalé soutěži a právem ochranných známek, respektive právem průmyslového či duševního vlastnictví lze nalézt v ust. § 2978 odst. 3 občanského zákoníku, které *expressis verbis* stanoví, že ustanoveními předchozích odstavců nejsou dotčeny (tedy rušeny ani měněny) jiné právní předpisy o ochraně průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví či autorského práva (jedná-li se o označení autorského díla). V případě soudního řízení lze obvykle žalovat z více právních titulů, přičemž právo proti nekalé soutěži má podpůrnou roli.⁸⁹

Mimo shora uvedené zákonné zakotvení vztahu mezi právem proti nekalé soutěži a právem ochranných známek jej lze najít i v rozhodnutí Soudního dvora EU, který definoval institut protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti ochranných známek, kterým rozumíme těžení z užití totožného nebo podobného označení třetími osobami. V zásadě se tak jedná o případy, kdy se v důsledku přenosu podoby ochranné známky nebo jejích vlastností na produkty označené stejným nebo podobným označením, jedná o vykořisťování ochranné známky s dobrým jménem.⁹⁰

Osobně se domnívám, že vztah práva ochranných známek a práva nekalé soutěže lze popsat jako vztah komplementární, protože oba právní systémy jsou na sobě relativně nezávislé, neboť se jedná o nezávislé právní úpravy stejné právní síly, tj. právní síly zákona a každý z nich lze aplikovat v mezích jeho působnosti.

Právní úprava nekalé soutěže je v současnosti zakotvena v občanském zákoníku, přičemž generální klauzule nekalé soutěže obsažená v ust. § 2976 vychází plně z čl. 10 bis. odst. 2 Pařížské úmluvy, když dle české právní úpravy platí: *„Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jedním způsobitelným přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.“* Pro srovnání dle Pařížské úmluvy: *„Nekalou soutěží je každá soutěžní činnost, která odporuje poctivým zvyklostem v průmyslu nebo v obchodě.“*

Výčet skutkových podstat v zákoně je demonstrativní, protože není možné zahrnout všechna protiprávní jednání, jež by bylo možné subsumovat pod uvedené skutkové

⁸⁸ JAKL, L. Právní ochrana duševního vlastnictví. Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 65.

⁸⁹ BAJURA, J. ČÁP, Z. ČERNÁ, S. DOLANSKÁ BĀNYAIOVÁ, L. DVOŘÁK, J. DVOŘÁK, T. ELIÁŠ, J. ELISCHER, D. FIALA, J. FIALA, V. FRINTA, O. HAAS, K. HAJN, P. HOLČAPEK, T. Občanský zákoník. Komentář, svazek VI, (§ 2521 – 3081). Wolters Kluwer. In aspi.cz. Komentář k § 2978 odst. 3.

⁹⁰ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07 „L'Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investmenst Ltd. a Starion International Ltd.

podstaty. Hovoříme tak o tzv. soudcovských skutkových podstatách, jež byly dovozeny rozhodovací soudní praxí.

Zákonem v ust. § 2796 odst. 1 občanského zákoníku vymezené znaky nekalé soutěže (jednání v hospodářském styku, rozpor s dobrými mravy soutěže a způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům) musejí být naplněny kumulativně, přičemž je nepodstatné že posuzované jednání neodpovídá žádné ze zákonem vymezených demonstrativních skutkových podstat. Pro postih z jednání v rozporu s právem proti nekalé soutěži však nepostačuje pouze naplnění shora uvedených znaků, protože nelze opomenout druhou větu ust. § 2976 odst. 1, tj. „že nekalá soutěž se zakazuje.“ Bez tohoto dovětku by nebylo možné nekalosoutěžní jednání postihnout.⁹¹ Jakkoliv nejsou znaky nekalé soutěže v zákoně více rozvedeny, jejich výklad poskytuje soudní judikatura.

Dobré mravy soutěže nelze zaměňovat s obecnými dobrými mravy, jedná se o zvláštní kategorii, jež je od obecných dobrých mravů odlišná a je spojená s principem poctivého obchodního styku. Ačkoliv soutěžení na trhu předpokládá určitý stupeň agresivity, nelze se dopouštět jednání, které je k ostatním soutěžitelům zákeřné, podvodné a parazitující nebo spotřebitelům nabízí klamavou reklamu.⁹² Platí, že jednání se dostane do rozporu s dobrými mravy soutěže tehdy, pokud budou narušeny principy výkonové soutěže, tzn. soutěže, při níž se náskoku oproti konkurenci dosahuje kvalitnějšími výrobky, lepšími službami, originálnější reklamou či nižšími cenami.

Posouzení toho, zda došlo k rozporu s dobrými mravy soutěže, náleží soudům, které tuto otázku zkoumají jakožto otázku právní, která je nezávislá na subjektivním vnímání soutěžitelů. Není podstatný motiv jednání soutěžitele, ale výsledek projevený navenek.⁹³

Dle názoru Nejvyššího soudu ČR lze za nekalosoutěžní jednání považovat rovněž užití zapsané ochranné známky, které je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a tím také jednáním nekalým, proti němuž se druhá strana má právo bránit.⁹⁴ S tímto rozhodnutím se ztotožnil Nejvyšší soud i v jednom z pozdějších rozhodnutí, a to v rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 4315/2014 ze dne 26. 4. 2016, čímž potvrdil mj. závěry z rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 4321/2009, 23 Cdo 4948/2010 a 23 Cdo 4315/2014.

⁹¹ POSPÍŠIL, M. Generální klauzule nekalé soutěže. Obchodní právo, 11/2011, První archivní a spisovenská, s.r.o., Praha: 2011, s. 4.

⁹² MACEK, J. Judikatura. Z rozhodnutí soudů. Ke střetu práv z ochranných známek. Průmyslové vlastnictví 3/2018, s. 107.

⁹³ Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2007 sp. zn. 25 Cm 254/2004.

⁹⁴ Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010.

V rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2018, sp. zn. 23 Cdo 4931/2017 Nejvyšší soud posuzoval užití slovní ochranné známky bez souhlasu jejího vlastníka v reklamním sdělení, jež je užíváno v systémech placené optimalizace internetových vyhledávačů, a ve kterém Nejvyšší soud rozhodl, že takové užití je zásahem do práv vlastníka ochranné známky. Nejvyšší soud aplikoval zásadu eurokonformního výkladu a vycházel z judikatury Soudního dvora EU, který již dříve rozhodl, že *„jestliže inzerce, třebaže nenavozuje dojem existence hospodářského propojení, zůstane ohledně původu dotčených výrobků nebo služeb tak neurčitá, že běžně informovaný a přiměřeně pozorný uživatel internetu není s to na základě reklamního odkazu a k němu připojeného obchodního sdělení zjistit, zda je inzerent třetí osobou ve vztahu k majiteli ochranné známky, či naopak je s ním hospodářsky propojen, je třeba dospět k závěru, že dochází k zásahu do uvedené funkce ochranné známky.“*⁹⁵ Vzhledem k tomu, že běžně informovanému uživateli internetu, jemuž se při hledání klíčových slov ve znění ochranné známky, ukáže reklamní sdělení žalované, jež samo obsahuje totožná slova jako ochranná známka, pak nemůže být jasné, zda jsou žalobkyně s žalovanou v nějakém vztahu. V důsledku této situace pak průměrnému spotřebiteli není zřejmý obchodní původ nárokovaných výrobků.⁹⁶

Osoba, jejíž právo bylo porušeno nekalou soutěží, má proti rušiteli právo se domáhat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby závadný stav odstranil. Je-li rušitelem vlastník ochranné známky a při výkonu svých práv se dopustí nekalé soutěže, chrání zákon toho, kdo je tímto jednáním dotčen a vlastníku ochranné známky lze uložit povinnost zdržení se užívání registrované ochranné známky.⁹⁷

Právní úprava nekalé soutěže v občanském zákoníku spadá pod ustanovení o hospodářské soutěži.⁹⁸ Občanský zákoník v ust. § 2972 explicitně uvádí: *„Kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel) nesmí při soutěžní činnosti, ani při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní účast v hospodářské soutěži nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných v hospodářské soutěži omezovat.“* Za hospodářskou soutěž nepovažujeme směnné a smluvní ekonomické vztahy a např. soutěž mezi politickými subjekty.

Dle názoru Vrchního soudu v Praze vyjádřeném v rozhodnutí sp. zn. 3 Cmo 46/2000 je institut hospodářské soutěže širší než soupeření subjektů nabízejících shodné výrobky nebo služby, protože i soutěžitelé nabízející výrobky nebo služby na první pohled

⁹⁵ Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-323/09 Interflora v. Marks & Spencer.

⁹⁶ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2018, sp. zn. 23 Cdo 4931/2017.

⁹⁷ Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 3375/2015 ze dne 8. 3. 2017.

⁹⁸ BEJČEK, J. a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 209.

nesouvisející, se mohou v hospodářské soutěži dostat do konfliktu jednáním toho z nich, který se na úkor druhého soutěžitele snaží získat výhodu. Soutěžitelem nemusí dle dikce zákona být pouze podnikatel, ale i fyzická osoba, např. spotřebitel.⁹⁹

Nejvyšší soud také dovodil, že není vyžadován vznik újmy, ale pouhá způsobilost přivodit újmu, přičemž se musí jednat o reálnou možnost vzniku újmy. Odpověď na otázku o rozsahu způsobené či hrozící újmy zaujal Nejvyšší soud právní názor, že újma v zanedbatelném rozsahu není újmu.¹⁰⁰

Ze zákonem demonstrativně vymezených skutkových podstat nekalé soutěže lze jako relevantní pro právo ochranných známek shledat klamavou reklamu, klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti závodu, výrobků či služeb jiného soutěžitele. V této souvislosti je však nutné zmínit, že jedním protiprávním jednáním bývá obvykle naplněno více skutkových podstat najednou a současně může dojít k nekalosoutěžnímu jednání v souběhu s porušením práva z ochranné známky.

Právní úpravu skutkové podstaty klamavého označení zboží nebo služby nalezneme v ust. § 2978 odst. 1 občanského zákoníku a tato skutková podstata má blízký vztah k ochranným známkám a rovněž i k označení původu a zeměpisných označení. K problematice označování zboží se poměrně nedávno vyjádřil také Soudní dvůr EU, když rozhodl, že „*Na potravinách pocházejících z území okupovaných Izraelem od roku 1967 je nutné uvést údaj o území původu či místo provincie dané potraviny. Opomenutí tohoto údaje může spotřebitele uvést v omyl, protože u nich vyvolá dojem, že předmětná potravina pochází z jiné země původu či místa provincie, než je její skutečná země původu či místo provincie. Neuvedení údaje o místě původu se považuje za klamavé.*“¹⁰¹

Podstatou analyzované skutkové podstaty je skutečnost, že rušitel se snaží vyvolat klamavou představu o jeho výrobcích či službách, a to s cílem získání předstihu v hospodářském styku před ostatními soutěžiteli nebo na jejich úkor způsobem, že se snaží, aby jeho výrobky či služby vzbuzovaly dojem, že pocházejí od třetího, konkurenčního soutěžitele, který je na relevantním trhu například známější nebo protože jeho výrobky jsou kvalitnější.¹⁰²

Při posuzování, zda je označení schopné vyvolat omyl na straně relevantního okruhu veřejnosti, vychází ÚPV z hlediska průměrného spotřebitele, který je nadán

⁹⁹ BEJČEK, J. a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 209.

¹⁰⁰ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2008 sp. zn. 32 Odo 1568/2006.

¹⁰¹ Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 12. 11. 2019 ve věci C-363/18.

¹⁰² ČAMOV, R. Porušení práv vlastníka ochranné známky. Obchodní právo. 2/2020. Wolters Kluwer, s. 21.

průměrnou pozorností a průměrnou pamětí, ve které mu zůstanou uchovány obecné znaky a dojem, kterým označení působí jako celek.¹⁰³

Za nekalosoutěžní jednání považuje Nejvyšší soud užití znaku ® u označení, které není registrovanou ochrannou známkou.¹⁰⁴

S tímto názorem se ztotožnil rovněž Vrchní soud v Praze, když konstatoval, že žalovaný se dopustil nekalé soutěže, konkrétně klamavého označení zboží a služeb a vyvolání nebezpečí záměny svým jednáním, když na letácích užil symbol ®, aniž by se jednalo o zapsanou ochrannou známkou. Dle právního názoru Vrchního soudu v Praze je nerozhodné, zda žalovaný věděl, že svým jednáním porušuje právo jiného soutěžitele.¹⁰⁵

Opačné stanovisko zaujal Soudní dvůr EU, který konstatoval, že zákazem užívat znak ® by byli výrobci fakticky nuceni užívat odlišná balení výrobků v zemích, ve kterých bude produkt prodáván a rovněž vytvořit separátní distribuční sítě z důvodu, aby produkty nebyly uvedeny na trh v těch členských státech, v nichž je užití symbolu ® zakázáno.¹⁰⁶

S přihlédnutím k ochraně spotřebitele lze dát za pravdu rozhodnutím českých soudů, protože s rozvojem obchodu dochází k nejrůznějším obchodním praktikám, které si kladou za cíl přilákat co největší množství potenciálních zákazníků za cenu nekalých obchodních praktik.

Klamavou obchodní praktiku představuje neoprávněné užívání ochranné známky v obchodním styku třetí osobou bez souhlasu jejího vlastníka. Nejčastěji dochází k neoprávněnému užití ochranné známky vědomě s cílem dosažení prospěchu. V praxi nejčastěji dochází k výrobě, skladování a distribuci padělaného zboží označeného ochrannou známkou. V případě padělaného zboží dochází ke kolizi nelegálně užívaného loga a registrované ochranné známky, přičemž napodobovaná loga jsou současně ochrannou známkou. Aktuálně velmi vážným problémem je prodej padělků na internetu, kdy dohledání osoby oprávněné za prodej takto padělaného zboží bývá velmi obtížné.

Podle ust. § 2978 odst. 2 občanského zákoníku platí, že klamavě působí také údaj všeobecně vžitý v hospodářském styku k označení druhu nebo jakosti, je-li k němu připojen dodatek způsobilý klamat, zejména s použitím výrazu „pravý“, „skutečný“ nebo „původní“. Podle názoru Vrchního soudu v Praze označení výrobků či služeb, jež je odlišeno dodatky, nemusí snižovat riziko klamavosti. K tomuto závěru Vrchní soud dospěl

¹⁰³ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 5. 2009 sp. zn. 8 Ca 408/2007-58.

¹⁰⁴ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2009 sp. zn. 23 Cdo 2032/2008.

¹⁰⁵ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 7/2001.

¹⁰⁶ Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 13. 12. 1990 ve věci C-238/89 „Pall Corp. v. P. J. Dahlhausen & Co“.

v případě označení karlovarské soli s dodatkem, že se se jedná o umělou sůl karlovarskou, která však neobsahovala látky z karlovarských vřidel.¹⁰⁷

Za jednání proti nekalé soutěži nepovažuje judikatura podání přihlášky ochranné známky a naopak i uplatnění již zapsané ochranné známky se může dostat do rozporu s dobrými mravy soutěže.

Za nekalé užití ochranné známky považuje judikatura označování výrobků ochrannou známkou, jednání vlastníka ochranné známky, ve kterém se o jinou zapsanou ochrannou známku opírá, argumentuje jí a činí jiná právní jednání směřující vůči třetím osobám k ochraně této ochranné známky.¹⁰⁸

V praxi se lze často setkat se souběhem se skutkovou podstatou vyvolání nebezpečí záměny nebo parazitování na pověsti.

Ustanovení § 2981 občanského zákoníku upravuje skutkovou podstatu vyvolání nebezpečí záměny. V souvislosti se známkovým právem lze uvažovat o klamavosti konkrétního subjektu, tzn., že relevantní veřejnost může zaměnit jednoho soutěžitele s druhým a dojde tak ke klamavé (mylné) představě spotřebitelů o souvislosti s jeho obchodním závodem, výrobkem, označením či službou. Pod analyzovanou skutkovou podstatou lze nalézt také prvky parazitování.

V souladu se zákonem platí, že nebezpečí záměny vyvolá osoba, která užije jména osoby či zvláštní označení závodu, které již dříve užíval jiný soutěžitel. Nejvyšší soud ČR také již rozhodl, že ochranu lze poskytnout také hovorové verzi ochranné známky v případě, že se stala příznačnou pro konkrétní závod¹⁰⁹, když vyhověl žalobci společnosti BOHEMIA SEKT, jenž se domáhal zdržení se užívání označení „BOHEMKA“ třetí osobou.¹¹⁰

Analyzovaná skutková podstata úzce souvisí s ust. § 8 odst. 2 písm. a) zákona o ochranných známkách, jež stanoví, že nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky či služby, které jsou shodné s těmi, pro něž je známka zapsána a podle ust. § 8 odst. 2 písm. b), pro označení, u kterého z důvodu shodnosti či podobnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny. Již judikatura z dob první republiky se přikláněla k závěru, že zaměnitelnost stačí pouze potenciální a není

¹⁰⁷ HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 386-387.

¹⁰⁸ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 589/2000.

¹⁰⁹ HAJN, P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 179.

¹¹⁰ Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2011 sp. zn. 23 Cdo 4933/2009.

nutné, aby k ní fakticky došlo. Postačuje tedy, pokud k naplnění nebezpečí záměny může dojít.

K naplnění skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny může dojít rovněž v případě kolize ochranné známky s doménou, a to v případě, že pod doménovým jménem budou nabízeny výrobky a služby chráněné ochrannou známkou.

V praxi často dochází k protiprávnímu jednání doménových spekulantů k tzv. cybersquattingu (tj. registrace shodné či podobné domény s obchodní firmou třetí osoby) nebo k domain name grabbingu (tj. hromadná registrace stejných či zaměnitelných domén s tzv. blokačním záměrem). Spekulanti spoléhají na to, že dotčený vlastník se nebude chtít ubírat k soudnímu řešení věci a že si předmětnou doménu koupí. Pokud však k soudnímu řízení přece jen dojde, pak je klíčová skutečnost, zda je doména užívána pro shodné či podobné výrobky nebo služby jako ty, pro které je ochranná známka registrována a rovněž se rozhodující zaměnitelnost ochranné známky s doménovým jménem.

Častými spory týkající se skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny jsou kolizní spory mezi ochrannou známkou a obchodní firmou. Ke kolizi obchodní firmy s ochrannou známkou sice může dojít omylem, nicméně velmi často se tak stává úmyslně, kdy cílem zápisu obchodní firmy shodné se zapsanou známkou je neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti již zapsané ochranné známky. Kolize nastává nejčastěji s ochrannou známkou slovní nebo kombinovanou obsahující slovní a grafické prvky. V případě porušení práv vlastníka ochranné známky zápisem shodné obchodní firmy má vlastník ochranné známky právo, aby rušitel svoji obchodní firmu změnil.

Podle ust. § 2981 odst. 3 zákona o ochranných známkách „vyvolá nebezpečí záměny ten, kdo napodobí cizí výrobek, jeho obal nebo výkon, ledaže se jedná o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která lze na něm požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamavou představu o spojení se soutěžitelem, jeho závodem, pojmenováním, zvláštním označením nebo s výrobkem či s výkonem jiného soutěžitele.“

Odstavec 3 analyzovaného ustanovení se týká zejména vyvolání nebezpečí záměny u padělků či napodobenin. Definicí výrazu „padělek“ předkládá Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 608/2013 ze dne 12. 6. 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány, které v čl. 2 odst. 5 písm. a) stanoví, že „za padělky ve vztahu k porušení práva k ochranné známce se považuje zboží, které je předmětem činu porušujícího práva

k ochranné známce v členském státě, ve kterém se zboží nachází, a nese neoprávněně značku, která je shodná s ochrannou známkou řádně zapsanou pro stejný druh výrobků nebo která nemůže být od této ochranné známky ve svých podstatných znacích odlišena.“

V případě padělání výrobků dochází vždy ke klamání spotřebitele, protože spotřebitel si v paměti uchovává jen přibližnou podobu výrobků nebo označení. Pokud však některý ze soutěžitelů vyvolá dojem, že jeho výrobek je výrobkem třetího soutěžitele, dochází tímto jednáním k popření základní vlastnosti trhu, tj. svobodné volby mezi výrobky různých prodávajících.¹¹¹

Národní definici pojmu „*padělek*“ upravuje ust. § 2 odst. 1 písm. n) bod. 1. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které stanoví, že výrobkem porušujícím některá práva k duševnímu vlastnictví se rozumí „*padělek, jímž je výrobek, včetně jeho obalu, na němž je bez souhlasu majitele ochranné známky umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, porušující práva majitele ochranné známky podle zvláštního právního předpisu, dále veškeré věci nesoucí takové označení (značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce apod.), a to i tehdy, jsou-li uváděny samostatně, a samostatné obaly, na nichž je umístěno takové označení.“*

Rovněž v případě skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny dochází často k souběhu se skutkovou podstatou parazitování na pověsti nebo klamavým označováním zboží či služby.

Poslední relevantní skutkovou podstatou upravenou v ust. § 2982 občanského zákoníku je parazitování na pověsti. Pro naplnění této skutkové podstaty musí soutěžitel jednat úmyslně se záměrem získání prospěchu.

Cílem každého soutěžitele je vybudování dobré pověsti na základě prodeje kvalitních výrobků, resp. na základě poskytnutí kvalitních služeb. Obecně platí, že je velmi obtížné vybudovat si dobrou pověst, jež pro zákazníky znamená určitou záruku spokojenosti.¹¹² Vybudování dobré pověsti navíc obvykle znamená vynaložení vysokých finančních prostředků. Podstatou analyzované skutkové podstaty je, že rušitel získá soutěžní výhodu ve smyslu, že tyto finanční prostředky vynaložit nemusí.¹¹³

Typickou a v praxi velmi často způsobovanou formou parazitování na pověsti je opěrná reklama, jež spočívá v tom, že soutěžitel využívá pro svoji reklamu dobrou pověst třetí osoby.

¹¹¹ Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2010, sp. zn. 23 Cdo 2962/2009.

¹¹² ONDREJOVÁ, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 178.

¹¹³ Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2010, sp. zn. 23 Cdo 2962/2009.

Při naplnění posuzované skutkové podstaty nemusí nastat poškození dobrého jména třetího soutěžitele, nicméně může dojít k tzv. rozmělnění pověsti při odkazu na jeho výrobky s nižší kvalitou.

Další variantou, jak lze dosáhnout naplnění posuzované skutkové podstaty je napodobení loga či jiného příznačného znaku soutěžitele, a to vyvoláním dojmu zaměnitelnosti.

Proti neoprávněnému zásahu do práv z ochranné známky se vlastník může bránit podáním žaloby u soudu. Petit této žaloby bude znít zpravidla tak, aby porušení nebo ohrožení práva bylo zakázáno a následky protiprávního jednání byly odstraněny. V praxi rozlišujeme několik druhů žalob, a to:

- (a) žaloba určovací
- (b) žaloba negatorní (zdržovací)
- (c) žaloba vindikační (na odstranění následků)
- (d) žaloba na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění
- (e) žaloba na náhradu škody (reparační)
- (f) žaloba na vydání bezdůvodného obohacení (kondiční)

Neoprávněné užívání ochranné známky lze v souladu s ust. § 51a zákona o ochranných známkách postihnout taktéž prostřednictvím správního trestání. Podle ust. §51a platí, že *„fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně užívá ochrannou známku.“* Za tento přestupek lze udělit pokutu až do výše 250.000,- Kč nebo zákaz činnosti. Právnické nebo podnikající fyzické osobě lze uložit také zveřejnění rozhodnutí o přestupku. U fyzické osoby se vyžaduje, aby porušení práv k ochranné známce bylo zaviněným jednáním, u právnické osoby postačuje odpovědnost objektivní s možností liberace. Pro přestupky platí obecná 3-letá promlčecí lhůta. V souladu s ust. § 51a odst. 5 zákona o ochranných známkách přestupek nelze projednat na místě. Příslušným k projednání přestupku jsou obecní úřady s rozšířenou působností.

Ochranu ochranným známkám poskytuje také trestní zákoník, který v ust. § 268 upravuje skutkovou podstatu porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Subjektem trestného činu může být osoba fyzická i právnická. Ustanovení § 268 trestního zákoníku má blanketní dispozici, neboť trestnost je podmíněna porušením zákona o ochranných známkách. Naplnění skutkové podstaty tohoto trestního činu je podmíněno obtížným dokazováním. V praxi nejčastěji dochází k naplnění posuzované skutkové podstaty v souvislosti s padělkami, o nichž již bylo pojednáno výše.

3. Registrace ochranné známky

Doručením písemné přihlášky s žádostí o zápis přihlašovaného označení ÚPV je ve smyslu ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku. Relevantní je okamžik doručení přihlášky ÚPV, nikoli předání poštovnímu doručovateli.¹¹⁴

Jednou přihláškou lze v souladu s ust. § 19 zákona o ochranných známkách přihlásit jednu ochrannou známku. Po podání přihlášky ochranné známky je přihlašovatel povinen ve lhůtě 1 měsíce zaplatit správní poplatek dle počtu přihlašovaných tříd Mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Přihlašovatel uvede v přihlášce seznam výrobků a služeb, pro něž nárokuje zápis, v pořadí tříd Mezinárodního třídění a číslo třídy dle mezinárodní smlouvy.¹¹⁵ Nově je možné uvést obecné termíny obsažené v názvech tříd či jiné obecné výrazy za předpokladu jasnosti a přesnosti. Novelizovaný zákon klade důraz na to, aby přihlašovatel dostatečně a jasně ve smyslu ust. § 1a odst. b) vymezil výrobky či služby, aby bylo možné určit rozsah požadované ochrany¹¹⁶ a musí být označen druh ochranné známky dle přílohy č. 1 k zákonu.

Mimo zatřídění podle Niceské dohody lze použít i zatřídění dle Vídeňského třídění obrazových ochranných známek, i pokud nejsou země členskými státy Vídeňské dohody o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek, jež byla uzavřena v roce 1973 a rozšířena v roce 1985.¹¹⁷ K dnešnímu dni je účinné 7. vydání z roku 2013 dostupné v českém jazyce na internetových stránkách ÚPV.

Přihlašovatel může podat přihlášku osobně, anebo v zastoupení, nejčastěji advokáta dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii či patentového zástupce dle zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích. Nemá-li přihlašovatel na území ČR trvalý pobyt, resp. sídlo, musí přihlášku podat advokát či patentový zástupce. Výjimku tvoří příslušníci EU a EHS, kteří jsou usazeni na území ČR (hostující advokáti či patentoví zástupci). Podává-li přihlášku zástupce, musí k přihlášce ochranné známky přiložit rovněž písemnou plnou moc.

¹¹⁴ ČERNÝ, M. HEJDOVÁ, S. CHARVÁT, R. KOUKAL, P. Zákon o ochranných známkách: Komentář, 2017. Wolters Kluwer, komentář k § 19.

¹¹⁵ <http://www.wipo.int/treaties/classification/nice/index.html>.

¹¹⁶ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 19. 6. 2012 ve věci C-307/10.

¹¹⁷ JAKL, L. Právní ochrana duševního vlastnictví. Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 159.

Podáním přihlášky vzniká přihlašovatelovi právo přednosti, tzv. priorita před každým, kdo podá přihlášku shodné či podobné ochranné známky pro stejné či obdobné výrobky nebo služby později. Přihlašovatel je oprávněn při podání přihlášky uplatnit tzv. unijní prioritu dle Pařížské úmluvy a do 3 měsíců předložit prioritní doklad k prokázání přednosti. Prioritním dokladem je zpravidla opis prvního podání stejné starší přihlášky v některém unijním státě nebo ve státě WTO ověřeným tamním registračním úřadem.¹¹⁸ Unijní prioritu může přihlašovatel uplatnit do 6 měsíců od podání první přihlášky, k níž nárokuje právo přednosti.

3.1 Formální a věcný průzkum přihlášky ochranné známky

Po podání přihlášky ÚPV zjišťuje, zda přihláška splňuje všechny náležitosti stanovené zákonem v ust. § 19, tedy údaje o totožnosti přihlašovatele, seznam výrobků či služeb, pro něž je zápis požadován, znění, plošné vyobrazení či jiné vyjádření přihlašovaného označení dle ust. §1a písm. b) zákona o ochranných známkách. Pokud přihláška tyto náležitosti nespĺňuje, vyzve ÚPV přihlašovatele k doplnění a stanoví přihlašovatelovi lhůtu, která nesmí být kratší než 2 měsíce. Výzva ÚPV se označuje termínem výměr či zprávou o výsledku formálního průzkumu.

Nově platí, že za den podání přihlášky se považuje den doplnění chybějících náležitostí, čímž dochází také k posunu priority.

Neodstraní-li přihlašovatel nedostatky, ÚPV přihlášku odmítne buď v plném rozsahu v souladu s ust. § 21 odst. 4 zákona o ochranných známkách, anebo v rozsahu některých výrobků či služeb dle ust. § 21 odst. 5. Přihláška se považuje za nepodanou, nezaplatí-li přihlašovatel správní poplatek do 1 měsíce od podání přihlášky. Podrobnosti placení správních poplatků jsou nově plně v režimu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Po formálním průzkumu následuje věcný průzkum, v rámci něhož ÚPV zkoumá, zda byly splněny absolutní podmínky zápisné způsobilosti, tzn., zda nejde o označení nezpůsobilé k zápisu do rejstříku podle ust. § 4. Dospěje-li ÚPV k závěru, že označení není způsobilé k zápisu, oznámí tuto skutečnost přihlašovatelovi a poučí jej současně, že se může k tomuto závěru vyjádřit. Nevyjádří-li se přihlašovatel, ÚPV přihlášku zamítne. Přihlášku lze zamítnout pouze jen pro část výrobků či služeb, pokud pro část výrobků či služeb absolutní podmínky splňuje.

¹¹⁸ ZDVIHALOVÁ, M. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 119.

Proti rozhodnutí ÚPV o zamítnutí přihlášky může přihlašovatel podat opravný prostředek, tzv. rozklad, přičemž rozklad má odkladný účinek.

3.2 Zápis, doba platnosti a obnova ochranné známky

Neexistují-li zákonné překážky zápisu, ÚPV ochrannou známku zapíše do rejstříku, vydá vlastníku osvědčení o zápisu a zápis zveřejní ve Věstníku. V souladu s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu vychází ÚPV ze skutkového stavu ke dni, ke kterému o přihlášce rozhoduje.¹¹⁹

Platnost zápisu zůstala po novele 10- ti letá, s možností obnovení doby platnosti.

Pro vlastníky ochranných známek užitečnou novinkou, kterou přinesla novela zákona o ochranných známkách je, že ÚPV informuje vlastníka ochranné známky, nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby platnosti o skončení doby platnosti s tím, že neposkytnutí této informace nezakládá odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu státní moci.

Žádost o obnovu zápisu ochranné známky je nyní možné podat i ve lhůtě 6 měsíců po skončení doby platnosti, poplatek za obnovu se ovšem v tomto případě platí ve dvojnásobné výši. Účinky ochranné známky nastávají dnem zápisu do rejstříku, přičemž zápis má konstitutivní charakter.

3.3 Zrušení a neplatnost ochranné známky

Správní řízení o zrušení ochranné známky je řízení zahajované výlučně na návrh, přičemž návrh na zrušení ochranné známky je oprávněn kdokoli, aniž by musel prokazovat právní zájem. Osoba, na jejíž návrh je řízení zahájeno se stává účastníkem řízení.

Prohlášení neplatnosti ochranné známky má za cíl vymýtit ochranné známky, které od počátku nesplňovaly podmínky zápisu do rejstříku. Prohlášení neplatnosti nastává s účinky od počátku, ex tunc.

Ochranná známka může být zrušena, resp. prohlášena za neplatnou buď v plném rozsahu nebo jen ve vztahu k některým výrobkům nebo službám.

¹¹⁹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č. j. 1 As 55/2008 – 156.

Zrušení ochranné známky lze provést pouze z důvodů, jež vznikly až po zápisu ochranné známky, naproti tomu prohlásit ochrannou známku za neplatnou lze pouze z důvodů, jež existovaly už přede dnem zápisu ochranné známky.¹²⁰

3.3.1 Zrušení ochranné známky

Ochranná známka může být zrušena v řízení na návrh třetí osoby z důvodů, které nastaly po registraci ochranné známky. Důvody pro zrušení ochranné známky mohou spočívat následkem činnosti nebo nečinnosti vlastníka ochranné známky a návrh na zrušení může podat jakákoli třetí osoba, aniž by musela prokázat, proč návrh podává.

Ustanovení § 31a odst. 5 nově upravuje účinky zrušení ochranné známky tak, že v rozsahu, v jakém byla práva vlastníka zrušena, se zapsaná ochranná známka považuje za známku, která nemá ode dne podání návrhu na zrušení účinky stanovené zákonem o ochranných známkách.

Další novinkou je dále, že ÚPV na žádost účastníka řízení může v rozhodnutí o návrhu na zrušení ochranné známky uvést jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení.

Důvody pro zrušení ochranné známky jsou ve smyslu ust. § 31 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 neužívání ochranné známky po nepřetržitou dobu 5 let před podáním návrhu na zrušení, přičemž k zahájení užívání, pokračování v užívání či k zahájení příprav k užívání došlo ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu na zrušení poté, co se její vlastník o tomto návrhu dozvěděl. Dalšími důvody jsou zdruhovění ochranné známky, klamání veřejnosti a dále ÚPV zruší ochrannou známku v případě, kdy v řízení před soudem bylo pravomocně rozhodnuto, že užitím ochranné známky dochází k nedovolenému soutěžnímu jednání.

V posledním případě musí být návrh na zrušení podán ve lhůtě 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí. Účinky zrušení ochranné známky nastávají dnem, kdy nastal důvod pro zrušení ex nunc, nikoli již od počátku platnosti ochranné známky.

Dle čl. 19 odst. 2 Dohody TRIPS se pro účely udržení zápisu uznává za užívání ochranné známky jakékoliv užívání, i užívání jinou osobou, děje-li se tak se souhlasem vlastníka dané ochranné známky, z čehož lze extenzivním výkladem dovodit, že se nemusí jednat pouze o užívání na základě licenční smlouvy, ale i na základě smlouvy jiného typu. Tomuto názoru přisvědčil i ÚPV ve svém rozhodnutí sp. zn. O-35195.

¹²⁰ ČERNÝ, M. HEJDOVÁ, S. CHARVÁT, R. KOUKAL, P. Zákon o ochranných známkách: Komentář, 2017. Wolters Kluwer, komentář k § 31.

Ustanovení § 31 se mimo individuální ochranné známky vztahuje rovněž na ochranné známky kolektivní a certifikační. Ve vztahu ke kolektivním a certifikačním ochranným známkám pak zákon upravuje další zrušovací důvody v ust. § 40 a násl. a § 40d.

Ve zrušovacím řízení je aplikováno tzv. obrácené důkazní břemeno, což znamená, že vlastník ochranné známky, proti které byl podán třetí osobou návrh na zrušení, musí prokázat, že ochrannou známkou v rozhodném období řádně užíval, resp. že existují řádné důvody pro neužívání. Městský soud v Praze rozhodl tak, že k zamítnutí návrhu na zrušení ochranné známky musí vlastník předložit takové objektivní důkazy, jež účinně a dostatečně užívání ochranné známky na relevantním trhu v rozhodném období prokazují bez jakýchkoli pochybností.¹²¹

3.3.2 Neplatnost ochranné známky

Zápis ochranné známky do rejstříku ještě dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 A 48/1996 neznamena, že je ochranná známka bezvadná a neznamena rei iudicatae. Účelem řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou je odstranit stav, že byla do rejstříku zapsána ochranná známka, jež nesplňuje podmínky zápisné způsobilosti. Účinky prohlášení ochranné známky za neplatnou nastávají ex tunc, tedy se na ni hledí jakoby nikdy nebyla zapsána. Pokud byla ochranná známka prohlášena za neplatnou, vlastník této ochranné známky se dostane do stejné pozice jako přihlašovatel, kterému byla přihláška zamítnuta.

Právní úprava prohlášení ochranné známky za neplatnou vychází z předpokladu, že navrhovatel nepodal ve smyslu § 24 připomínky založené na absolutních důvodech zápisné způsobilosti uvedených v § 4 či neuplatnil námitky dle § 7 ve spojení s § 25. V této souvislosti nutno podotknout, že pravomocné rozhodnutí o zamítnutí námitek nezakládá res iudicatae pro pozdější návrh na prohlášení zapsané ochranné známky za neplatnou.

Důvody, na základě kterých může být ochranná známka prohlášena za neplatnou, upravuje taxativně ust. § 32 a tyto důvody se shodují s absolutními a relativními důvody zápisné nezpůsobilosti uvedených ust. § 4 a § 7 a dále je novým důvodem, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Obdobně jako v případě zrušení ochranné známky se také řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou dle § 32 vztahuje kromě individuálních ochranných

¹²¹ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2016, č. j. 9 A 216/2012 – 124.

známek také na ochranné známky kolektivní a certifikační. Další specifické důvody, na základě kterých lze kolektivní a certifikační ochranné známky prohlásit za neplatné upravuje § 40 odst. 2 a § 40d odst. 2.

ÚPV na návrh třetí osoby prohlásí ochrannou známku za neplatnou v případě, že byla zapsána v rozporu s § 4, tj. v době zápisu naplňovala některou z absolutních výluk zápisné způsobilosti. Oproti starší právní úpravě je vyloučeno zahájení řízení z moci úřední a návrh může podat pouze jakákoli třetí osoba. Důkazní břemeno leží na navrhovateli, který musí před ÚPV prokázat, že ochranná známka v době zápisu nesplňovala podmínky zápisu.

ÚPV dále prohlásí ochrannou známku za neplatnou v případě, že její přihláška nebyla podána v dobré víře, tedy nikoli za účelem, aby po registraci sloužila jako identifikátor obchodního původu výrobků či služeb, ale zejména za účelem bránit konkurenci v obchodní činnosti. Ustanovení o neplatnosti týkající se absence dobré víry je provedením čl. 4 odst. 2 harmonizační směrnice. Absence dobré víry po novele již nespadá do fáze zápisného řízení, ale až do řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou a do právní úpravy námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. d), jež stanoví, že „*přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem ochranné známky, pokud přihlášku ochranné známky podal zástupce vlastníka ochranné známky na své vlastní jméno a bez souhlasu tohoto vlastníka, ledaže by zástupce své jednání řádně odůvodnil.*“ (tj. přihláška ochranné známky podaná nehodným zástupcem).

Ustanovení § 32 odst. 2 upravuje ve vztahu k ochranným známkám zapsaným v rozporu s § 4 písm. b) (nedostatek distinktivní způsobilosti), s § 4 písm. c) (popisná označení) nebo s § 4 písm. d) (obvyklá či běžná označení), možnost, že ochranná známka nebude prohlášena za neplatnou, pokud získala v důsledku užívání před zahájením řízení rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům a službám, pro něž je registrována.

Aby mohlo být označení zapsáno jako ochranná známka, musí být způsobilé plnit základní funkci ochranné známky jakožto identifikátor obchodního původu zapsaných výrobků a služeb z pohledu spotřebitele. Z tohoto důvodu se nemůže jednat o označení popisné ve smyslu § 4 písm. c) nebo označení, jež se užívají v konkrétním obchodním sektoru ve smyslu § 4 písm. d) a nejsou způsobilá výrobky a služby různých subjektů odlišovat. Popisná a generická označení postrádají inherentní distinktivní způsobilost, avšak mohou ji ve smyslu § 5 nabýt užívání v obchodním styku ve vztahu k nárokovaným výrobkům či službám. Navrhovatel musí v návrhu na prohlášení ochranné známky

za neplatnou tvrdit a prokázat, že ochranná známka postrádá distinktivní způsobilost, a že ji ani ve smyslu § 5 nezískala.

Podle § 32 odst. 3 se navrhovatel uvedený v § 7 může domáhat prohlášení ochranné známky za neplatnou z relativních důvodů zápisné způsobilosti uvedených v § 7. Návrh na prohlášení ochranné známky tedy může podat tatáž osoba, jež by byla oprávněna proti zápisu podat námitky. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle § 32 odst. 3 a § 7 odst. 1 písm. a), b), c), e) může navrhovatel podat ve lhůtě uvedené v § 12.

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou ve smyslu ostatních ustanovení, tj. § 7 odst. 1 písm. d), f), g), h) může navrhovatel podat kdykoli po registraci ochranné známky.

Předpoklady pro uplatnění relativních důvodů zápisné způsobilosti dle § 7 musí být naplněny ke dni vzniku práva přednosti novější ochranné známky.

4. Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

Důvody pro odmítnutí ochrany přihlašovaného označení dělí právní řád na absolutní, které jsou veřejnoprávního charakteru a relativní, které mají soukromoprávní charakter¹²², přičemž jejich vymezení je záležitostí právní teorie. V následující kapitole se budu v detailu zabývat absolutními důvody upravenými v § 4 zákona o ochranných známkách, tzn. těmi, které zkoumá ÚPV ex offio ještě před zveřejněním přihlašovaného označení a následným zápisem do rejstříku. Ze stejných důvodů je také možné ochrannou známku prohlásit v souladu s ust. § 32 zákona o ochranných známkách za neplatnou, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole.

Ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách stanoví negativním způsobem požadavky na zápisnou způsobilost a konkretizuje označení, jež jsou ze zápisu vyloučena, neboť vykazují určité vlastnosti, které jsou neslučitelné s účelem a funkcí ochranné známky, s právními předpisy nebo s dalšími všeobecně uznávanými společenskými normami.

Kromě absolutních výluk ze zápisné způsobilosti uvedených v § 4 zákona o ochranných známkách upravuje zákon další absolutní výluky vztahující se ke kolektivním a certifikačním ochranným známkám, a to v ust. § 37 odst. 2 a § 40b odst. 3.

Otázku, zda je označení způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek, musí posoudit ÚPV v rámci výkladu neurčitých právních pojmů, neboť dle názoru Nejvyššího správního soudu se nejedná o správní uvážení.¹²³

Účelem absolutních důvodů odmítnutí zápisu je eliminace monopolizace označení, jež nesplňují podmínky zápisné způsobilosti, nebo by důsledkem jejich zápisu mohlo dojít k omezení hospodářské soutěže.

Při posuzování absolutních výluk hraje důležitou roli vnímání relevantní veřejnosti.

Absolutní důvody byly do českého právního řádu převzaty z čl. 4 harmonizační směrnice, ve kterém byly tyto důvody rozděleny do dvou kategorií na základě toho, zda má členský stát povinnost tento důvod převzít nebo zda má fakultativní povahu a je věcí členského státu, zda důvod transponuje. Česká republika převzala všechny výluky bez rozdílu.

Absolutní důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky EU upravuje čl. 7 nařízení 2017/1001.

¹²² SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. Orac. 2003, s. 88.

¹²³ Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2012, č. j. 8 As 37/2011 – 103.

S ohledem na skutečnost, že absolutní výluky upravené v harmonizační směrnici i v nařízení 2017/1001 jsou v podstatě shodné s úpravou národní, budou některé výluky demonstrovat prostřednictvím rozhodovací praxe Soudního dvora EU, která je pro rozhodování ÚPV a národních soudů velmi důležitá.

V ustanovení § 4 písm. e) došlo po novele ke změně, když před novelou znělo toto ustanovení následovně *„Do rejstříku se nezapiše 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.“* Nově ustanovení § 4 písm. e) zní: *„Do rejstříku se nezapiše označení, které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu.“* Nová úprava plně odpovídá čl. 4 odst. 1 písm. e) harmonizační směrnice.

Nově byl upraven absolutní důvod v ust. § 4 písm. h), který upravuje ochranu názvům odrůd rostlin zapsaných v souladu s právními předpisy a mezinárodními dohodami. Úprava tohoto absolutního důvodu odpovídá čl. 4 odst. 1 písm. l) harmonizační směrnice.

Změny doznal rovněž absolutní důvod uvedený v § 4 písm. l), když před novelou tento zněl: *„Do rejstříku se nezapiše označení, jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv.“* Nově § 4 písm. l) stanoví, že *„Do rejstříku se nezapiše označení, jehož užívání se přičí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.“*

Nová právní úprava odpovídá čl. 4 odst. 1 písm. i), j) a k) a odst. 3 písm. a) harmonizační směrnice.

Dříve upravený absolutní důvod odmítnutí zápisu uvedený v § 4 písm. m), tj. nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky je nově upraven v řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Dřívější ust. § 6 ve znění *„Do rejstříku se nezapiše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do*

rejstříku.“ bylo zrušeno a přesunuto do relativních důvodů odmítnutí zápisu, konkrétně do § 7 písm. a), jež zní: „*Přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení.*“ Zrušení ust. § 6 je v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) harmonizační směrnice.

Ve vztahu ke kolektivní ochranné známce byl v § 32 nově upraven odst. 2, jež stanoví zvláštní absolutní důvody pro odmítnutí zápisu nad rámec obecných uvedených v § 4. „*Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky podle § 4 ÚPV zamítne přihlášku kolektivní ochranné známky v případě, že nesplňuje-li požadavky podle § 35 nebo 36; odporuje-li smlouva o užívání veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než kolektivní ochrannou známku.*“

Připomínky ve vztahu ke kolektivní ochranné známky mohou být založeny rovněž na výše uvedených důvodech a dále na důvodech dle § 36 odst. 2. Ust. § 32 odpovídá čl. 31 harmonizační směrnice.

Obdobně byly nově ve vztahu k certifikační ochranné známce v § 40b odst. 3 zavedeny další absolutní důvody nad rámec obecných uvedených v § 4. „*Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky podle § 4 Úřad zamítne přihlášku certifikační ochranné známky, nesplňuje-li přihláška podmínky stanovené v odstavci 1 nebo v § 40a; odporují-li pravidla pro užívání certifikační ochranné známky veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam certifikační ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než certifikační ochrannou známku.*“

Připomínky ve vztahu k certifikační ochranné známky mohou být obdobně založeny na důvodech ve smyslu § 40b odst. 3. Právní úprava zákona o ochranných známkách odpovídá čl. 27 a 28 harmonizační směrnice.

ÚPV zamítne zápis do rejstříku ochranných známek u označení, jež odpovídá některému z důvodů uvedených v ust. § 4 zákona o ochranných známkách. Pouze v případě absolutních důvodů uvedených v ust. § 4 b) až d) lze na základě ust. 5 zákona o ochranných známkách označení zapsat v případě prokázání distinktivní způsobilosti prostřednictvím užívání.

Při posuzování, zda nebyl naplněn některý z absolutních důvodů dle ust. 4 jsou ve většině případů klíčové výrobky a služby, pro které požaduje přihlašovatel zápis.

V první řadě musí přihlašované označení splňovat podmínky samotného institutu ochranné známky jako takové dle ust. § 1a zákona o ochranných známkách. Tento nedostatek nelze jakýmkoli způsobem zhojit. Dále nesmí být ze zápisu vyloučeno z některého z taxativně vymezených absolutních důvodů uvedených v ust. § 4 zákona o ochranných známkách.

4.1 Označení, které nemůže tvořit ochrannou známku dle ust. § 1a zákona o ochranných známkách

Dle absolutního důvodu uvedeném v ust. § 4 písm. a) jsou ze zápisu vyloučena ta označení, která neodpovídají legální definici ochranné známky, tedy že „*Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé*

- a) *odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a*
- b) *být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky.*“

Kromě individuálních ochranných známek jsou v ust. § 35 a násl. a § 40a a násl. upraveny kolektivní a certifikační ochranné známky, na které se výklad § 1a vztahuje, pokud není v ust. § 35 a 40a stanoveno jinak.

Legální definice ochranné známky pod písm. a) a b) stanoví dvě hlavní kritéria, při jejichž nenaplnění se nikdy označení ve smyslu § 4 písm. a) nemůže stát ochrannou známkou. Jedná se většinou o označení, která nejsou schopná rozlišit zboží či služby jednoho výrobce od jiných.¹²⁴

Označení, která neodpovídají definičnímu vymezení ochranné známky, jsou absolutně nedistinktivní a spotřebitel je nemůže vnímat jako ochranné známky, ale jako obecnou informaci o výrobku či službě bez specifitějšího určení. Tento defekt označení nelze zhojit ve smyslu ust. § 5 prokázáním distinktivní způsobilosti jako například u některých absolutních důvodů (§ 4 písm. b), c), d)). Tato označení musejí zůstat volně k dispozici všem soutěžitelům.

¹²⁴ HART, T. FAZZANI, L. CLARK, S. Intellectual property law. Palgrave macmillan law masters. Fourth edition, 2006.

Za označení, která nemohou tvořit ochrannou známku dle ust. § 1a zákona o ochranných známkách lze považovat názvy spotřebního zboží, včetně názvů potravin či odrůd rostlin.

Ochranná známka je tedy označení zapsané v rejstříku, přičemž však nikdy není sama o sobě, je vždy spjata se seznamem výrobků a služeb. Aby označení mohlo být ochrannou známkou, musí mít takové vlastnosti, aby bylo schopné naplňovat identifikační funkci ve vztahu k obchodnímu původu výrobků a služeb.

Příloha č. 1 k zákonu ochranných známkách detailně popisuje jednotlivé druhy ochranných známek. Tyto lze rozdělit na tradiční druhy ochranných známek graficky znázornitelné, jež bylo možno registrovat i před velkou novelou, druhou skupinu tvoří netradiční druhy ochranných známek.

Mezi tradiční ochranné známky typicky řadíme ochranné známky slovní tvořené slovy, písmeny, číslicemi či jejich kombinací, dále ochranné známky obrazové, prostorové či barevné ochranné známky. Novela přinesla nové druhy tradičních ochranných známek, a to poziční ochranné známky a ochranné známky se vzorem.

Novelou se otevřely dveře tzv. netradičním druhům ochranných známek, jež nemusí být nezbytně graficky znázornitelné. Mezi netradiční druhy ochranných známek patří zvukové, pohybové, multimediální a holografické ochranné známky. Zákon nově dává přihlašovatelům široký prostor pro označení, jež nelze podřadit pod žádný z výše jmenovaných druhů ochranných známek. Takové označení lze ve smyslu § 1a písm. b) zapsat, pokud je označení způsobilé být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovvi ochranné známky. Příkladem takového jiného druhu ochranné známky je např. vyobrazení zařízení prodejních prostor za pomoci uceleného souboru čar, obrysů a tvarů.¹²⁵

Přihlašovatel musí ve smyslu § 19 odst. 5 v přihlášce označit druh ochranné známky a poté předložit její znění, plošné vyobrazení či její jiné vyjádření, přičemž vyjádření lze doplnit popisem, jež stanoví, jak je ochranná známka k výrobku připevněna.

V důsledku transpozice harmonizační směrnice byl ze zákona odstraněn požadavek na ochrannou známku grafická znázornitelnost, a to zejména z důvodu, že tento požadavek byl shledán zastaralým a způsoboval právní nejistotu ohledně zápisu tzv. netradičních druhů ochranných známek. Cílem nové právní úpravy nebylo rozšíření přípustných

¹²⁵ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 10. 7. 2014 ve věci C-421/13 Apple Inc. proti Deutsches Patent- und Markenamt.

způsobů ztvárnění označení, ale možnost větší flexibility a právní jistoty. Namísto schopnosti grafického znázornění upravuje zákon v ust. §1a písm. b) nový požadavek na ochrannou známku, a to aby „byla vyjádřena v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky.“

Hlavním účelem této podmínky bylo zabránění zápisu čichových ochranných známek. Právní úprava také odpovídá podmínkám uvedeným v rozsudku Soudního dvora EU ze dne 12. 12. 2002 ve věci C-273/00 „*Sieckman*“, ve kterém Soudní dvůr rozhodl, že ochranná známka musí být znázorněna způsobem, jež je jasný, přesný, celistvý, snadno přístupný, srozumitelný, trvalý a objektivní. O těchto kritériích hovoří výslovně v bodě 13 rovněž preambule směrnice 2015/2436.

Ačkoli v dnešní době existují různá zařízení, jež jsou schopná vypustit některou vůni, nastává v případě čichových ochranných známek problém s jejich reprodukovatelností.

Zákon nově připouští zápis zvukových ochranných známek. V EU byla tato praxe zavedena již dříve, a to zejména s ohledem na skutečnost, že rejstřík je vedený elektronicky prostřednictvím internetu a k přihlášce ochranné známky je na základě prezidenta OHIM ze dne 10. 10. 2005 možné přiložit konkrétní zvuk ve formátu MP3.

4.1.1 Z rozhodovací praxe ÚPV

Absolutní důvod dle § 4 písm. a) zákona o ochranných známkách budu demonstrovat na rozhodovací praxi ÚPV. Níže předkládám vzorek vybraných rozhodnutí ÚPV o rozkladu proti rozhodnutí vydaných ÚPV v prvním stupni.

ÚPV posuzoval přihlášku slovní ochranné známky ve znění „*Centrální registr zbraní*“, přičemž deklaroval, že v daném případě označení nesplňuje podmínky pro zápis jednak z hlediska obsahově pojmového, protože se sestává z obecného sousloví svým významem vylučujícím individualizaci zboží a jednak z hlediska zákonné zábrany. Z této obsahové podstaty vylučuje spojení s trhem a nezahrnuje obchodní aspekt, označení je nefantazijní a vyjadřuje pouze svůj vlastní (nikoli přenesený) a svou podstatou neobchodní význam.

Přihlašované označení se sestává ze slovních prvků, jenž jsou veřejnoprávním pojmem obsaženým v ust. § 73a zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v němž je stanoveno, že centrální registr zbraní je neveřejný informační systém veřejné správy dle zvláštního právního předpisu, jehož účelem je výkon státní správy a výkon

dalších úkonů v oblasti zbraní a střeliva. Správcem tohoto registru je Policie ČR. Jedná se tedy o zákonný institut, který je užíván orgánem státní moci v oblasti evidence zbraní na území ČR. Z tohoto důvodu musí označení zůstat volně k dispozici všem subjektům a nesmí být jedním subjektem monopolizováno.¹²⁶ Slovní spojení „Centrální registr zbraní“ představuje souhrn informací o zbraních shromážděných v jednom souboru a není nadán žádným stupněm originality. Z těchto důvodů nemůže ve smyslu § 4 písm. a) být ochrannou známkou.

V jiném rozhodnutí se ÚPV zabýval otázkou zápisu schopnosti slovního označení ve znění „iadvokat.cz“ a uzavřel, že slovní prvek „advokat“, který je významnou částí předmětné přihlášky ochranné známky, je označením pro právního zástupce, který poskytuje právní služby soustavně, zpravidla za úplatu. Předpona „i“ se běžně používá v souvislosti s internetem jakožto komunikační síť. Spojení obou prvků není neobvyklé ani fantazijní a nemění vnímání relevantní veřejnosti. ÚPV konstatoval, že spojení tak může být chápáno jako označení pro poskytování právních služeb elektronickým způsobem a ve vztahu k přihlašovaným službám (reklamní, inzertní, propagační činnost, příprava daňových přiznání apod.) nebude relevantní veřejnost vnímat jako ochrannou známkou.¹²⁷

Jako další příklad rozhodnutí bych uvedla rozhodnutí ÚPV ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. O-347295, ve kterém ÚPV posuzoval přihlášku slovní ochranné známky ve znění „Pro bohatší život“. Předseda ÚPV ve věci rozkladu proti rozhodnutí ÚPV o zamítnutí přihlášky ochranné známky rozhodl tak, že rozhodnutí ÚPV potvrdil, tj. že přihláška ochranné známky se z důvodů dle ust. § 4 písm. a), b) a d) zákona o ochranných známkách zamítá. Při přezkumu přihlašovaného označení shledal ÚPV, že označení tvoří slogan. ÚPV uvedl, že slogan může být zapsán jako ochranná známka v případě, že je způsobilý splnit základní funkce ochranné známky, tj. rozlišit výrobky a služby od různých subjektů. Přihlašovatel požadoval zápis pro mimo jiné pro bankovní a peněžní služby spolu s poskytnutím nadstandardních bankovních produktů, služby bankovní a peněžní poskytované elektronicky apod.

Předmětné označení se skládá ze slov obecně známých a v běžném jazyce obvyklých, které ve vztahu k nárokovaným výrobkům působí na běžného spotřebitele zejména laudatorním charakterem, protože slovní spojení „Pro bohatší život“ spotřebiteli naznačuje, že při použití těchto výrobků a služeb bude spokojený, neboť jeho život bude obohacen, protože mu nabízí široký sortiment výrobků a služeb a dále mu nabízí účelné

¹²⁶ Rozhodnutí ÚPV ze dne 28. 11. 2017 ve věci O-530858.

¹²⁷ Rozhodnutí ÚPV ze dne 2. 12. 2010 ve věci O-343897.

nakládání s finančními prostředky. Přihlašované označení tak obsahuje laudatorní podtext, jež hodnotí kvalitu nabízených výrobků a služeb, když evokuje představu výborných vlastností výrobků a služeb. S ohledem na tyto skutečnosti odvolací orgán rozhodl, že označení nelze považovat za natolik originální, když je tvořeno výrazy běžného jazyka, aby označení bylo shledáno distinktivním, a nespĺňuje ve smyslu § 1 zákona o ochranných známkách znaky ochranné známky.

Dílčí závěr

Dle ust. § 4 písm. a) zákona o ochranných známkách platí, že jako ochrannou známku nelze zapsat označení, které nespĺňuje požadavky na ochrannou známku dle ust. §1a zákona o ochranných známkách. Těmito požadavky jsou (po vypuštění požadavku na grafickou znázornitelnost) rozlišovací způsobilost a znázornění v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovu ochranné známky.

Absolutní důvod dle ust. 4 písm. a) jsem výše demonstrovala na třech vybraných příkladech. Z širšího vzorku mnou analyzovaných rozhodnutí ÚPV jsem dospěla k závěru, že ÚPV odmítá označení, která nemohou již ze své podstaty plnit funkce ochranné známky, neboť nejsou primárně určena k užívání v obchodním styku pro označování výrobků či služeb a proto nejsou distinktivní.

Již předválečná judikatura Nejvyššího správního soudu, konkrétně rozhodnutí č. 863 ze dne 17. 1. 1929 považovala za neschopná k zápisu označení, která vnějším dojmem nepůsobí na relevantní veřejnost jako značka zboží sloužící k jeho individualizaci s ohledem na jeho původ z určitého závodu.

Aby bylo označení schopné individualizovat stejné výrobky či služby pocházejících od různých soutěžitelů na trhu, musí být ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám originální a současně nevyklučovat souvislost s trhem jako místem obchodu. Za originální se považují slova fantazijní nebo novotvary nebo označení běžná, avšak bez souvislosti s danými výrobky či službami.

4.2 Označení, které nemá distinktivní způsobilost

Absolutní důvod dle ust. § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách koresponduje s ust. čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2015/2436 a pro ochranné známky EU jej nalezneme v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001.

Rozlišovací způsobilost je imanentním znakem každého označení, které usiluje o zápis do rejstříku ochranných známek. Rozlišovací způsobilost je základem pro rozlišovací neboli distinktivní funkci ochranné známky. Aby označení aspirující na zápis do rejstříku ochranných známek mělo distinktivní způsobilost, nepostačí pouhé odlišení od známých označení, ale musí být co do formy a obsahu natolik originální, že jeho osobité znaky jsou způsobilé individualizovat zboží či služby, které jím mají být označeny.¹²⁸ Označení, které zcela postrádá distinktivní charakter, nemůže být do rejstříku ochranných známek zapsáno.¹²⁹

Soudní dvůr EU rozhodl, že ochranná známka nadaná rozlišovací způsobilostí umožňuje identifikovat výrobek, pro který je zápis nárokován jako pocházející od určitého podniku, a proto je bez možnosti záměny, odlišit od výrobků ostatních podniků, jež tento původ nemají, čímž plní elementární funkci ochranné známky.¹³⁰

Při hodnocení distinktivního charakteru označení je nutné zohlednit celkový dojem, který označení dává a rovněž i jeho subjektivní a objektivní prvky.

Označení je distinktivní tehdy, je-li podle něho spotřebitel schopen rozpoznat výrobky či služby z konkrétního obchodního zdroje.

Označení mohou být nadána různými stupni rozlišovací způsobilosti, přičemž vždy platí, že pro označování výrobků každodenní spotřeby se vyžaduje vysoký stupeň distinktivní způsobilosti. Právní předpisy ani ustálená praxe neurčují, jaký stupeň distinktivní způsobilosti musí přihlašované označení splňovat, aby bylo způsobilé plnit svoji elementární funkci jako ochranná známka. Ačkoli obecně platí, že postačuje minimální stupeň distinktivní způsobilosti, v praxi se označení s nižší rozlišovací způsobilostí tím hůře vymáhá.¹³¹

Za ochranné známky s vysokým stupněm rozlišovací způsobilosti lze považovat známky fantazijní či smyšlené, u nichž je však zpravidla nutné vynaložit značné finanční prostředky na propagaci. Ze sémantického hlediska nemají tyto známky žádný jazykový význam ani vztah k přihlašovaným výrobkům či službám. Dle rozhodovací praxe ÚPV může fantazijní označení pro běžného spotřebitele vykazovat vysoký stupeň distinktivní

¹²⁸ HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 10.

¹²⁹ SEVILLE, C. EU Intellectual Property Law and Policy. Second Edition. Elgar European Law, 2016, s. 282.

¹³⁰ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha ca Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

¹³¹ ZDVIHALOVÁ, M. a kol. Rozlišovací způsobilost ochranných známek. Individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Metropolitní univerzita Praha, 2016, s. 49.

způsobilosti v případech, kdy jeho obsahový význam nesouvisí s výrobky či službami, jež označuje.¹³²

Za ochranné známky s vysokým stupněm rozlišovací způsobilosti lze dále označit slova užívaná v běžné mluvě, přičemž jejich význam nesmí souviset s výrobky či službami, jež označují. Tato označení, resp. ochranné známky se označují jako nahodilá, konvenční nebo arbitrární. Jako příklad lze uvést ochrannou známku „CAMEL“, která označuje cigarety a s velbloudem nikterak nesouvisí či „apple“ pro mobilní telefony či počítače. Pouze ve vztahu k takovýmto výrobkům vykazuje ochranná známka vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti a tím i vysoký stupeň právní ochrany.

Další kategorií ochranných známek jsou ty, které evokují, resp. vyvolávají pozitivní asociaci mezi výrobkem či službou a jejich vlastnostmi. Tato kategorie se nazývá sugestivní a nejedná se o označení popisná, ale o kvazi popisná s inherentní rozlišovací způsobilostí.¹³³

4.2.1 Rozlišovací způsobilost ochranných známek dle právního řádu České republiky

Institut rozlišovací neboli distinktivní způsobilosti není v českém právním řádu *expressis verbis* zakotven, ale lze jej pomocí extenzivního výkladu dovodit z ust. § 1a zákona o ochranných známkách, lze jím rozumět vlastnost ochranné známky, která vyjadřuje její schopnost rozlišovat označené výrobky a služby na trhu, které pocházejí z jedinečného obchodního zdroje. Tato vlastnost může mít proměnlivé stupně. Dosahuje-li ochranná známka vysokého stupně rozlišovací způsobilosti, má větší a silnější kapacitu plnit tuto funkci.¹³⁴

Tato interpretace je plně v souladu se stanovisky Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě a rovněž v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu, který ve svém rozhodnutí¹³⁵ konstatoval, že se nejedná pouze o funkci ochranné známky, ale její způsobilost odlišit výrobky nebo služby jednoho výrobce,

¹³² Rozhodnutí ÚPV ve věci O-90726-94 ze dne 25. 2. 1997.

¹³³ ZDVIHALOVÁ, M. a kol. Rozlišovací způsobilost ochranných známek. Individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Metropolitní univerzita Praha, 2016, s. 51.

¹³⁴ PEŘINOVÁ, E.: K úloze zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky při posuzování existence pravděpodobnosti záměny a její porovnání s dobrým jménem. Průmyslové vlastnictví 1/2017, s. 16.

¹³⁵ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, č. j. 4 As 1/2008-220. In HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 10-11.

resp. poskytovatele služeb od výrobků či služeb druhého výrobce či poskytovatele služeb a je imanentním znakem ochranné známky.

Distinktivní způsobilost však nelze chápat pouze jako způsobilost označení odlišit výroby či služby různých osob, ale rovněž jako faktický stav, při němž si spotřebitelé přihlašované označení asociují s výrobky či službami konkrétní osoby. Doktrína označuje tento faktický stav jako vžitost¹³⁶, americký právní řád pracuje s termínem *secondary meaning*.

Rozlišovací způsobilost je hlavní funkcí ochranné známky. Na rozdíl od označení původu a zeměpisných označení, jejichž hlavní funkcí je garance kvality nebo od obchodní firmy, která slouží jako identifikátor subjektivní (obchodní firma slouží k rozlišení právní osobnosti subjektů registrovaných v obchodním rejstříku), ochranná známka je objektovým identifikátorem se subjektivní relací, což znamená, že ochranná známka odlišuje výrobky a služby (objekt) různých osob (subjekt).¹³⁷

V souvislosti s objektovou distinktivní způsobilostí je nutné výrobky a služby interpretovat extenzivně, protože není rozhodné, jestli se bude jednat o věci ve smyslu právním (podle třídy 31 je za výrobek považováno i živé zvíře, jež věci dle občanského zákoníku není), výtvoř (autorské dílo), věci hmotné nebo nehmotné nebo ovladatelné přírodní síly (elektrická energie). Spornou zůstává otázka věci nemovité, a to zda ji lze považovat za výrobek. Služby v oblasti stavebnictví se nacházejí ve třídě 37, výsledky stavební činnosti naopak spadají do třídy 19 (stavební materiály). Domnívám se, že nemovitou věc jako výrobek ve smyslu zákona o ochranných známkách považovat nelze.

Výrobkem dále není lidské tělo, resp. části lidského těla v souladu s ust. § 493 občanského zákoníku. Za výrobek se dle třídy 10 naopak považují implantáty.

Ohledně subjektivní relace platí, že není rozhodné, zda přihlašovatelem je podnikatel, neboť zákon hovoří o rozlišení výrobků nebo služeb jedné „osoby“.

V souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora EU je elementární funkcí ochranné známky ochranné známky zaručit spotřebitelům či konečným uživatelům totožnost původu zboží či služeb označených ochrannou známkou tak, že umožní bez možnosti záměny odlišení zboží nebo služeb od zboží či služeb pocházejících od jiné osoby.¹³⁸

¹³⁶ ČERMÁK, K. Rozlišovací způsobilost ochranné známky, *Průmyslové vlastnictví*, 1-2/2000, s. 22.

¹³⁷ ČERNÝ, M. HEJDOVÁ, S. CHARVÁT, R. KOUKAL, P. *Zákon o ochranných známkách: Komentář*, 2017. Wolters Kluwer. Komentář k § 1a.

¹³⁸ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97.

Zákon nicméně v ust. § 5 umožňuje, aby i označení uvedená v ust. § 4 písm. b) až d) zákona o ochranných známkách mohla být do rejstříku zapsána za předpokladu, pokud přihlašovatel prokáže, že označení získalo před zápisem užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům či službám, pro které je označení přihlašováno, rozlišovací způsobilost. Předmětné ustanovení je plně v souladu s čl. 15 TRIPS, který explicitně uvádí, že tam, kde označení nejsou schopna podstatně rozlišit příslušné výrobky nebo služby, mohou členové podmínit zápisnou způsobilost rozlišovací schopností získanou užíváním.

Z výše uvedeného tak lze vyvodit, že v právním řádu České republiky i Evropské unie existují dva typy rozlišovací způsobilosti, a to tzv. inherentní rozlišovací způsobilost a rozlišovací způsobilost získaná v důsledku užívání v obchodním styku.

Institut inherentní rozlišovací způsobilosti znamená, že označení, které má být zapsáno jako ochranná známka, je rozlišující samo o sobě nebo per se, tedy obsahuje základní atribut ochranné známky a je plně způsobilé zápisu do rejstříku. Inherentní označení je tedy způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek ze své podstaty, neboť samo o sobě rozlišuje obchodní původ nárokovaných výrobků a služeb.¹³⁹

Na druhé straně ovšem i označení, jež není inherentně rozlišovací, může být za určitých podmínek registrováno jako ochranná známka, a to právě na základě ust. § 5 zákona o ochranných známkách. Tento druhý typ rozlišovací způsobilosti označuje doktrína za tzv. rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku.

Ochranná známka požívá vyšší rozlišovací způsobilosti v důsledku masivního užívání na trhu, jehož důsledkem je to, že jsou s ní spotřebitelé seznámeni. Platí proto, že čím vyšší je rozlišovací způsobilost dříve zapsané ochranné známky, které je později zapsané označení podobné, tím se zvyšuje (za současné podmínky podobnosti předmětných výrobků a služeb) pravděpodobnost záměny.¹⁴⁰ Ochranná známka s vyšší rozlišovací způsobilostí proto požívá širší ochrany.

S výrazem rozlišovací způsobilost se setkáváme ve všech právních řádech, které upravují institut ochranných známek, nicméně ve všech právních řádech vyvolává jeho interpretace a aplikace spory zejména v rozhodovací praxi, jejichž příčinu lze spatřovat v obtížích při posouzení, zda má předmětné označení v daném případě dostatečný stupeň rozlišovací způsobilosti, aby mohlo být chráněno ochrannou známkou.

¹³⁹ ZDVIHALOVÁ, M. Nabytí rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky a Evropské unie. Průmyslové vlastnictví 1/2019, s. 73.

¹⁴⁰ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 11. ve věci C-251/95 „Sábel“, bod 24.

Distinktivní způsobilost vyžadovaná v ust. § 1a zákona o ochranných známkách, který podává legální definici ochranné známky a ust. § 4, který naopak vyjmenovává důvody odmítnutí, resp. výluky ochrany, je tak obligatorní podmínkou pro zápis označení do rejstříku ochranných známek.¹⁴¹

Jisté odlišnosti ve vztahu k rozlišovací způsobilosti vykazují kolektivní a certifikační ochranné známky. V případě kolektivní ochranné známky ÚPV posuzuje rozlišovací způsobilost s přihlédnutím ke specifické funkci kolektivní ochranné známky. Hlavní funkcí kolektivní ochranné známky totiž není poskytnutí informace o totožnosti původu výrobků či služeb, ale způsobilost odlišení výrobků či služeb osob, jež jsou spojeny v určitém sdružení. Členové tohoto sdružení mohou být soutěžiteli, přičemž každý z nich užívá kolektivní ochrannou známku, jež veřejnost informuje o jeho členství v předmětném sdružení a individuální ochrannou známku, jež veřejnost informuje o totožnosti původu jeho výrobků či služeb.¹⁴² Kolektivní ochrannou známku lze užívat na velkém množství výrobků či služeb bez ohledu na to, zda vykazuje rozlišovací způsobilost ryze ve vztahu k druhu těchto výrobků či služeb. Distinktivní způsobilost však musí mít ve vztahu ke svému smyslu, pro nějž je užívána, tj. ve vztahu k výrobkům či službám, pro které přihlašovatel požaduje zápis.¹⁴³

Ve vztahu k certifikační ochranné známce nutno konstatovat speciální úpravu oproti podmínce uvedené v § 4 písm. a), že označení musí mít také distinktivní způsobilost rozlišit výrobky a služby, jež jejich vlastník certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytnutí služeb, kvalitu, přesnost či jiné vlastnosti od výrobků a služeb, jež tímto způsobem nejsou certifikovány.

4.2.2 Posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky

Rozhodnutí o tom, zda má přihlašované označení obligatorní rozlišovací způsobilost, náleží ÚPV a je jeho diskreční pravomocí.¹⁴⁴ Posuzování zápisu schopnosti označení probíhá v rámci správního řízení a ÚPV jakožto správní orgán dbá ve smyslu ust. § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, aby přijaté řešení bylo v souladu

¹⁴¹ ZDVIHALOVÁ, M. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 72-73.

¹⁴² Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 12. 2019 ve věci C-143/19 P.

¹⁴³ KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGLOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 37 odst. 1, in aspi.cz.

¹⁴⁴ Rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 6 A 25/98. In Horáček in HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 91.

s veřejným zájmem a odpovídalo všem okolnostem konkrétního případu, a rovněž aby při rozhodování obdobných případů nevznikly nedůvodné rozdíly. Vždy ovšem platí, že starší rozhodnutí není možné bez dalšího aplikovat na jiný případ, protože ÚPV vždy posuzuje konkrétní specifické okolnosti konkrétního případu. K tomu se vyjádřil rovněž Nejvyšší správní soud, když konstatoval, že při rozhodování hraje roli řada konkrétních skutkových okolností daného případu, přičemž významnou roli mohou zastávat i minimální rozdíly.¹⁴⁵

Vzhledem ke specifické povaze známkoprávního řízení jsou skutkové okolnosti zřídka kdy podobné a dodržení postupu rozhodování v obdobných případech obdobně lze většinou vztáhnout pouze na postup správního orgánu, nikoli na skutková zjištění učiněná při věcném průzkumu přihlašovaného označení.

Při posuzování distinktivní způsobilosti přihlašovaného označení vychází ÚPV z elementární distinktivní funkce ochranné známky a posuzuje jej vždy ve vztahu ke konkrétním výrobkům či službám, pro které přihlašovatel nárokuje zápis.¹⁴⁶ Pokud přihlašovatel formuluje kategorie výrobků a služeb příliš obecně nebo široce, vystavuje se nebezpečí chybějící rozlišovací způsobilosti označení, protože do rámce kategorií spadá mnoho položek, pro které označení nemusí mít distinktivní způsobilost.¹⁴⁷ V tomto případě ani není rozhodné, zda přihlašovatel známku užívá a bude užívat pouze pro některé výrobky nebo služby a pro ostatní ji užívat nebude.

ÚPV rovněž zohledňuje dojem, kterým označení působí jako celek s přihlédnutím k povaze registrovaných výrobků a služeb.¹⁴⁸ Aby mohlo být označení zapsáno jako ochranná známka do rejstříku a mělo distinktivní způsobilost, musí být svojí formou a obsahem natolik originální, že jsou jeho osobité znaky způsobilé individualizovat výrobky a služby, pro něž přihlašovatel zápis nárokuje.¹⁴⁹

Přihlašované označení posuzuje ÚPV stran tzv. průměrného spotřebitele, respektive relevantní veřejnosti.¹⁵⁰ Průměrný spotřebitel se v každém konkrétním případě liší s ohledem na charakter přihlašovaných výrobků a služeb. Odborná literatura i aplikační praxe běžně pracuje s termíny „*běžný spotřebitel*“ nebo „*relevantní veřejnost*“ a tyto instituty jsou shodné.

¹⁴⁵ Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. J. 10 As 100/2014-120 ze dne 12. 3. 2015.

¹⁴⁶ Rozhodnutí ÚPV ze dne 18. 8. 2004 ve věci O-164305. In HORÁČEK, R., MACEK, J.: Sbíрка správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. I. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 104.

¹⁴⁷ Rozhodnutí ÚPV ze dne 14. 10. 2016 sp. zn. O-500282.

¹⁴⁸ Rozhodnutí ÚPV ze dne 28. 6. 2004 ve věci O-186725. In HORÁČEK, R., MACEK, J.: Sbíрка správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. I. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 92-93.

¹⁴⁹ Rozhodnutí ÚPV ze dne 18. 2. 1998 ve věci O-97527-95. In JAKL, L.: Sbíрка správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. III. díl. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999, s. 93.

¹⁵⁰

Za relevantní veřejnost je třeba dle konstantní judikatury považovat soudobé či potenciální spotřebitele konkrétního zboží nebo služeb, pro něž se ochranná známka užívá, resp. osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží či služeb, případně obchodní kruhy zabývající se daným druhem zboží či služeb, pro které se ochranná známka užívá.¹⁵¹

Průměrného spotřebitele musí ÚPV vždy posuzovat s ohledem na charakter nárokových výrobků nebo služeb. U výrobků nebo služeb, u nichž není vyžadována vyšší odbornost spotřebitele, lze za běžného spotřebitele považovat širokou veřejnost.¹⁵² Jako příklad lze uvést, když přihlašovatel požaduje zápis pro zboží běžné denní spotřeby, jako jsou např. potraviny, oblečení či elektronika nebo výrobky či služby přímo či nepřímo související.

Jinak je tomu v případě, kdy přihlašovatel požaduje zápis označení pro výrobky či služby netypické nebo produkované pouze výjimečně, protože v takovém případě se vyžaduje vyšší míra pozornosti spotřebitele a nelze tak za běžného spotřebitele považovat širokou veřejnost. Zde lze jako příklad uvést situaci, kdy by přihlašovatel požadoval zápis např. pro dopravní prostředek.

Základním kritériem při posuzování distinktivy je, zda průměrný spotřebitel rozezná výrobky či služby z konkrétního obchodního zdroje. Je tedy vždy nutné vycházet z pohledu relevantního okruhu spotřebitelů, jimž jsou výrobky či služby určeny. Pro běžného spotřebitele, který se pohybuje na trhu výrobků a služeb, je podstatná především informace uvedená na výrobku či v reklamě a je pro něj proto rozhodující, zda výrobky či služby od sebe rozpozná, přičemž vycházíme z premisi, že průměrný spotřebitel má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail, neboť v důsledku rozvoje známkového práva se posuzování míry pozornosti u průměrného spotřebitele zpřísňuje.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že hledisko průměrného spotřebitele vychází ze spotřebitele, jež má dostatek informací, a který je s ohledem na kulturní, jazykové a sociální faktory v rozumné míře pozorný a opatrný.¹⁵³ Vrchní soud v Praze k otázce průměrného spotřebitele rozhodl, že průměrný spotřebitel má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail.¹⁵⁴

¹⁵¹ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-151565 ze dne 1. 6. 2004. In HORÁČEK, R., MACEK, J. Sbírnka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 90.

¹⁵² ZDVIHALOVÁ, M. Nabytí rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky a Evropské unie. Průmyslové vlastnictví 1/2019, s. 75.

¹⁵³ Rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 32 Odo 229/2006.

¹⁵⁴ Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 5 A 16/1998.

Pro vymezení průměrného spotřebitele je rovněž klíčové definování jazyka použitého v nárokovaném označení. ÚPV se k zápisu označení vymezených v anglickém jazyce vyjádřil tak, že v současné době je znalost anglického jazyka již velmi rozšířena, neboť je mimo jiné vyžadována v mnoha profesích. Z tohoto důvodu konstatoval, že slovní prvek „*MATCHES*“ bude znám velké většině spotřebitelské veřejnosti.¹⁵⁵ V jiném rozhodnutí ÚPV dospěl k závěru, že označení „*THE PRAGUE OUTLET*“ poskytuje spotřebitelům informaci o tom, že se jedná o služby outletu nabízené v Praze. ÚPV tedy také vycházel z průměrné znalosti anglického jazyka u relevantní veřejnosti nárokovaných výrobků a služeb.¹⁵⁶

ÚPV mnohdy anglická slova posuzuje ve vztahu k českým spotřebitelům stejně, jakoby se jednalo o označení v českém jazyce.¹⁵⁷

Obecně tak dnes platí, že slovní prvky v anglickém jazyce ÚPV posuzuje z hlediska jejich distinktivní způsobilosti obdobně jako české slovní prvky.¹⁵⁸

Rozhodovací praxe ÚP je v tomto ohledu v souladu s rozhodovací praxí Tribunálu, neboť tento rozhodl, že velká část evropských spotřebitelů a odborníků rozumí alespoň na základní úrovni anglickému jazyku.¹⁵⁹

Dle Nejvyššího správního soudu je osobu spotřebitele nutno posuzovat nikoli zúženým výkladem, ale výkladem extenzivním při zahrnutí co nejširšího spektra osob, neboť z elementárního smyslu ochranné známky vyplývá, že je jedním z nejúčinnějších prostředků, jak dostat do povědomí co nejširšího okruhu veřejnosti výrobky, resp. služby podnikatele požadujícího zápis označení.¹⁶⁰

Ve vztahu k výše uvedenému se domnívám, že průměrný spotřebitel nebere při výběru zboží v úvahu nerozlišující prvky, např. prvky označující druh, jakost, dobu výrobu výrobku apod. Tyto údaje o produktu dle mého názoru spotřebitelé vnímají jako obecné a popisné údaje o produktu, nikoli jako údaje, jež by identifikovaly obchodní původ předmětného výrobku. Zásadní je, aby označení průměrný spotřebitel vnímal jako příznačné pro výrobky nebo služby a nikoli jako popisné či druhové označení.

Slova nebo slovní spojení, jež mají tvořit ochrannou známku, nesmí dle názoru Tribunálu označovat vlastnosti zboží nebo jejich funkce.¹⁶¹

¹⁵⁵ Rozhodnutí ÚPV ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. O-164305.

¹⁵⁶ Rozhodnutí ÚPV ze dne 13. 7. 2016, sp. zn. O-514821.

¹⁵⁷ Rozhodnutí ÚPV ze dne 2. 6. 2014 sp. zn. O-485755.

¹⁵⁸ Rozhodnutí ÚPV ze dne 19. 8. 2016 sp. zn. O-520516.

¹⁵⁹ Rozsudek Tribunálu ze dne 26. 9. 2012 ve věci T-301/09.

¹⁶⁰ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2006, č. j. 7 A 59/2002.

¹⁶¹ Rozsudek Tribunálu ze dne 15. 1. 2013 ve věci T-625/11.

Podle názoru Soudního dvora¹⁶² mají rozlišovací způsobilost také písmena bez grafického ztvárnění, neboť zápisný úřad má povinnost posoudit distinktivní způsobilost ve vztahu k nárokovaným výrobkům a službám. V případě zápisu písmen ztvárněných v grafické podobě (font, barvy) obvykle problém s distinktivní způsobilostí nevzniká.

Co se týká obrazových ochranných známek, ÚPV rozhodl, že některé obrazové prvky postrádají ve vztahu k některým výrobkům či službám distinktivní způsobilost. Označení tvořené vyobrazením jahody nelze zapsat pro třídu 31 „zemědělské, zahradnické a lesní produkty nezahrnuté v jiných třídách, čerstvé ovoce, semena, rostliny“.¹⁶³

Obecně dále platí, že geometrické tvary (čára, kružnice, trojúhelník atd.) nemohou splňovat rozlišovací schopnost, neplatí to však bezvýjimečně, když i Tribunál rozhodl, že konkrétní zobrazení pětiúhelníku může splňovat identifikační funkci, pokud obsahuje prvky, jež mají rozlišovací schopnost odlišit jej od ostatních pětiúhelníků.¹⁶⁴

4.2.3 Nabytí rozlišovací způsobilosti dle právního řádu České republiky

Jak již bylo uvedeno výše, lze za určitých podmínek zapsat do rejstříku ochranných známek rovněž označení, které není při primárním věcném průzkumu rozlišovací způsobilosti vedeném ÚPV, inherentně distinktivní na základě příznačnosti.

Zápisu takového označení lze dosáhnout za předpokladu, když přihlašované označení získalo v důsledku masivního nebo dlouhodobého užívání takový stupeň rozlišovací způsobilosti, který umožní relevantní veřejnosti rozlišit výrobky či služby vyrobené či poskytované pod tímto označením konkrétním subjektem.¹⁶⁵

Ustanovení § 5 zákona o ochranných známkách stanoví: „Označení uvedené v § 4 písm. b) až d) 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.“

Užíváním rozumíme užívání v obchodním styku. K otázce užívání v obchodním styku se vyjádřil Soudní dvůr EU, když stanovil, že se jím rozumí užívání v souvislosti

¹⁶² Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 9. 9. 2010 ve věci C-265/09 P.

¹⁶³ Rozhodnutí ÚPV ze dne 14. 10. 2016 sp. zn. O-500282.

¹⁶⁴ Rozsudek Tribunálu ze dne 12. 9. 2017 ve věci T-304/05.

¹⁶⁵ ZDVIHALOVÁ, M. a kol. Rozlišovací způsobilost ochranných známek. Individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, s. 81.

s obchodní činností s cílem hospodářského prospěchu, nikoli soukromé sféry.¹⁶⁶ Za užívání v obchodním styku se dále považuje také užívání v rámci reklamy.¹⁶⁷

Jedná se o označení, která postrádají inherentní rozlišovací způsobilost, tzn., která jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, jež slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností a které se sestává výlučně z označení nebo údajů, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech.

Z dikce citovaného ust. § 5 zákona o ochranných známkách vyplývá, že označení bez inherentní rozlišovací způsobilosti může být zapsáno, pokud přihlašovatel prokáže, že předmětné označení získalo rozlišovací způsobilost před zápisem do rejstříku užíváním v obchodním styku, a to ve vztahu k nárokovaným výrobkům a službám. Právní doktrína označuje toto ustanovení za příznačnost či vžitost ochranné známky. Úřad požaduje prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti až poté, pokud přihlašované označení není distinktivní samo o sobě, a z tohoto důvodu se řadí mezi absolutní překážky zápisu, a tyto lze dle ust. § 5 zákona o ochranných známkách překonat prokázáním příznačnosti.¹⁶⁸

K problematice prokázání příznačnosti se vyjádřil ÚPV, když rozhodl, že přihlašované označení musí být příznačné výlučně ve vztahu k výrobkům a službám přihlašovatele, nikoli ve vztahu k dalším výrobkům a službám jiné osoby. V případě užívání označení vícero subjekty, není označení schopné jejich výrobky nebo služby rozlišit a splnit tak elementární funkci ochranné známky.¹⁶⁹

K tomu, aby se inherentně nedistinktivní označení dostalo do povědomí průměrných spotřebitelů, se vyžaduje určité časové období, které je v každém konkrétním případě jiné a záleží zejména na přihlašovatelem předložených dokladech. Právní předpisy ani aplikační praxe délku časového období, po které musí být označení užíváno v obchodním styku, nestanoví, posuzují se vždy všechny okolnosti konkrétního případu. Za předpokladu, že přihlašovatel masivně užívá dané označení v obchodním styku a současně vynaloží nemalé finanční prostředky na jeho propagaci, lze danému označení přiznat nabytí rozlišovací způsobilosti i po několika měsících užívání. Důkazním prostředkem způsobilým prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti za krátké časové období lze považovat rozsáhlou reklamní kampaň v médiích.

¹⁶⁶ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 11. 2002 ve věci C-206/01.

¹⁶⁷ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 23. 2. 1999 ve věci C-63/97.

¹⁶⁸ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2007, sp. zn. 10 Ca 294/200-68.

¹⁶⁹ Rozhodnutí ÚPV ze dne 6. 5. 1996 ve věci OZ 65474-91 a rozhodnutí ÚPV ze dne 6. 5. 1996 ve věci OZ 65471-91.

K otázce posuzování prokazování nabytí rozlišovací způsobilosti označení se vyjádřil Nejvyšší správní soud tak, že splnění podmínek dle ust. § 5 zákona o ochranných známkách musí ÚPV posuzovat ke dni vydání rozhodnutí a nikoli ke dni podání přihlášky. Přihlašovatel proto může předkládat důkazy prokazující příznačnost ochranné známky, jež vznikly až po dni podání přihlášky ochranné známky a v případě, že se mu nepodaří takové důkazní prostředky předložit, hrozí, že bude přihláška ochranné známky zamítnuta. ÚPV totiž není dle názoru Nejvyššího správního soudu povinen přihlašovateli opakovaně prodlužovat lhůtu pro předkládání důkazních prostředků prokazujících vžitost označení, do doby, než se přihlašovateli podaří vžitost prokázat.¹⁷⁰

Z pohledu prokazování nabytí rozlišovací způsobilosti je relevantní stav v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Obecně však nelze uzavřít, že k prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti lze použít pouze listinné důkazy označené datem předcházejícím či následujícím určitému dni. Jako důkaz může přihlašovatel předkládat vše, co může prokázat skutkový stav věci. Primárně tak není rozhodující datum, kterým je listina označena, ale zda je způsobilá prokázat nabytí distinktivitu.¹⁷¹

V časovém hledisku prokazování nabytí rozlišovací způsobilosti nalezneme také rozdíl mezi unijními a národními právními předpisy, neboť unijní předpisy požadují, aby ochranná známka získala na základě užívání distinktivní způsobilost již ke dni podání přihlášky, proto důkazy, které mají rozlišovací způsobilost prokázat, musejí být získány, resp. musejí se vztahovat ke dni před podáním přihlášky.¹⁷²

Při prokazování příznačnosti lze v řízení před ÚPV předkládat jakékoliv důkazy, které svědčí ve prospěch přihlašovatele, přičemž jejich počet či velikost obchodních partnerů přihlašovatele není rozhodný. Rozhodující je vždy průkazní hodnota předložených důkazních materiálů a je vždy ve výlučné kompetenci ÚPV, zda nabytí rozlišovací způsobilosti uzná či nikoli.¹⁷³ K prokázání příznačnosti tak slouží zejména objednávky, ceníky, faktury, inzerce apod. Jako důkaz o nabytí rozlišovací způsobilosti naopak nelze uznat žádost o registraci přihlašovaného označení jako doménového jména či odkazy na elektronická úložiště, neboť nemají trvalý charakter. Současně platí, že předložení sice mnoha faktur, které jsou však adresovány jedinému odběrateli, nelze

¹⁷⁰ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2012, č. j. 1 As 40/2012-24.

¹⁷¹ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2009, sp. zn. 5 Ca 180/2006-67.

¹⁷² Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 6. 2009 ve věci C-542/07 P.

¹⁷³ HORÁČEK, R. a kol. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 15.

považovat za dostačující pro závěr, že označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku.¹⁷⁴

Přihlašovatelem předkládané důkazy mohou prokazovat pouze užívání přihlašovaného označení, nikoli nabytí distinktivitu.

Zákon o ochranných známkách explicitně nevymezuje území, na kterém má být užívání označení přihlašovatelem prokázáno. Ovšem s ohledem na teritoriální princip známkoprávní ochrany zakotvený v Pařížské úmluvě, lze dovodit, že doklady předložené přihlašovatelem by měly prokazovat užívání přihlašovaného označení na území České republiky, a to z důvodu, aby český spotřebitel měl možnost rozlišit výrobky a služby přihlašovatele od výrobků a služeb třetích subjektů.

ÚPV se k analyzované problematice vyjádřil tak, že katalog produktů stanovený pro zahraniční obchodní síť neprokazuje, že spotřebitelé pocházející z České republiky měli možnost se seznámit s produkty označenými přihlašovatelem nárokovaným označením.¹⁷⁵

V jiném svém rozhodnutí pak ÚPV dospěl k závěru, že doložení prodeje pouhých několik desítek kusů zboží na určitém úzce ohraničeném území není dostatečné z hlediska prokázání rozlišovací způsobilosti, a to z důvodu, že neprokazuje dostatečný územní rozsah ani množství. Pro představu, v posuzované věci se jednalo o 60 kusů výrobků prodaných na území hlavního města Prahy.¹⁷⁶

Při prokazování získání rozlišovací způsobilosti je stejně jako v případě inherentní rozlišovací způsobilosti rozhodné hledisko průměrného spotřebitele, jehož vymezením jsem se zabývala v předchozí subkapitole.

Podle ustálené judikatury i aplikační praxe platí důkazní volnost při předkládání důkazních prostředků o nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného inherentně nedistinktivního označení. To znamená, že přihlašovatel může předkládat jakékoli důkazy svědčící v jeho prospěch a je pouze v gesci ÚPV, zda rozhodne, že přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost. ÚVP se ustálil v názoru, že při prokazování nabytí rozlišovací způsobilosti není rozhodný počet předkládaných důkazů nebo velikost spektra obchodních partnerů, ale primárně jejich průkazní hodnota¹⁷⁷ a ÚPV hodnotí důkazy z hlediska dlouhodobého, z hlediska četnosti a způsobu užívání předmětného označení.

¹⁷⁴ Rozhodnutí ÚPV ze dne 9. 3. 2018, sp. zn. 0-516971.

¹⁷⁵ Rozhodnutí ÚPV ze dne 25. 2. 1997, sp. zn. O-74333-92.

¹⁷⁶ Rozhodnutí ÚPV ze dne 11. 3. 2003, sp. zn. O-87412.

¹⁷⁷ Rozhodnutí ÚPV ze dne 4. 9. 1998, sp. zn. O-89915-94.

Z metodických pokynů ÚPV vyplývá, že při posuzování, zda inherentně nedistinktivní označení získalo užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost, bere ÚPV v úvahu zejména intenzitu a dobu užívání daného označení, podíl daného označení na relevantním trhu, velikost investic přihlašovatele do propagace daného označení. Přihlašovatel musí předkládat zejména důkazy, na kterých je přihlašované označení zobrazené v podobě, v níž je požadován zápis do rejstříku ochranných známek, a současně, jež bezpodmínečně dokazují, že přihlašované označení přihlašovatel užívá ve vztahu k výrobkům a službám, pro něž je požadován zápis. Jako příklad takových důkazů lze uvést reklamní materiály, průzkum trhu či veřejného mínění, faktury, objednávky apod. ÚPV zaujal následující sjednocující názor ohledně obalu výrobku předloženého přihlašovatelem jako důkaz o nabytí rozlišovací způsobilosti, když rozhodl, že pokud je na daném obalu vyobrazeno pokaždé přihlašované označení, které je pro běžného spotřebitele zřetelně seznatelné, není potřeba, aby se jeho zobrazení uvádělo i na předkládaných fakturách, protože již z označení výrobků na obalu je jednoznačné, že se jedná o stejné výrobky, na jejichž obalech se nachází předmětné označení.¹⁷⁸

Z rozhodovací praxe ÚPV dále vyplývá, že častým důkazem, jež přihlašovatelé předkládají, je žádost o registraci předmětného označení jako doménového jména, nicméně tento důkaz většinou neobstojí. Přihláška k registraci označení jako doménového jména totiž nemá žádnou vypovídací hodnotu z hlediska posouzení, do jaké míry je označení rozšířeno v povědomí běžných spotřebitelů, ani pro jaké výrobky či služby je užíváno, po jak dlouhou dobu apod.

Důkazy předkládané přihlašovatelem, musejí dokazovat pouze užívání označení a nikoli nabytí rozlišovací způsobilosti. Tuto skutečnost aproboval také Městský soud v Praze, který rozhodl, že v případě užívání stejného nebo zaměnitelného označení („*APETITO*“) jako označení výrobků téhož druhu dvěma různými podnikateli, není možné, aby si relevantní spotřebitelé asociovali předmětné označení výlučně s jedním z podnikatelů právě s jeho výrobky. Označení užívané v rozhodné době souběžně dvěma různými podnikateli pro výrobky téhož druhu se tedy dle Městského soudu v Praze nemůže stát příznačným pouze pro jednoho podnikatele a jeho výrobky.¹⁷⁹

Závěrem shrnuji, že aby inherentně nedistinktivní označení získalo rozlišovací způsobilost, musí přihlašovatel předložit důkazy prokazující určitou dobu a intenzitu užívání, přičemž doložit je nutné užívání označení ve vztahu k nárokovaným výrobkům

¹⁷⁸ Rozhodnutí ÚPV ze dne 24. 6. 2005, sp. zn. O-20196.

¹⁷⁹ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2004, sp. zn. 9 Ca 110/2003-36.

a službám. Často se v praxi stává, že i přestože přihlašovatel doloží velké množství důkazů, tyto mu nezajistí zápis označení, neboť na předložených důkazech není označení přihlašovatelem užíváno tak, aby se z nerozlišovacího označení stalo označení distinktivní. Předmětné označení, pro něhož přihlašovatel požaduje zápis, musí být na předložených důkazech ve vztahu k nárokovaným výrobkům a službám užíváno způsobem, aby běžní spotřebitelé přihlašované označení vnímali jako ochrannou známku dle ust. § 1a zákona o ochranných známkách.¹⁸⁰

Závěrem bych také ráda uvedla, že ochranná známka zapsaná do rejstříku na základě prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti dle ust. § 5 zákona o ochranných známkách požívá stejné právní ochrany jako inherentně distinktivní ochranná známka. Nabytím rozlišovací způsobilosti ochranné známky se zvyšuje známost ochranné známky v příslušných obchodních kruzích a rovněž její hodnota např. při určování licenčních poplatků v případě uzavřené licenční smlouvy. Bezespору další výhodu ochranné známky zapsané na základě nabytí rozlišovací způsobilosti lze shledat ve zvýšení právní jistoty jejího vlastníka například ve sporu o zrušení ochranné známky či v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, protože je zřejmé, že vlastník ochranné známky ji v obchodním styku skutečně užívá.

4.2.4 Problematika zápisu doménového jména

Doménové jméno není samo o sobě chráněno žádným speciálním právním institutem a lze jej chápat jako jinou majetkovou hodnotu. K pojmu doménového jména se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR, když stanovil, že „*doménové jméno je v podstatě jen slovní či jinak přijatelné vyjádření kódové technické identifikace počítače, případně skupiny počítačů v síti ... doména žádné absolutní (výlučné) právo svému nositeli nezakládá.*“¹⁸¹ Právní ochranu doménového jména tak lze zajistit pouze zápisem do rejstříku ochranných známek.

V případě zápisu doménového jména lze ovšem uvažovat o zápisu pouze domény 2. řádu, tzn. té části umístěné mezi „*www*“ a „*.cz*“ („*.com*“ apod.) a to z důvodu, že část „*www*“ musí zůstat k dispozici každému a sama o sobě nemá žádnou vypovídací hodnotu.

Vyšší vypovídací hodnotu má doména 1. řádu, tedy část „*.cz*“, nicméně i zde se jedná o nedistinktivní prvek označení neschopný zápisu, protože část „*.cz*“ obsahuje většina českých internetových adres.

¹⁸⁰ Rozhodnutí ÚPV ze dne 2. 10. 2015, sp. zn. O-514687.

¹⁸¹ Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010.

I ÚPV konstatoval, že z pohledu známkoprávní ochrany lze doménu posuzovat pouze tu část, která je způsobilá (při současném splnění požadavků na distinktivní způsobilost) slovnímu označení v podobě internetové adresy přinést označení distinktivní způsobilost.¹⁸² Dle národní rozhodovací praxe tedy doménový řád ani předpona „www“ není rozlišovací, pouze deklaruje skutečnost, že se jedná o národní internetovou doménu.¹⁸³

ÚPV však nevylučuje možnost, že se ochranná známka spolu s doménovým řádem stane obecně známou a rozlišovací způsobilost nabude.¹⁸⁴

Posouzením koncovky ve formě doménového řádu se zabýval také Tribunál a dospěl k závěru, že distinktivní způsobilost ochranné známce nedodá ani koncovka ve formě „.com“ nebo „.cz“ apod., když v předmětné věci dovodil, že označení ve formě „photos.com“ rozpozná relevantní veřejnost jako odkaz na webové stránky, na kterých lze výrobky a služby získat a z tohoto důvodu označení není nadáno rozlišovací způsobilostí.¹⁸⁵

Stejně jako nelze získat distinktivitu připojením doménové koncovky, nelze ji nabýt ani připojením právní formy obchodní společnosti např. *s.r.o.* či *a.s.*

4.2.5 Reklamní slogan jako ochranná známka

Jako ochrannou známku lze při naplnění požadavku distinktivní způsobilosti zapsat i reklamní slogan. ÚPV se k problematice zápisu reklamních sloganů vyjádřil ve smyslu, že v případě prokázání vžitosti jej lze zapsat i v případě, že je odvozen z běžného výrazu, protože ve vztahu k výrobkům či službám je často účinnější než fantazijní slovní ochranná známka.¹⁸⁶

Obdobně Soudní dvůr EU dospěl k závěru, že pochvalná konotace slovního označení nemusí nutně znamenat, že není způsobilá identifikovat obchodní původ nárokových výrobků a služeb, neboť relevantní veřejnost může takové označení vnímat jako reklamní slogan a zároveň údaj o obchodním původu výrobků a služeb.¹⁸⁷

Typickým příkladem zapsaného reklamního sloganu je ochranná známka č. zápisu 256165 „*Když ji miluješ, není co řešit*“, která sice obsahuje pochvalné sdělení, ale je

¹⁸² Rozhodnutí ÚPV ve věci O-125316.

¹⁸³ Rozhodnutí ÚPV ze dne 29. 5. 2012, sp. zn. O-483013.

¹⁸⁴ Rozhodnutí ÚPV ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. O-493104.

¹⁸⁵ Rozsudek Tribunálu ze dne 21. 11. 2012 ve věci T-338/11.

¹⁸⁶ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-155197.

¹⁸⁷ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 7. 2012 ve věci C-311/11 P Smart Technologies v. OHIM, body 29 a 30.

originální do té míry, že má vysokou distinktivní způsobilost nebo ochranná známka č. zápisu 246396 „*Fernet – i muži mají své dny*“.

Velmi často zapíše ÚPV slogan, jež obsahuje název výrobce, resp. poskytovatele. Jako příklad lze uvést slogan: „*Jsme tu pro Vás. Albert.*“¹⁸⁸

Obecné a popisné slogany, které zpravidla popisují vlastnosti výrobků nebo služeb, nelze zapsat jako ochrannou známku, protože musejí zůstat k dispozici všem soutěžitelům.

Jako příklad zamítnutí sloganů lze uvést následující „*NEŘEKNEME VÁM NE*“¹⁸⁹, „*BATOHY, KTERÉ NĚCO UMÍ*“¹⁹⁰.

Posouzení, zda má konkrétní reklamní slogan rozlišovací způsobilost, náleží referentovi, který v první řadě posuzuje originalitu, překvapivost či zábavnost sloganu. Přirozenou distinktivní způsobilost mají primárně takové reklamní slogany, jež připouštějí více významů, tvoří slovní hříčku nebo jsou veřejností vnímány jako fantazijní, překvapivé či neočekávané, a z tohoto důvodu jednoduše zapamatovatelné.¹⁹¹

4.2.6 Rozlišovací způsobilost ochranných známek tvořených barvou a kombinací barev

Podle ust. §1a zákona o ochranných známkách může být ochrannou známkou za podmínek stanovených zákonem o ochranných známkách jakékoli označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, *barvy*, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je dané označení způsobilé *odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby*.

Z legální definice ochranné známky tak vyplývá, že barvu lze jako ochrannou známku zapsat pouze v případě, že má rozlišovací způsobilost, tj. schopnost odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb třetích osob. Pro zápis barvy je však vyžadována přesná specifikace odstínu barvy nebo barev podle mezinárodně uznávaných vzorník barev. Důvodová zpráva příkladmo uvádí vzorník barev PANTONE, barevnou stupnici RAL či CMYK.¹⁹² Přihlašovatel musí barvu v přihlášce přesně specifikovat z důvodu další reprodukce, a to zejména uvedením odstínu barvy dle výše jmenovaných

¹⁸⁸ Rozhodnutí ÚPV ze dne 27. 7. 2010 sp. zn. O-466051.

¹⁸⁹ Rozhodnutí ÚPV ze dne 20. 12. 2010 sp. zn. O-471546.

¹⁹⁰ Rozhodnutí ÚPV ze dne 12. 6. 2009 sp. zn. O-437125.

¹⁹¹ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 21. 1. 2010 ve věci C-398/08 P Audi v. OHIM, bod 47.

¹⁹² SLOVÁKOVÁ, Z. Průmyslové vlastnictví. Vynálezy, užité vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení. 2. vydání, 2007, s. 123.

vzorníků. Takto zapsanou ochrannou známku pak musí vlastník užívat pouze v registrovaném barevném odstínu.¹⁹³

K zápisu barvy jako ochranné známky se vyjádřil ÚPV tak, že „při posuzování rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení tvořeného běžným odstínem barvy je rozhodující přítomnost, resp. nepřítomnost dalších rozlišujících prvků a jejich působení na průměrného spotřebitele. Přihlašovatel může překonat překážku zápisné způsobilosti předmětného označení, pokud prokáže, že dlouhodobým užíváním v obchodním styku získalo rozlišovací způsobilost pro přihlašované výrobky nebo služby.¹⁹⁴

ÚPV dále posuzoval rozlišovací způsobilost označení tvořeného běžným odstínem žluté barvy a dospěl k závěru, že takové označení nemá rozlišovací způsobilost a samo o sobě nemůže být zapsáno jako ochranná známka, neboť žlutá barva představuje pro běžného spotřebitele jednu ze základních barev, kterou si přihlašovatel nemůže přivlastňovat pro veškerá označení týkající se výrobků ve třídách, pro něž je žádána ochrana. Žlutá barva je dle názoru ÚPV velmi všeobecná, může ji každý užívat a díky tomu nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, neboť průměrný spotřebitel nemůže podle žluté barvy rozlišit výrobky či služby přihlašovatele od stejných a podobných výrobků ostatních podnikatelů na trhu.

Zamítnutí zápisu žluté barvy ze strany ÚPV potvrdil také Městský soud v Praze, jež dal za pravdu žalovanému, který tvrdil, že průměrný spotřebitel si žlutou barvu běžně asociuje s vozidly taxislužby obecně, a to na základě vjemové zkušenosti z filmů, literatura, jako typickou barvu pro taxislužbu ve velkých metropolích, kterou je jistě také Praha. Žlutou barvu si dle názoru městského soudu v Praze asociují spotřebitelé také s ostatními autodopravci jako např. STUDENT AGENCY, Messenger či DHL a průměrný spotřebitel pouze podle barvy nedokáže rozlišit poskytování služeb žalobcem od obdobných služeb třetích poskytovatelů.¹⁹⁵

Při posuzování rozlišovací způsobilosti barvy ochranné známky je klíčové, zda obsahuje ještě další rozlišovací prvky a jejich působení na průměrného spotřebitele. Vzhledem ke skutečnosti, že v daném případě označení tyto další rozlišovací prvky neobsahovalo, ÚPV posoudil označení jako nedistinktivní a tedy nezpůsobilé zápisu. ÚPV konstatoval, že pokud by přihlašovatel chtěl předmětné označení registrovat, musí

¹⁹³ Důvodová zpráva k zákonu 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).

¹⁹⁴ Rozhodnutí ÚPV ze dne 20. 9. 2000, sp. zn. O-108398-96.

¹⁹⁵ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2013, č. j. 9 A 62/2010 – 49.

prokázat, že označení získalo pro přihlašované výrobky a služby rozlišovací způsobilost dlouhodobým užíváním v obchodním styku.¹⁹⁶

Vrchní soud v Praze se k zápisu barvy jako ochranné známky vyjádřil tak, že vnitrostátní úprava obsahuje pozitivní vymezení ochranné známky, která připouští známkoprávní ochranu výlučně označením, jež jsou způsobilá rozlišit výrobky či služby stejného druhu pocházející od různých podnikatelů, přičemž rozlišitelnost, tj. distinktivnost může být vnímána zrakem. Označení tvořené výlučně barvou, v předmětném případě přihlašovatel nárokoval zápis označení ve světle fialovém odstínu, není a priori vyloučeno ze zápisu, neboli nepochybně může jít o obrazové či grafické znázornění, které je jako takové průměrnými spotřebiteli vnímatelné a lze s ním spojit výrobky konkrétního výrobce.¹⁹⁷

Shora popsaných závěrů se drží i současná rozhodovací praxe ÚPV, jak dokládá i rozhodnutí ze dne 3. 3. 2017, sp. zn. O-516629, ve kterém ÚPV posuzoval rozlišovací způsobilost označení tvořeného kombinací barvy bílé, stříbrné a oranžové, jehož zápis požadoval přihlašovatel pro výrobky ve třídách 1, 3 a 4 Niceského třídění výrobků a služeb, tj. pro čisticí prostředky pro výrobku a průmysl (1), čisticí prostředky pro vozidla (3) a mazadla a průmyslové tuky, vosky (4). ÚPV předně konstatoval, že nelze *a priori* stanovit, že kombinace barev bez dalších rozlišovacích prvků není distinktivní. Označení tvořené výlučně barvou nebo kombinací barev mohou být zapsány jako ochranná známka, neboť vždy záleží na posouzení jejich rozlišovací způsobilosti v konkrétním případě ve vztahu k výrobkům a službám. Tvzení, že barva či kombinace barev nemají samy o sobě inherentní rozlišovací způsobilost, bývá velmi často pravdivé, nicméně vždy je nutné posuzovat každý případ individuálně. Vždy záleží na druhu, počtu, uspořádání barev, dále na seznamu nárokových výrobků či služeb. ÚPV v posuzovaném případě dospěl k závěru, že ani jedna z barev není barvou atypickou, jež by samy o sobě či v kombinaci, měly za následek unikátnost přihlašovaného označení jako celku pro nárokové výrobky v třídách 1, 3 a 4. Autokosmetika je dle názoru ÚPV na trhu nabízena v různých barvách, mj. i v barvách nárokových a vyhrazením těchto barev pouze pro přihlašovatele, který by neprokázal, že nárokové barvy získaly inherentní rozlišovací způsobilost ve smyslu ust. § 5 zákona o ochranných známkách, by došlo k potlačení práv ostatních soutěžitelů.

ÚVP v posuzovaném případě dále konstatoval, že u označení, jež tvoří výlučně barva, resp. kombinace barev je prokázání příznačnosti záležitostí složitější, protože

¹⁹⁶ Rozhodnutí ÚPV ze dne 9. 4. 2003, sp. zn. O-167546.

¹⁹⁷ Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 7 A 16/1999.

standardní nabídka produktů na trhu používá barvu jako atribut dekorativního charakteru, jehož cílem je přilákání pozornosti zákazníků. Pokud i přes tuto skutečnost požaduje zápis označení, u kterého namísto inherentní rozlišovací způsobilosti musí prokazovat nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním, potom tyto důkazy jdou za ním a na jeho náklady. I v případě získání časově neomezeného monopolu na užívání barvy, resp. kombinace barev, musí být vždy přihlédnuto k zájmům ostatních soutěžitelů a ochraně spotřebitele.

ÚPV v analyzovaném případě přihlášku ochranné známky tvořené kombinací barev zamítl v rozsahu všech nárokových výrobků ve třídách 1, 3 i 4 Niceského třídění výrobků a služeb. Své rozhodnutí ÚPV odůvodnil tak, že doklady předložené přihlašovatelem k prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti, jsou nedostatečné.

Z analyzovaných rozhodnutí je zřejmé, že česká rozhodovací praxe ÚPV i soudů je plně v souladu. Závěrem proto konstatuji, že základní barvy zpravidla ÚPV nezapíše, neboť musejí s ohledem na jejich nižší počet, zůstat k volnému užití všem osobám a zájem na tom, aby základní barvy byly ponechány k volnému užívání, převažuje nad zájmem jednotlivce na udělení exkluzivního práva k označení tvořeného barvou či kombinací barev. Zápisem ochranné známky tvořené výlučně barvou či kombinací barev nesmí dojít k nežádoucímu omezení dostupnosti barev pro třetí osoby, které nabízejí stejné nebo podobné výrobky nebo poskytují stejné nebo podobné služby jako výrobky nebo služby, pro něž přihlašovatel požaduje zápis.

Ohledně distinktivní způsobilosti platí, že čím větší počet barev ochranná známka obsahuje, tím nižší je i rozlišovací způsobilost, protože pro průměrného spotřebitele je náročnější si větší počet a pořadí barev uchovat v paměti.

Ovšem pokud přihlašovatel ve smyslu ust. § 5 zákona o ochranných známkách prokáže, že se konkrétně specifikovaný odstín barvy z mezinárodně uznávaného vzorníku barev stal příznačným výlučně pro přihlašovatele, toto označení může ÚPV do rejstříku zapsat. Toto prokázání příznačnosti je však složitější než u tradičních označení, protože obvyklá nabídka výrobků a služeb na trhu obvykle užívá barvu jako nedílnou součást dekorativního charakteru, jehož účelem je přilákání spotřebitelů.

Pokud bude označení tvořené výlučně barvou či kombinací barev zapsáno, musí jej jeho vlastník užívat výlučně v zapsaném barevném odstínu, nikoli v jiných modifikacích nebo s dalšími distinktivními prvky, protože v takové situaci by byl registrovaný odstín potlačen a spotřebitelé by původ výrobků či služeb identifikovali nikoli na základě registrovaného barevného odstínu, ale právě na podkladě distinktivních prvků. V takové situaci by tedy bylo užíváno označení tvořené slovními, obrazovými či jinými grafickými

prvky a nikoli označení tvořeném výlučně barvou či kombinací barev dle zápisu v rejstříku.

4.2.7 Rozlišovací způsobilost ochranných známek tvořených výlučně barvou nebo kombinací barev z pohledu rozhodovací praxe Soudního dvora EU

V souladu s čl. 4 nařízení 2017/1001 může být ochrannou známkou „*jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud je toto označení způsobilé*

- a) *rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků*
- b) *být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek Evropské unie způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována majiteli ochranné známky.*“

Oproti předešlé právní úpravě nařízení explicitně uvádí barvu jako nový druh ochranné známky. Novela provedená nařízením reflektovala již ustálenou rozhodovací praxi EUIPO, který již dříve umožňoval zápis ochranných známek tvořených výlučně barvou či kombinací barev za podmínky, že tato splňovala základní podmínku distinktivní způsobilosti. Klíčovým rozhodnutím Soudního dvora EU bylo rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 6. 5. 2003 ve věci C-104/01 „*Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau*“, ve kterém Soudní dvůr posuzoval přihlášku ochranné známky zobrazené obdélníkem tvořeným oranžovou barvou, jež byl doplněn popisem „*oranžová*“. Soudní dvůr se k rozlišovací způsobilosti barvy vyjádřil tak, že je klíčové ochránit obecný zájem na tom, aby nedošlo k potlačení dostupnosti základních barev pro třetí subjekty nabízející zboží nebo poskytující služby stejné jako zboží či služby, pro něž je nárokován zápis. Soudní dvůr dospěl k závěru, že barvě lze přiznat distinktivní způsobilost pouze tehdy, pokud z hlediska vnímání relevantní veřejnosti je ochranná známka schopná identifikovat nárokované zboží nebo služby od konkrétního subjektu a odlišit zboží či služby od zboží nebo služeb jiných podniků. Soudní dvůr dále rozhodl, že vnímání relevantní veřejnosti zpravidla není stejné v případě ochranné známky tvořené barvou jako u ochranné známky nezávislé na vzhledu zboží, jež chrání. Veřejnost je dle názoru Soudního dvora zvyklá slovní či obrazové ochranné známky vnímat bezprostředně jako označení identifikující původ výrobku nebo služby, ovšem v případě označení splývajícího se vzhledem zboží tomu tak být nezbytně nemusí. Běžní spotřebitelé zpravidla nevyvozují původ zboží z jeho

barvy, pokud neobsahuje další textový či grafický prvek, neboť barva nebyla užívána k identifikaci, protože obvykle nemá inherentní rozlišovací způsobilost.

Závěrem Soudní dvůr uzavřel, že při posouzení, zda je ochranná známka nadána dostatečným stupněm rozlišovací způsobilosti, musí příslušný orgán provést průzkum a přihlížet ke všem okolnostem daného případu i např. ke skutečnosti že zápis výlučně barvy je nárokován pro větší množství výrobků či služeb, resp. je nárokován pro specifickou skupinu zboží.

Z dalších rozhodnutí zabývajících se rozlišovací způsobilostí kombinace barev jako ochranné známky stojí za zmínku rozhodnutí Tribunálu ze dne 25. 9. 2002 ve věci T-316/00 ve věci „*Viking-Umwelttechnik GmbH v. EUIPO*“ V předmětné věci posuzoval Tribunál rozlišovací způsobilost označení tvořeného kombinací dvou barev, konkrétně dvou obdélníků, a to zeleného (odstín 369c vzorkovnice PANTONE) a šedého (428u vzorkovnice PANTONE). Přihlašovatel požadoval zápis pro výrobky ve třídě 7 Niceského třídění výrobků a služeb (zahradní sekačky a drtiče, rotační kultivátory, sekačky na trávu, přední sekačky, sekačky, provzdušňovače trávníků, sekačky na živé ploty, zametací stroje, zametače sněhu, pluhy, motorové pily, křovinořezy, vysokotlaké čisticí přístroje, všechna zařízení poháněná motorem, díly, náhradní díly a příslušenství).

Tribunál v daném případě rozhodl, že přihlašované označení není distinktivní pro přihlašované výrobky, když požadovaná kombinace barev je neurčitá ve vztahu k předmětným výrobkům. Tribunál konstatoval, že průměrný spotřebitel bude kombinaci barev šedé a zelené vnímat spíše jako dekoraci než jako označení pocházející od určitého subjektu. Nadto zelená barva bývá velmi často užívána právě u nárokováných druhů výrobků, a proto ji běžný spotřebitel nebude vnímat jako pocházející od přihlašovatele. Rovněž šedou barvu neshledal Tribunál ve vztahu k nárokováným výrobkům distinktivní, když šedá barva neumožňuje průměrnému spotřebiteli spojit si ji právě s výrobky přihlašovatele.

Závěrem konstatuji, že ačkoli je barva explicitně uvedena v nařízení, aby mohla být zapsána, musí získat tzv. druhotný význam (*secondary meaning*) podle čl. 7 odst. 3 nařízení 2017/1001. Podle judikatury Soudního dvora EU se druhotným významem rozumí, že průměrný spotřebitel si musí barvou či kombinací barev asociovat výrobky či služby přihlašovatele, tedy musí si asociovat obchodní původ přihlašovaných výrobků a služeb, nikoli s výrobkem nebo službou samotnou.

Po analýze rozhodnutí zabývajících se rozlišovací způsobilostí ochranných známek tvořených výlučně barvou nebo kombinací barev si dovoluji konstatovat, že národní

správní i soudní rozhodovací a aplikační praxe jsou plně v souladu s rozhodovací a aplikační praxí EU, když obecně platí, že příslušný orgán může jako ochrannou známku zapsat pouze přesně specifikovaný odstín barvy, jež získal pro barvy a výrobky svého přihlašovatele rozlišovací způsobilost.

Označení tvořené základním odstínem barvy se zpravidla považují za nedistinktivní, protože nespĺňují základní funkci ochranné známky a musejí zůstat dostupná všem subjektům na trhu. Zapsat označení sestávající se z barvy v základním odstínu lze uvažovat za podmínky, že označení získalo dlouhodobým užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost výlučně ve vztahu k požadovaným výrobkům nebo službám dle ust. § 5 zákona o ochranných známkách, resp. čl. 7 odst. 3 nařízení 2017/1001. Při posuzování distinktivity je však vždy nutné pamatovat, že zápisem nesmí být omezena dostupnost barev pro třetí osoby nabízející výrobky nebo poskytující služby jako jsou výrobky nebo služby, pro které je nárokován zápis do rejstříku.

4.2.8 Z další rozhodovací praxe ÚPV týkající se rozlišovací způsobilosti ochranných známek

Níže si dovolím demonstrovat absolutní výlukou dle ust. § 4 písm. b) na rozhodovací praxi ÚPV.

ÚPV posuzoval přihlášku slovní ochranné známky „*Český karamel*“, přičemž konstatoval, že základní význam přihlašovaného označení je zcela zřejmý a neumožňuje žádný prostor pro odlišné vnímání nebo pro zapojení obtížnějších kognitivních procesů či imaginace ze strany spotřebitele. Ve vztahu k nárokováným výrobkům má zcela jasný a zřejmý význam, popisuje konkrétní druh výrobku. Jakkoliv přihlašovatelka argumentovala, že předmětné označení neužívá žádný jiný soutěžitel, ÚPV uzavřel, že pro posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky není rozhodná její jedinečnost ve smyslu, že jej dosud nikdo neužíval, ale její jedinečnost a originalita formální či obsahová, na základě které je spotřebitel nucen k myšlenkovému procesu, při kterém zapojí představivost. Při posuzování spojení výrazů se označení posuzuje, zda jako celek vykazuje dostatečnou kreativitu a originalitu. V daném případě posoudil ÚPV přihlašované slovní označení „*Český karamel*“ jako inherentně nedistinktivní ve vztahu k přihlašovaným výrobkům.¹⁹⁸

Dále bych ráda zmínila některá aktuální rozhodnutí ÚPV ve II. stupni.

¹⁹⁸ Rozhodnutí ÚPV ze dne 21. 9. 2018, sp. zn. O-522214.

Předmětem posouzení ÚPV¹⁹⁹ byl zápis přihlášky slovní ochranné známky ve znění „*Kryptofond*“. Přihlašovatel požadoval zápis pro následující seznam výrobků a služeb: 35, 36 a 41. ÚVP přihlášku ochranné známky zamítl s odůvodněním, že předmětné označení se sestává ze složení dvou slov, a to „*krypto*“ a „*fond*“, přičemž spojením těchto slov vznikne popisný účel fondu, neboť označuje fond umožňující investice do kryptoměn (např. bitcoin). Nárokované služby se vztahují zejména k elektronickému převodu peněžních prostředků, poradenských a reklamních služeb, cenových analýz či pořádání školení a konferencí zaměřených na uvedenou oblast, proto má pro všechny tyto služby předmětné označení popisný charakter. Odvolací orgán neshledal označení „*Kryptofond*“ za novotvar ve smyslu slov vytvářejících neobvyklou kombinaci s originálním významem. Tato skutečnost platí, i přestože se spojení slov „*krypto*“ a „*fond*“ zatím nevyskytuje v žádném slovníku, protože vyjadřuje jeho nedílné součásti, tj. kryptoměnu a fond. Odvolací orgán odkázal na rozsudek Soudního dvora EU ze dne 23. 10. 2003 *ve věci C-191/01 P (EUIPO v. Wm. Wrigley Jr. Company)*, ve kterém Soudní dvůr EU dospěl k závěru, že není nezbytné, aby bylo přihlašované označení v daném významu na trhu již užíváno, ale postačuje pouhá možnost takového užití.

4.3 Označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku nebo poskytnutí služeb nebo označení jiných jejich vlastností

Jmenovaný absolutní důvod pro zamítnutí ochrany upravuje ust. § 4 písm. c) zákona o ochranných známkách.

Harmonizační úpravu nalezneme v čl. 4 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/2436 a v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 pro ochranné známky EU.

Označení, která popisují vlastnosti, množství, druh, místo, čas, způsob výroby, jakost a cenu nebo specifikaci výrobků ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám a nestaly se v hospodářském odvětví příznačné pro výrobky nebo služby, jsou označeními popisnými bez inherentní rozlišovací způsobilosti a z tohoto důvodu neschopnými zápisu do rejstříku dle písm. c), přičemž platí, že vztah k výrobkům nebo službám může být

¹⁹⁹ Rozhodnutí ÚPV ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. O-546940.

i nepřímý či pouze evokující. Ustanovení § 4 písm. c) je ve své podstatě konkrétnějším případem, kdy označení postrádá rozlišovací způsobilost.²⁰⁰

Popisný charakter ochranné známky dává jejímu vlastníkovvi výhodu v tom, že běžným spotřebitelům poskytuje jistotu a často pozitivní informaci o výrobku, pro něj je registrována.²⁰¹

Účelem analyzovaného ustanovení je zabránění zápisu označení či údajů, které popisují vlastnosti zboží a služeb nárokovaných v přihlášce tak, aby tyto výrazy zůstaly dostupné všem a nebyly monopolizovány pro jeden subjekt.²⁰²

Z textu ustanovení písm. c) (označení nebo údaje) lze dovodit, že se může jednat rovněž o prvky grafické, nikoli pouze slovní. Soudní dvůr EU dospěl k závěru, že i v případě, když byt' pouze jeden z významů slovního označení má popisný charakter, stačí tato skutečnost pro zamítnutí zápisu.²⁰³ Pro posouzení je relevantní význam slova v českém jazyce a u výrazů srozumitelných českým spotřebitelům i v jazyce cizím, zejména v angličtině.

V případě ochranných známek obrazových by se analogicky jednalo o vyobrazení přímo charakterizující předmětný výrobek či službu, například „*tabulka čokolády*“ pro čokoládu.²⁰⁴

Ze zápisu jsou vyloučena rovněž označení skládající se z údajů laudatorního neboli pochvalného charakteru či označení sestávající se z názvu suroviny nebo názvu směsi. Laudatorními slovy rozumíme například výrazy jako prvotřídní, výborný, skvělý apod. Jako příklad zamítnutí ochranných známek sestávajících se z pochvalného výrazu uvádím „*KVALITNÍ POTRAVA PRO SKVĚLÝ PSÍ ŽIVOT*“ pro výrobky ve třídě 31, krmivo pro zvířata (Rozhodnutí ÚPV sp. zn. O-184392).

Zápis označení ovšem není vyloučen v případech, kdy se označení sice sestává z pochvalného výrazu, ale tento se nevztahuje k vlastnostem výrobků nebo služeb, ale pouze k osobě zákazníka nebo výrobce či jde o elementární pozitivní konotaci, která přímo neodkazuje na výrobky či služby.²⁰⁵

²⁰⁰ KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGLOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 4 písm. c), in aspi.cz.

²⁰¹ PFEIFFER, T. Descriptive trade marks: The impal of the Baby Dry case considered. European Intellectual Property Review, 2002. Volume 27(7). s. 373.

²⁰² Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 4. 5. 1000 ve věci C-108/97 Windsurfing Chiemsee.

²⁰³ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 23. 10. 2003 ve věci C-191/01 P.

²⁰⁴ Rozhodnutí ÚPV ze dne 14. 10. 2016, sp. zn. O-500282.

²⁰⁵ BERÁNKOVÁ, A. Popisný charakter označení jako důvod pro zamítnutí ochranných známek Společenství dle čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení v judikatuře Soudního dvora EU. Průmyslové vlastnictví 3/2015, s. 77.

Do kategorie „určení množství“ („*püllitr*“ pro pivo) zahrnujeme údaje, jež slouží k určení velikosti, váhy nebo rozměrů. Údaje užívané k určení množství lze zapsat jako ochrannou známku v případě, že nemají souvislost s nárokovanými výrobky, například výraz „*GRAM*“ pro výrobky ve třídách 9 a 42, tj. software a související služby.

Poslední zbytková kategorie „*označení jiných jejich vlastností*“ není zákonem blíže specifikována a náleží proto ÚPV, aby mohl rozhodnout i v jiných, než ve jmenovaných případech, přičemž není rozhodné, zda se jedná o jiné vlastnosti výrobků nebo služeb.

Shora analyzované údaje nelze chránit jako ochrannou známku, neboť je jejich použití upraveno jiným právním předpisem či mezinárodní smlouvou (ČNS, ISO), a které ze své povahy nelze považovat za chráněné označení či značku jakosti, protože označují stupeň jakosti výrobku.²⁰⁶

Označení sestávající se z výše uvedených údajů o místě, čase či způsobu výroby, ceně, druhu výrobku apod., jež se nestalo v hospodářském odvětví příznačné pro výrobky nebo služby je označením popisným a z tohoto důvodu neschopným zápisu do rejstříku dle písm. c).²⁰⁷

Současně platí, že ani při složení dvou běžně užívaných slov, jež popisují vlastnosti výrobků či služeb, byť tato kombinace vytváří nelogismus, nezíská označení distinktivní způsobilost.²⁰⁸ Spojení popisných výrazů postrádající neobvyklé variace vede téměř vždy k popisnosti označení jako celku. V jednom ze svých rozhodnutí Soudní dvůr EU stanovil, že kombinace prvků není popisná, pokud vyvolává dostatečně vzdálený dojem od dojmu vyvolaného pouhou kombinací prvků, ze kterých se skládá a v takovém případě je považována za něco více než součet jejich dílčích prvků.²⁰⁹

Popisnost označení lze překonat přidáním slovního nebo grafického prvku, neboť tímto způsobem může popisné označení získat rozlišovací způsobilost.

Jedním z velmi kontroverzních rozhodnutí ve věci zápisu popisného označení bylo rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci „*BABY-DRY*“²¹⁰, v němž soud stanovil velmi nízkou hranici zápisné způsobilosti a vyvolal obavy veřejnosti, že označení v obvyklém jazyce budou monopolizována prostřednictvím několika málo obchodníků.²¹¹ Rozhodnutí

²⁰⁶ HORÁČEK, R. BISKUPOVÁ, E. DE KORVER, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, 3. vydání, 2015, bod 8., s. 16-36.

²⁰⁷ Rozhodnutí ÚPV ze dne 22. 4. 1991 ve věci OZ 53289-83.

²⁰⁸ Rozhodnutí ÚPV ze dne 6. 3. 2006 ve věci O-197651.

²⁰⁹ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 2. 2004 ve věci C-265/00.

²¹⁰ Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-383/99 Procter & Gamble Company v. OHIM.

²¹¹ SEVILLE, C. EU Intellectual Property Law and Policy. Elgar European Law, 2016, s. 291.

bylo často podrobováno kritice a sám Soudní dvůr EU se od tohoto rozhodnutí ve své rozhodovací praxi následně odklonil.

Popisný charakter označení lze v souladu s ust. § 5 zákona o ochranných známkách zhojit a takovéto označení do rejstříku zapsat v případě, že přihlašovatel prokáže, že popisné označení získalo rozlišovací způsobilost před zápisem do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům či službám, pro něž požaduje zápis.

4.3.1 Druhov^á označení

Druhov^á, resp. generická označení jsou označení, která běžně vyjadřují druh zboží a jsou běžně užívána v obchodě (karotka, ležák).²¹² Druhov^{ým} je to označení, které není v obecné rovině nadáno potřebnou mírou originality či neobvyklosti a spotřebitel si s ním nespojí výrobce nárokovaných výrobků ani poskytovatele nárokovaných služeb, ale druh výrobku nebo služby. Za druho^{vě} označení považuje doktrína kategorii či typ, ke kterému výrobek náleží. Jako příklad druho^{vého} označení lze uvést „ovoce“ (pro ovoce jako takové, ale i pro jablka, hrušky, banán apod.). Dalším příkladem mohou být „nápoje“, „čaj“ a „zelený čaj“, neboť se jedná o širší a užší kategorie skupiny výrobků, jež mají společné, že institut, který je označuje, je vždy druho^{vý}. Druhem výrobku může být například výraz „čokoláda“ pro výrobky ve třídě 30 (čokoládové výrobky). Jinak je tomu v případě označení popisných, ale ztvárněných graficky, jež mohou být chráněna jako kombinovaná ochranná známka ve znění „LEDOVÁ ČOKOLÁDA“ (Rozhodnutí ÚPV sp. zn. O-184821).

Lze však uvažovat i o situaci opačné, kdy již zapsaná ochranná známka je svým vlastníkem zneužívána a pozbyde charakter ochranné známky. K tomu může dojít například tehdy, jestliže ochranná známka svým všeobecným užíváním bez účinné ochrany ze strany jejího vlastníka je rozmělněna do té míry, že ztratila charakter ochranné známky, a proto nemůže odpovídat představě většiny spotřebitelů.

Rozlišovací způsobilost chybí rovněž u označení odkazujících na zeměpisný původ (na rozdíl od původu výrobků ve smyslu základní rozlišovací funkce ochranné známky). Taková označení vyjadřují vztah se zeměpisným názvem, jež bývá obvykle uveden jako místo výrobky výrobku nebo místo původu ingrediencí použitých k jeho výrobě. Vyvolání souvislosti u spotřebitelů, musí být zeměpisný údaj veřejnosti alespoň obecně známý.

²¹² ZDVIHALOVÁ, M. a kol. Rozlišovací způsobilost ochranných známek. Individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Metropolitní univerzita Praha, 2016, s. 52.

Za distinktivní označení tak lze považovat ta, která odkazují na místa neznámá.²¹³ Za distinktivní označení pak lze považovat ta, jež obsahují údaje o lokalitách, o kterých by nikdo nepředpokládal, že by se tam některé výrobky vyráběly, například označení „SAHARA“ pro bonbóny či užití fantazijního zeměpisného označení.

Neoprávněné užívání údajů vyjadřujících vztah k místu původu odporuje také čl. 10 a čl. 10bis Pařížské úmluvy a Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. 4. 1891 revidované dne 2. 6. 1911 ve Washingtonu, dne 6. 11. 1925 v Haagu, dne 2. 6. 1934 v Londýně a dne 31. 10. 1958 v Lisabonu.

Druhová označení musejí zůstat přístupná pro každého, a z tohoto důvodu se lze domnívat, že není možné dosáhnout zápisu užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokovaným výrobkům či službám jako v případě označení popisných.

S tímto názorem se ztotožnil i ÚVP, když konstatoval, že je-li přihlašované označení v době podání přihlášky běžně užíváno v obchodě k označování přihlašovaných výrobků nebo služeb, došlo ke zdruhování takového označení a toto označení postrádá rozlišovací způsobilost, již nezíská ani prokázáním příznačnosti či vžitosti ve smyslu ust. § 5 zákona o ochranných známkách.²¹⁴

Dle právního názoru Nejvyššího správního soudu se za druhové označení považuje takové označení, které má k dotčeným výrobkům či službám dostatečně přímý a konkrétní vztah a relevantní veřejnosti poskytuje ihned bez přemýšlení popis dotčených výrobků či služeb či některé vlastnosti.²¹⁵

4.3.2 Z rozhodovací praxe ÚPV

ÚPV posuzoval přihlášku slovní ochranné známky „*Český strakatý pes aneb Horákův laboratorní pes*“ a přihlášku odmítl s odůvodněním, že přihlašované označení zcela postrádá rozlišovací způsobilost. K nárokovanému seznamu výrobků ve třídě 31 – „*živá zvířata*“ lze označení chápat jako druhové, neboť se jedná o název národního plemene psa, pro zbývající nárokované výrobky je označení zcela nefantazijní, nedistinktivní a popisné s informativním charakterem. Označení bylo navíc přihlašováno pouze v podobě slovní bez jakéhokoliv dalšího distinktivního prvku.²¹⁶ Označení tak bylo odmítnuto z důvodů dle ust. § 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách.

²¹³ HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2. vydání, Praha 2008, komentář k § 4.

²¹⁴ Rozhodnutí ÚPV ze dne 18. 11. 1997 ve věci O-106963-95.

²¹⁵ Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 127/2012-43 ze dne 22. 1. 2014.

²¹⁶ Rozhodnutí ÚPV ze dne 22. 5. 2015 ve věci O-490220.

Ve věci přihlášky slovní ochranné známky „*PRIESSNITZŮV VLASOVÝ ŠAMPON*“ konstatoval ÚPV, že označení popisuje konkrétní druh výrobku a současně evokuje jeho vlastnosti. ÚPV v rozkladu, kterým bylo potvrzeno zamítnutí přihlášky ochranné známky, deklaroval, že obvyklá slova užívaná v běžném jazyce, včetně zeměpisných názvů, mohou mít rozlišovací způsobilost, pokud jejich význam nijak nesouvisí s výrobky nebo službami, které jsou jimi označovány. Přihlašované označení se sestává ze slov, která spotřebiteli sdělují název druhu výrobku (šampón), popisují jeho určení (vlasový) a poukazem na přírodního léčitele avizují jeho jakost či složení, tj. přírodní, bylinné.

Přihlašované označení představuje název druhu výrobku, popisující zároveň jeho určení a poukazující na obsah jeho zásadních prvků, resp. na jeho účinky.²¹⁷

V rozhodnutí ÚPV ze dne 12. 7. 2019, sp. zn. O-522023 posuzoval ÚPV rozklad přihlašovatele slovní ochranné známky ve znění „*ENDURO RACE*“ proti rozhodnutí ÚPV o zamítnutí této ochranné známky. Odvolací orgán dospěl ke stejnému závěru jako orgán prvního stupně, tj. že přihlašované označení je nedistinktivní, neboť se sestává z názvu druhu jednostopého vozidla „*ENDURO*“ a obecného výrazu „*RACE*“ (tzn. závod) a pro nárokované služby (organizování sportovních soutěží týkajících se cyklistických závodů v terénu) je nedistinktivní, neboť relevantní veřejností bude vnímán jako typ terénního závodu různých vozidel, v předmětném případě speciálně upravených horských kol. Přihlašované označení „*ENDURO RACE*“ se dle názoru odvolacího orgánu skládá z výrazů, jež spotřebiteli sdělují druh služby, tzn. závod a současně popisují jeho vlastnosti, tj. těžký či vytrvalostní. Druhová a popisná označení jsou ze zápisu do rejstříku ex lege vyloučena, protože obecnost výrazů, ze kterých se skládají, je činí neschopnými individualizovat vlastníky ochranných známek či jejich výrobky a služby, a z tohoto důvodu musejí zůstat k volnému užití.²¹⁸

V dalším rozhodnutí odvolací orgán posuzoval rozklad proti rozhodnutí ÚPV o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky ve znění „*A school, where people want be*“ (pro výrobky ve třídách 39, 41, 45) a dospěl k závěru, že přihláška může být postoupena ke zveřejnění a to z následujících důvodů.

Orgán prvního stupně se v napadeném rozhodnutí nejprve věnoval rozboru všech anglických slov (včetně neurčitého členu „*A*“ na začátku označení), přičemž dospěl k závěru, že se jedná o obecná a frekventovaně užívaná slova, která i v přihlášeném spojení

²¹⁷ Rozhodnutí ÚPV ze dne 15. 11. 2011 ve věci O-484499.

²¹⁸ Rozhodnutí ÚPV ze dne 12. 7. 2019, sp. zn. O-522023.

bude spotřebitelská veřejnost vnímat spíše jako obecnou informaci, než jako značku služeb, pocházejících z konkrétního obchodního zdroje.

Odvolací orgán naopak dospěl k závěru, že v případě cizojazyčného sloganu není nezbytné překládat slovo za slovem, neboť důležitý je význam označení jako celku, který může být zcela rozdílný od významu jednotlivých slov. Navíc rovněž obvyklá slova užívaná v běžném jazyce mohou mít vysokou rozlišovací způsobilost, pokud jejich význam nijak nesouvisí se službami, které jsou jimi označovány.

Z judikatury EU vyplývá, že nepřítomnost distinktivní způsobilosti nemůže plynout pouze z konstatování, že dané označení neobsahuje žádný fantazijní prvek navíc²¹⁹ ani minimální míru fantazijnosti²²⁰ I v případě, kdy by veřejnost měla pocit, že určité vlastnosti označení naznačuje, tyto vlastnosti zůstávají příliš nejasné a neurčité na to, aby na jejich základě bylo možné považovat označení ve vztahu k výše uvedeným výrobkům a službám za popisné.²²¹ Skutečnost, že určité označení není popisné, však samo o sobě neznamená, že má distinktivní způsobilost, neboť ji označení postrádá v případech, pokud příslušná veřejnost označení nevnímá jako údaj o obchodním původu výrobků a služeb.²²²

Přihlašovatel v posuzovaném případě předložil doklady za účelem prokázání užívání označení ve spojení s výrobky a službami. Přihlašované označení se na dokladech vyskytovalo jednak v souvislosti s logem školy a jednak samostatně. Odvolací orgán po posouzení všech dokladů dospěl k závěru, že doklady, na nichž se označení vyskytuje samostatně, jsou relevantní, protože se jedná o prezentování zařízení přihlašovatele, jehož zavedení jistě stálo přihlašovatele značné úsilí za vynaložení nemalých finančních prostředků. Odvolací orgán dospěl na rozdíl od prvostupňového orgánu k závěru, že doklady prokazují užívání přihlašovaného označení pro služby poskytované školským zařízením (vzdělání, výchova, výuka), když je nutno zohlednit specifické postavení přihlašovatele, cizince, na trhu, jež poskytuje vzdělání podle britských osnov. Odvolací orgán své rozhodnutí rovněž dále zdůvodnil tak, že přihlašovatel vlastní známkovou řadu „*The PRAGUE BRITISH SCHOOL/The Prague British School*“, přičemž poslední dvě ochranné známky z řady obsahují totožné slovní spojení s přihlašovaným označením. Odvolací orgán konstatoval, že přihlašovatel prokázal již v řízení o přihlášce ochranné známky ze známkové řady, že je provozovatelem školy, přičemž tato skutečnost musí přispět k identifikaci přihlašovatele jako původce přihlašovaného označení. Odvolací

²¹⁹ Rozsudek Tribunálu T-87/00 ve věci EASYBANK.

²²⁰ Rozsudek Tribunálu ve věci T-135/99 a T-136/99 ve věci Cine Comedy a Cine Action.

²²¹ Rozsudek Tribunálu T-87/00 ve věci EASYBANK.

²²² Rozsudek Tribunálu T-359/99 ve věci EuroHealth.

orgán dále také uvedl, že průměrní spotřebitelé budou přihlašované označení vnímat optikou sémanticky, foneticky i vizuálně ucelené známkové řady. Odvolací orgán odkázal na princip, že ve skutkově obdobných případech má být rozhodováno podobně, a pokud by se správní orgán chtěl odchýlit, musí tuto odchylku náležitě zdůvodnit. Odvolací orgán dále odkázal na rozsudek Soudního dvora EU C 353/03 ve věci *Nestlé*, ve kterém soud judikoval, že označení inherentně nedistinktivní může získat rozlišovací způsobilost užíváním jakožto součást registrované ochranné známky či ve spojení s ní. Odvolací orgán proto uzavřel, že v posuzovaném případě nelze mít pochybnosti o tom, že spotřebitelská veřejnost bude vnímat přihlašované označení, jež je snadno zapamatovatelné, zvukné a zároveň snadno vyslovitelné jako označení, jež je schopno samostatně (bez spojitosti s logem přihlašovatele) identifikovat poskytovatele nárokovaných služeb, protože přihlašovatel prokázal, že již dříve vstoupilo do povědomí relevantních spotřebitelů.²²³

Dílčí závěr

Z analyzovaných vzorků rozhodnutí ÚPV plyne závěr, že odmítá-li ÚPV přihlášku (slovní) ochranné známky z absolutního důvodu dle ust. § 4 písm. c) zákona o ochranných známkách, uplatní se ve většině případů současně s absolutním důvodem dle ust. § 4 písm. b), tedy že označení postrádá inherentní rozlišovací způsobilost. Málodky bývá přihláška ochranné známky odmítnuta pouze z důvodu dle písm. c).

Tato skutečnost ve skutečnosti znamená, že absolutní důvod dle písm. c) je podmnožinou obecného důvodu dle písm. b), tj. označení druhová/popisná ze své podstaty nemají inherentní rozlišovací způsobilost.

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

Absolutní důvod odmítnutí zápisu ochranné známky dle ust. § 4 písm. d) zákona o ochranných známkách, která je obvyklá v běžném jazyce nebo poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, vyplývá z čl. 4 písm. d) směrnice 2015/2436 a pro ochrannou známku EU je upraven v čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení 2017/1001.

Z legální definice je patrné, že zákon kumulativně požaduje kromě *poctivých zvyklostí*, aby se jednalo o *zavedené zvyklosti*. Institut zavedených zvyklostí vyvolává

²²³ Rozhodnutí ÚPV ze dne 15. 7. 2014, sp. zn. O-493895.

v mysli spotřebitelů ustálenost zvyklostí. Podmínka „zavedené zvyklosti“ byla do národního zákona přidána novelizací zákona o ochranných známkách po vzoru čl. 6quinquies písm. b) bod 2. Pařížské úmluvy

Označení dle ust. § 4 písm. d) zákona o ochranných známkách má veřejnoprávní povahu a k jeho užívání dochází bez zřetele k tomu, kdo je výrobcem či prodejcem zboží, a stala se obvyklými v běžném jazyce či poctivých obchodních zvyklostech.²²⁴ Typickým příkladem jsou slova užívaná v běžném hovoru.

Absolutní důvod dle ust. § 4 písm. d) je velmi blízký absolutnímu důvodu dle ust. § 4 písm. c), tj. popisným a druhovým označením.

Ačkoli zákon o ochranných známkách žádná kritéria obvyklosti nestaví, posuzují se tyto ze dvou hledisek, vůči výrobkům a službám, které má ochranná známka chránit a vůči vnímání relevantní veřejnosti.²²⁵ Relevantní veřejnost se sestává ze spotřebitelů a koncových příjemců nárokovaných výrobků a služeb. Může však být ovlivněna rovněž veřejností, která je zapojena do obchodování s přihlašovanými výrobky či službami.²²⁶

Za okamžik rozhodný pro posouzení obvyklosti je považován den podání přihlášky, nicméně dle evropské judikatury lze zohlednit i skutečnosti, jež nastaly po tomto dni a umožňují dospět k závěru o situaci k předmětnému okamžiku.²²⁷

I pokud není označení obvyklé k rozhodnému okamžiku, může se jím stát *ex post* a tato skutečnost zakládá důvod pro její zrušení dle ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Na základě tohoto ustanovení ÚPV tuto ochrannou známku zruší, a to na návrh třetí osoby, „pokud se z důvodu činnosti, resp. nečinnosti svého vlastníka stala označením, jež je obvyklé v obchodě.“ Pokud ÚPV ochrannou známku zruší, účinky zrušení nastávají *ex nunc*.

Aby nedošlo k aplikaci absolutní výluky dle písm. d), musí být označení zobrazeno způsobem, jež zakládá distinktivní způsobilost a musí být chráněno právě v této podobě. Logicky tedy lze dospět k závěru, že pouhé slovní označení výše uvedené kritérium splňovat nebude.

Analyzovaný absolutní důvod odmítnutí zápisu lze překonat na základě ust. § 5 zákona o ochranných známkách, nicméně prokazování je zejména v případě slovních ochranných známek dosti obtížné.

²²⁴ HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 16.

²²⁵ Rozsudek Soudu (Třetího senátu) ze dne 16. 3. 2006, ve věci T-322/03, Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH proti OHIM, bod 49.

²²⁶ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 4. 2004 ve věci C-371/02 Björnekulla Fruktindustri, bod 26.

²²⁷ Usnesení Soudního dvora ze dne 5. 10. 2004, ve věci C-192/03 P, Alcon Inc. V. OHIM, bod 40 a 41.

Běžné užívání označení způsobuje jeho obvyklost, resp. druhovost. Druhové označení užívají spotřebitelé pro konkrétní věci nebo činnosti. Obvyklost označení lze nejlépe seznat z encyklopedie, internetu, denního tisku, neboť zde se běžný jazyk nejlépe promítá.²²⁸ Běžně používaným označením služeb spjatých s internetem je výraz „web“, a proto jej nelze zapsat pro služby ve třídě 42 (hosting, tvorba, správa webových stránek).

Za poctivé a zavedené obchodní zvyklosti je nutno považovat obchodní užívání a obchodní obyčej. Nicméně nelze zaměňovat obchodní zvyklosti a zavedenou praxi stran. Obchodní zvyklosti jsou institutem širším, neboť se vztahují k určité oblasti nebo činnosti, naproti tomu zavedená praxe stran se týká pouze užšího počtu osob, které si v praxi mezi sebou zavedly.

Za poctivý obchodní styk považuje odborná literatura souhrn zásad a morálních pravidel, jež právo nedefinuje, ale navazuje na institut dobrých mravů, a proto nemravné jednání je zároveň nepoctivé.²²⁹

Rovněž občanský zákoník v ust. § 6 stanoví, že každý má povinnost jednat v právním styku poctivě. Institut poctivosti znamená určitý standard chování v právních vztazích, vyjadřuje čestnost, otevřenost a povinnost brát ohledy na zájmy druhé strany. Principu poctivosti se věnují ve velké míře také evropské nebo nadnárodní projekty, jež mají za cíl sjednocování soukromého práva. Úpravu poctivosti tak nalezneme v *Principech evropského smluvního práva (PECL)*, v *UNIDROIT Principech mezinárodních obchodních smluv (UNIDROIT PICC)* a dále ve *Společném referenčním rámci (DCFR)*. Poslední jmenovaný charakterizuje institut poctivosti v čl. I. – 1:103 jako kogentní standard chování vyznačující se čestností, otevřeností a s ohledem na zájmy druhé strany.

Označení, jež bývá běžně užíváno v určitém odvětví za současného neomezování práv třetích osob, lze označit za obvyklé v poctivých obchodních zvyklostech. Jako příklad lze uvést slovní spojení, jež jsou mimo obvyklost rovněž popisná či druhová, např. rychlé občerstvení či obrazový znak vidličky a nože při poskytování stravování. Právě tyto označení nemohou být v souvislosti s výrobky či službami zapsány do rejstříku ochranných známek pro jejich obvyklost.

²²⁸ Rozhodnutí ÚPV ze dne 13. 10. 2015, sp. zn. O-179461.

²²⁹ LAVICKÝ, P. a kol. *Občanský zákoník I. Obecná část. Komentář. 1. Vydání*, Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 6.

4.4.1 Z rozhodovací praxe ÚPV

Níže demonstruji aplikaci posuzovaného absolutního důvodu ve smyslu § 4 písm. d) na několika vybraných rozhodnutích ÚPV.

ÚPV posuzoval označení ve věci přihlášky slovní ochranné známky „*Parfém roku*“ a konstatoval, že toto označení je tvořeno výlučně obecnými a všeobecně známými výrazy, obvyklými v běžném jazyce a užívanými v poctivých obchodních zvyklostech, a to jak jednotlivými slovy, tak i v jejich spojení do názvu přihlašovaného označení, které průměrně zaměřenému spotřebiteli neumožňuje základní orientaci na trhu shodných výrobků nebo služeb.

První slovní prvek „*parfém*“ je generickým označením směsi esenciálních olejů a dalších aromatických látek vyvolávajícím specifickou a příjemnou vůni. Tento slovní prvek je sám o sobě málo distinktivní. K němu je připojen slovní prvek „*rok*“, což je druhý pád podstatného jména rok, tzn. období 12 měsíců. Orgán rozhodující o rozkladu přihlašovatele dospěl stejně jako orgán prvního stupně k závěru, že slovní přihlašované označení je bez dalšího např. obrazového prvku označením velmi obecného charakteru a postrádá dostatečnou originalitu.²³⁰

Označení sestávající se výlučně z označení obvyklých pro přihlašované výrobky či služby tak postrádá distinktivitu a nelze jej zapsat do rejstříku. Takovéto označení lze zapsat pouze za předpokladu, je-li přihlašované označení výrazně graficky zpracováno.

Uvedený závěr podporuje rovněž rozsudek Městského soudu v Praze²³¹, který uvedl, že jako ochrannou známku nelze zapsat mj. označení, které i při odhlédnutí od podnikatelské činnosti přihlašovatele, získalo všeobecnou povědomost a stalo se pro dané označení příznačné.

Příkladem takového označení je označení „*Panthenol*“ jakožto jedna ze složek vitaminů B, které bylo možné zapsat pouze za předpokladu, že je toto označení graficky znázorněno, což mu dodává distinktivitu. Až po grafickém ztvárnění požívá označení známkoprávní ochrany, a to grafické ztvárnění slovního prvku jako celku. Rozhodnutí je také plně v souladu s názorem Soudního dvora EU, který zaujal obdobný názor v rozsudku ve věci C-299/99 „*Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd*“ ze dne 18. 6. 2002.

²³⁰ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-473680 ze dne 27. 9. 2010.

²³¹ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2006, sp. zn. 5 Ca 25/2005.

Za druhová označení lze dle názoru ÚPV považovat názvy nových sportovních disciplín, protože nová sportovní disciplína pochází vždy z určitého zdroje, který ji pojmenuje a uvedený název tak uplatní jako první. Jakkoliv může být název sportovní disciplíny fantazijní, pokud bude disciplína úspěšná, dojde k hromadnému rozšíření a poté ve většině případů dojde ke zdruhování. Pokud zakladatel nové sportovní disciplíny nebude od samého počátku aktivně vystupovat na obranu svých průmyslových práv, je vysoce pravděpodobné, že se tak stane velmi rychle bez ohledu na to, zda je název zapsán jako ochranná známka.²³²

Z analýzy rozhodovací praxe ÚPV lze seznat, že často dochází k odmítnutí zápisu názvu druhů potravin, které bez dalších distinktivních prvků bývají často považována za druhové vzhledem k nárokovaným výrobkům. Z příkladů takto odmítnutých přihlášek lze uvést slovní označení „*Ledová čokoláda*“ (č. přihlášky O-447538), „*České potraviny*“ (č. přihlášky O-449889), „*Chlebičky*“ (č. přihlášky O-430973) či „*Pivní rohlík*“ (č. přihlášky O-190453). Ve všech uvedených případech se jednalo o přihlášky slovních ochranných známek, kdy tyto postrádaly jakékoliv grafické provedení či další grafický prvek, který by jim dodal rozlišovací způsobilost.

V dalším rozhodnutí posuzoval odvolací orgán rozklad proti rozhodnutí ÚPV o zamítnutí přihlášky ochranné známky ve znění „*Internetová televize*“ pro výrobky a služby ve třídách (9, 38 a 41, mj. televizní, rozhlasová a filmová tvorba, elektronická periodika šířená pomocí internetu). Odvolací orgán se ztotožnil s názorem orgánu prvního stupně, neboť označení „*Internetová televize*“ nemá žádný dostatečně výrazný prvek, jež by individualizoval výrobky a služby poskytované přihlašovatelem od výrobků a služeb třetích osob. Přihlašované označení označuje druh služby poskytované jakoukoli organizací, jež vysílá prostřednictvím internetu. Jedná se tak o popisné označení ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám a současně je tvořeno údaji, jež se v běžném jazyce staly obvyklými.

Na závěr doplním, že obdobně jako v případě absolutního důvodu dle § 4 písm. c), rovněž § 4 písm. d) je v podstatě konkrétnějším vyjádřením důvodu dle § 4 písm. b), tedy že označení postrádá rozlišovací způsobilost.

²³² Rozhodnutí ÚPV ze dne 13. 10. 2015 ve věci O-179461.

4.5 Označení, které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu

Účelem absolutního důvodu dle ust. § 4 písm. e) zákona o ochranných známkách je zamezení konfliktu s ostatními předměty průmyslového vlastnictví chráněnými příslušnými právními předpisy, zejména právními předpisy na ochranu průmyslových vzorů, protože tvaru výrobku, který je obecně užíván nebo podmíněn technickými vlastnostmi nelze poskytnout ochranu právními předpisy o ochranných známkách.

Na unijní úrovni nalezneme úpravu v čl. 4 odst. 1 písm. e) směrnice 2015/2436 a v případě ochranné známky EU v čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení 2017/1001.

Jako ochrannou známku lze za splnění stanovených podmínek zapsat tvar výrobku či jeho obal, jedná se tedy o trojrozměrné (3D) ochranné známky. S ohledem na výše uvedené je patrné, že absolutní výlučka podle písm. e) se vztahuje pouze na označení chránící výrobky, nikoli služby. Dle ust. § 4 písm. e) je možnost známkoprávní ochrany odepřena označením trojrozměrným či obrazovým, jenž trojrozměrné objekty znázorňuje.²³³ Tato označení jsou vyloučena přímo ze své povahy a není možné je vnímat jako označení plnící funkci ochranné známky ani důsledkem kvalifikovaného užívání v obchodním styku ve smyslu ust. 5 zákona o ochranných známkách.²³⁴

Výlučka dle písm. e) by měla být uplatňována restriktivně a pouze v těch případech, kdy je označení tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku. Není tomu v případech, pokud přihlašované označení tvořené tvarem obsahuje i jiné nezanedbatelné prvky, které mohou označení dodat rozlišovací způsobilost.

Tomuto závěru svědčí i rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 220/2006-102-107 ze dne 5. 6. 2012 týkající se prostorové ochranné známky sp. zn. O-462152. V tomto rozhodnutí Městský soud rozhodl, že přihlašované označení není tvořeno výlučně tvarem výrobku, tj. tlakovou nádrží, ale jeho součástí je rovněž slovní prvek „VITOGAZ“ kombinovaný s obrysem hořícího plamene, který je na tlakové nádrži ve specifické modré barvě.

Absolutní důvod dle písm. e) se dělí na tři kategorie, když ze zápisu jsou ex lege vyloučena označení tvořená výlučně:

(a) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku;

²³³ Rozsudek Tribunálu ze dne 8. 5. 2012 ve věci T 331/10 „Yoshida“.

²³⁴ Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-371/06 ze dne 20. 9. 2007.

(b) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku;

(c) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu.

Ustanovení § 4 písm. e) víceméně koresponduje s evropskou úpravou, tj. čl. 4 odst. 1 písm. e) směrnice 2015/2436. Nepatrný rozdíl mezi českou a evropskou úpravou bychom našli ve skutečnosti, že zákon o ochranných známkách obsahuje institut „*podstatná užitná hodnota*“, směrnice termín „*užitná*“ neobsahuje. Jakkoli se může na první pohled zdát, že ustanovení zákona o ochranných známkách je oproti evropské úpravě užší, musíme vycházet z eurokonformního výkladu a vykládat vnitrostátní právní úpravu ve světle práva unijního a ve světle judikatury Soudního dvora EU.

Každá z výše jmenovaných kategorií (a) až (c) je samostatná a uplatňuje se nezávisle na ostatních kategoriích. Pro naplnění absolutní výluky dle ust. § 4 písm. e) tak postačuje, aby byla v plném rozsahu naplněna pouze jedna z kategorií, nicméně odmítnout zápis označení, pokud byla naplněna každá kategorie pouze z části, není přípustné.²³⁵ Dle judikatury Soudního dvora musí být označení tvarem tvořeno výlučně, a pokud označení obsahuje další nefunkční, fantazijní prvek, jež ve tvaru plní významnou úlohu, absolutní důvod dle ust. § 4 písm. e) není naplněn.²³⁶

Příhlašovatel může tvar znázornit prostřednictvím nákresu nebo doložit fotografií a popřípadě doložit vysvětlujícím slovním popisem, přičemž počet vyobrazení není právními předpisy omezen. Evropská rozhodovací praxe dovodila, že lze jako ochrannou známku registrovat trojrozměrný předmět, nicméně označení musí být podrobena průzkumu na absolutní důvod dle ust. § 4 písm. e).²³⁷

Soudní dvůr EU rozhodl, že při posuzování funkčnosti tvaru výrobku by měl příslušný orgán vycházet jednak z grafického vyobrazení popřípadě doprovázeného slovním vysvětlujícím popisem, a dále vycházet ze skutečného užívání předmětných výrobků. Prakticky to pro ÚPV znamená, že při posuzování vlastností může vzít mimo grafického znázornění a slovního popisu v úvahu další relevantní důkazy.

ÚPV zkoumá naplnění posuzované zápisné výluky z časového hlediska ke dni podání přihlášky ochranné známky. Oproti absolutním důvodům dle ust. § 4 písm. b), c), d) není u posuzovaného absolutního důvodu natolik významné vnímání relevantní

²³⁵ Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG proti Stokke A/S, body 39 až 41.

²³⁶ Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG proti Stokke A/S, bod 22 a C-48/09, Lego Juris A/S proti OHIM, body 52 a 72.

²³⁷ Rozsudek Tribunálu ze dne 8. 5. 2012 ve věci T-331/10.

veřejnosti a může být podstatné pouze při posuzování základních vlastností označení.²³⁸ Toto hledisko je pouze jedním z několika variant posouzení, jež musí být objektivní. Nelze hovořit o otázku distinktivní způsobilosti konkrétního označení, ale o jeho hodnocení ve vztahu k povaze přihlašovaného výrobku, očekávaným technickým výsledkům a podstatným užitným hodnotám.²³⁹

Absolutní důvod dle písm. e) nelze zhojit prokázáním rozlišovací způsobilosti na základě ust. § 5 zákona o ochranných známkách jako u výše jmenovaných absolutních důvodů. Pokud tedy ÚPV dospěje k závěru, že existuje výluka ze zápisu dle písm. e), již nezkoumá překážku dle písm. b).²⁴⁰

Současná rozhodovací praxe ÚPV jde cestou proevropskou. Dříve však ÚPV posuzování absolutní výlučky na základě písm. b) a e) směřoval, jak ukazuje i rozhodnutí o přihlášce ochranné známky nárokové pro kapesní lahev s drobným vyraženým trojlístkem na dně lahve (pro výrobky ve třídách 21, 32, 33 – obalové sklo pro nápoje, alkoholické a nealkoholické nápoje). Odvolací orgán rozhodl, že pokud má mít předmětné označení distinktivní způsobilost a naplňovat základní funkci ochranné známky, nemůže být tvořené pouze tvarem výrobku, jež vyplývá z jeho povahy, ale musí se jednat o tvar velmi ojedinělý, že relevantní spotřebitelé budou předmětný tvar vnímat jako unikátní a tím pádem nezaměnitelný s jiným tvarem lahve.²⁴¹

Po novele známkového práva dopadá analyzovaná výlučka také na „jinou vlastnost“ výrobku. EUIPO uvádí v metodických pokynech jako hypotetický příklad u kategorie (a) zvukovou ochrannou známku pro motocykly znázorňující zvuk motocyklu plynoucí z jeho provedení, u kategorie (b) zvukovou známku odpuzovač hmyzu a v kategorii (c) zvláštní zvuk motocyklu, je-li atraktivní pro významnou část průměrných spotřebitelů.

4.5.1 Z rozhodovací praxe – Tvar vyplývající z povahy samotného výrobku

S ohledem na skutečnost, že rozhodovací praxe ÚPV ve věci výlučky dle ust. § 4 písm. e) není natolik rozšířena, uvádím níže rovněž příklady rozhodnutí EUIPO, Tribunálu či Soudního dvora EU.

²³⁸ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. 9. 2010 ve věci C-48/09 P, *Lego Juris v. OHIM*, body 75 a 76.

²³⁹ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. 9. 2009 ve věci C-48/09 P *Lego Juris v. OHIM*, bod 75, Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 9. 2014 ve věci C-205/13 *Hauck*, bod 34.

²⁴⁰ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. 9. 2015 ve věci C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA proti Cadbury UK Ltd*, bod 40.

²⁴¹ Rozhodnutí ÚPV ze dne 11. 3. 2002, sp. zn. O-143347.

Tento tvar představuje podstatu výrobků. Jedná se zejména o nejběžnější tvar nebo jinou vlastnost výrobku, jež odpovídají jeho podstatě. Takové označení především utváří typické druhové vlastnosti výrobku, např. ztvárnění kvádrů pro výrobek cihla.

Jako příklad lze uvést rozhodnutí ÚPV, ve kterém tento úřad zamítl přihlášku prostorové ochranné známky ve tvaru kapesní svítilny s odůvodněním, že přihlašované označení nevykazuje žádné zvláštnosti, jež by nárokovanému výrobku mohly dodat rozlišovací způsobilost. ÚPV v tomto rozhodnutí konstatoval, že platná právní úprava nevyklučuje ze zápisu označení tvořené tvarem výrobku, avšak pokud má mít toto označení rozlišovací způsobilost, nemůže být tvořeno výlučně tvarem výrobku vyplývajícím z jeho povahy, nýbrž se musí jednat o tvar výrobku natolik jedinečný a neotřelý, že spotřebitel tento tvar bude vnímat jednoznačně. V posuzovaném případě však ÚPV dospěl k závěru, že přihlašované označení je tvořeno výlučně tvarem výrobku, jež vyplývá z jeho povahy, když působí dojmem pouhé ilustrativní představy o zboží, které je spotřebiteli nabízeno a nezajišťuje potřebnou distinktivní způsobilost.²⁴²

Dle rozhodovací praxe Soudního dvora EU platí, že je vyloučen zápis tvarů, jejichž elementární vlastnosti jsou typické pro druhovou funkci výrobků.²⁴³

Pro úplnost doplňuji, že hranice mezi jednotlivými kategoriemi (a) až (c) není natolik široká a tyto kategorie mohou v konkrétním případě splývat.

4.5.2 Z rozhodovací praxe – Tvar nezbytný pro dosažení technického výsledku

Kategorie (b) je nejčastějším důvodem pro odmítnutí zápisu dle ust. § 4 písm. e) na evropské úrovni. Z provedené rešerše vyplývá, že na úrovni ÚPV není rozhodnutí o odmítnutí zápisu dle písm. e) mnoho. Jako příklad této kategorie proto uvádím rozhodnutí Soudního dvora EU, který charakterizoval hlavní účel kategorie (b) ust. § 4 písm. e) tak, že spočívá ve vyloučení registrace tvarů, jejichž základní vlastnosti jsou nezbytné k dosažení technické funkce, neboť taková ochranná známka by omezovala právo soutěžitelů uvádět na trh výrobky s touto funkcí nebo omezila právo na výběr mezi různými technickými řešeními.²⁴⁴ V jiném svém rozhodnutí Soudní dvůr EU konstatoval, že účelem důvodu dle písm. e) je eliminovat neomezené prodlužování práv, jež trvají

²⁴² Rozhodnutí ÚPV ze dne 28. 2. 2000, sp. zn. O-119090-97.

²⁴³ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 9. 2014 ve věci C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG proti Stokke A/S, body 23 a 24.

²⁴⁴ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 6. 2002 ve věci C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Ltd, body 79 a 80.

omezenou dobu.²⁴⁵ Svůj názor uvedl rovněž OHIM (dnes EUIPO), když konstatoval, že účelem předmětného absolutního důvodu je vyhnouti se monopolizaci technických řešení, jež nesplňují podmínky stanovené pro udělení patentu, a zabránění ochraně nepatentovatelných předmětů prostřednictvím ochranné známky, jež může být prodloužena a patent nikoli. Tvary, které nemohou být chráněny prostřednictvím patentu nebo tvary, jejichž ochrana prostřednictvím patentu již skončila, je poté nutné ponechat k volnému užití, a nikoli obcházet prostřednictvím zápisu ochranné známky.²⁴⁶

Jako první ÚPV vymezí předmětné základní vlastnosti nezbytné pro dosažení technické funkce. Ony vlastnosti charakterizoval Soudní dvůr EU²⁴⁷ tak, že se jedná o klíčové prvky v označení, které příslušný úřad posuzuje buď na základě celkového dojmu z posuzovaného tvaru, nebo na základě analýzy dílčích prvků označení, nicméně většinou na podkladě vzhledu. Méně často úřady využívají k danému posouzení znaleckých posudků.

OHIM dále také zaujal názor, že pokud předmětný tvar chráněný prostřednictvím patentu je ve stejné podobě nárokován i pro ochrannou známku, jedná se o tvar nezbytný k dosažení technického výsledku, protože patent je jednoznačným důkazem o funkčním charakteru znaků, jež jsou v něm nárokovány.²⁴⁸

Poté, co příslušný úřad ověří základní vlastnosti, musí ověřit, zda všechny vlastnosti plní technickou funkci nárokováného výrobku a dospěje-li k závěru, že ano, výluka dle písm. e) byla naplněna a to i přestože souhrn předmětných prvků vytváření ozdobný dojem.²⁴⁹

4.5.3 Z rozhodovací praxe – Tvar dávající výrobku podstatnou užitnou hodnotu

Z rozhodovací praxe uvádím rozhodnutí OHIM ve věci R 497/2005-1, ve kterém tento úřad posuzoval zápisnou způsobilost EUTM zobrazující reproduktor v neobvyklém tvaru, jehož přihlašovatelem byla společnost Bang & Olufsen. OHIM konstatoval, že smyslem předmětné absolutní výluky je eliminace zneužití známkového práva k obcházení časově limitované ochrany autorských práv a průmyslových vzorů za podmínek, že předmětné označení je výlučně složeno z tvaru, jež označení dává podstatnou užitnou hodnotu. OHIM dále uvedl, že tvar dává výrobkům podstatnou užitnou hodnotu tehdy,

²⁴⁵ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. 9. 2010, ve věci C-48/09 P.

²⁴⁶ Rozhodnutí OHIM ve věci R 99/2002.

²⁴⁷ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. 9. 2010 ve věci C-48/09 P.

²⁴⁸ Rozhodnutí OHIM ve věci R 99/2002.

²⁴⁹ Rozsudek Tribunálu ze dne 19. 12. 2012 ve věci T-164/11.

pokud může v rozsáhlém měřítku ovlivnit chování spotřebitelů. Půjde proto o výrobek, jehož tvar je jediným nebo hlavním znakem, na základě kterého je nabízen. Jako příklad lze uvést designový nábytek, jenž spotřebitelé kupují zejména kvůli estetickému designu, a nikoli kvůli obvyklé funkci nábytku.

Na druhou stranu ovšem nelze kategoricky uzavřít, že absolutní důvod dle písm. e), kategorie (c) se aplikuje u všech atraktivních tvarů. Posouzení, zda se výrobky prodávají zejména kvůli svému estetickému vzhledu lze učinit na základě toho, jakou důležitost výrobce přikládá výrobkům a jestli spotřebitelé výrobky kupují kvůli estetické hodnotě. V analyzované věci OHIM uzavřel, že estetická hodnota je klíčovým důvodem, proč spotřebitelé tento reproduktor kupují, když ho vnímají jako kategorii podlouhlé a nadčasové skulptury, v níž právě spatřují přidanou hodnotu tohoto výrobku.

Obecně platí, že ochranná známka tvořená tvarem musí splňovat přísná kritéria, protože tvar výrobku nesmí být pouze funkční či estetický.

Ve shora zmíněném rozhodnutí OHIM dále konstatoval, že zákonodárce dává přednost ochraně designů prostřednictvím průmyslového vzorů nikoli prostřednictvím ochranné známky.

V dalším rozhodnutí OHIM dovedl, že výrobku mohou propůjčovat podstatnou hodnotu i jiné charakteristické rysy výrobku jako například technické vlastnosti.²⁵⁰

Soudní dvůr navíc dospěl k závěru, že při posuzování, zda se jedná o analyzovanou absolutní výlukou, musí příslušný úřad vzít v úvahu povahu předmětné kategorie výrobků, uměleckou hodnotu předmětného tvaru, odlišnost tvaru od ostatních tvarů, se kterými je možné se obvykle setkat na relevantním trhu a rozdíl v cenách mezi obdobnými výrobky.²⁵¹

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

Ze zápisu jsou dle ust. § 4 písm. f) zákona o ochranných známkách vyloučena označení neslušná, hanlivá, v rozporu s dobrými mravy či vykazující pornografické znaky. Městský soud v Praze rozhodl, že účelem ustanovení písm. f) je eliminace takových označení, jež by byla způsobilá narušovat nebo poškozovat vnímání společenských hodnot, vést k všeobecné vulgarizaci společnosti a negativně ji v tomto směru ovlivnit.²⁵²

²⁵⁰ Rozsudek Tribunálu ze dne 6. 10. 2011, sp. zn. T-508/08, Bang & Olufsen A/S proti OHIM.

²⁵¹ Rozsudek Tribunálu ze dne 6. 10. 2011, sp. zn. T-508/08, Bang & Olufsen A/S proti OHIM.

²⁵² Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2014, č. j. 9 A 243/2011-38.

Stejná výlučka ze zápisu je zakotvena rovněž v čl. 4 písm. f) směrnice 2015/2436 a v čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení 2017/1001 ohledně ochranné známky EU a dále v čl. 6quinquies písm. B bodu 3 Pařížské unijní úmluvy. Rozpor s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy slouží jako výlučka rovněž u ostatních předmětů průmyslového vlastnictví, např. u průmyslových vzorů či patentů.

Od institutů veřejný pořádek (*orde public*) a dobré mravy (*boni mores*) nutno odlišit pojem veřejná morálka. Dobrými mravy rozumí doktrína způsob chování, jež neškodí ostatním osobám a obecně je společností respektovaný. Za označení rozpornými s dobrými mravy tak nutno považovat označení hanlivá, neslušná, necudná či nevkusná. Právě dobré mravy mají blízko k veřejné morálce, jež více charakterizuje veřejné mínění společnosti. Za označení rozpornými s veřejnou morálkou považuje doktrína označení hanobící, korupční či zlehčující třetí osobu.

Naproti tomu veřejným pořádkem se rozumí stav věcí, jež vylučují nebo omezují nebezpečné veřejné jednání ohrožující ostatní, resp. souhrn pravidel a zásad, na nichž je nutné bezvýhradně trvat, např. zákaz diskriminace žen, rasy či národnosti.

Institut veřejného pořádku je na rozdíl od institutu dobrých mravů pojem veřejného práva a lze jej rovněž interpretovat jako stav věcí, vylučující nebo omezující nebezpečí veřejného selhání, které je schopné ohrozit kohokoliv a podobně jako v případě dobrých mravů i rozpor s veřejným pořádkem je způsobilý v oblasti práva známkového způsobit nezpůsobilost k zápisu.²⁵³

Institut veřejného pořádku nalezneme rovněž v právu soukromém, neboť ust. § 588 občanského zákoníku stanoví, že soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně přičí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. Dle důvodové zprávy k občanskému zákoníku se institut veřejného pořádku objevuje v celém právu a subsumuje pravidla, na kterých tkví základy společnosti.

ÚPV považuje za označení rozporná s veřejným pořádkem označení, jež jsou v rozporu s ústavními zásadami, na kterých je Česká republika postavena, například názvy nebo symboly teroristických a zločineckých organizací, sovětské nebo nacistické znaky, označení podněcující k nenávisti, rasismu či diskriminaci.

Z důvodu rozporu s veřejným pořádkem lze uvažovat o označeních totožných se jmény ústavních činitelů (např. *Václav Havel*), názvů státních orgánů (*Senát*) či zkratk

²⁵³ TELEČ, I. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek, Právní rozhledy 2011, s. 1-6.

politických stran či uskupení (*TOP 09*) nebo ostatních veřejnoprávních institucí (*Český rozhlas*).

Rozhodovací praxe ÚPV se ustálila v závěru, že označení, jež vyjadřují jména osob, které se přičinily o dění v současném dění ve světě, jsou ze zápisu vyloučena, protože jejich užití jako ochranná známka by bylo v rozporu s obecným zájmem či zájmem společnosti.²⁵⁴

Z rozhodovací praxe ÚPV týkající se jmen státních činitelů lze uvést slovní ochrannou známku „*MASARYK*“ pro třídu 33 (alkoholické nápoje), slovní ochrannou známku „*Babišovka*“ pro třídy 9, 33, 35 a 42 nebo slovní ochrannou známku „*Levné recepty Speciál Vaří Klausovka*“ přihlašovanou pro tiskoviny a reklamní předměty. Ve všech zmíněných případech ÚPV odmítl zapsat tato označení.

Zákon o ochranných známkách nečiní rozdíly mezi dobrými mravy a veřejnou mravností a ve smyslu výluky dle písm. f) tyto instituty směšuje.

Pro naplnění absolutní výluky dle písm. f) není relevantní chování přihlašovatele, ale rozpor musí být vůči označení samotnému, tj. v jeho vnitřních vlastnostech.

Účelem výluky dle písm. f) je zabránění tomu, aby stát zaručoval výhradní právo na užívání vadného označení, neboť tato skutečnost by byla proti základním zájmům společnosti.

Za dobré mravy považujeme rovněž dobré mravy soutěže dle občanského zákoníku, o nichž bylo pojednáno výše. Ochranná známka jakožto veřejné označení, předmět obchodu a musí splňovat zákonná kritéria, kterým je mimo jiné i kritérium dobrých mravů. Jejich narušení lze spatřovat i v označení, které ve spojení s konkrétními výrobky evokuje delikátní témata, např. sexuální praktiky, a to bez ohledu na postoj k (ne)správnosti nebo (ne)vhodnosti faktického uplatňování v životě lidí.²⁵⁵

Ústavní soud institut dobrých mravů charakterizoval jako souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je často zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami dané společnosti.²⁵⁶ Ústavní soud ve stejném rozhodnutí rovněž judikoval, že za dobré mravy se považuje obecný horizont, jenž vývojem společnosti vyvíjí i svůj morální obsah v prostoru a čase, a proto musí být posuzován mimo jiné s ohledem na konkrétní případ v daném čase, v daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu.

²⁵⁴ Rozhodnutí ÚPV sp. zn. O-131254.

²⁵⁵ Rozhodnutí ÚPV ze dne 11. 9. 2013, sp. zn. O-494326.

²⁵⁶ Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97.

Podle názoru Nejvyššího soudu se dobrými mravy rozumí souhrn společenských, mravních a kulturních norem, které v historickém vývoji dokládají jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence a jsou sdílené podstatnou částí společnosti a mají povahu elementárních norem.²⁵⁷

Za označení rozporná s dobrými mravy považujeme zejména označení obsahující urážlivá slova, vulgarismy nebo symboly a označení se sexuálním podtextem.

Z dikce ustanovení § 4 písm. f) plyne, že stačí, pokud je označení rozporné buď s dobrými mravy, nebo s veřejným pořádkem, nemusí být v rozporu s oběma principy současně. V praxi běžně ÚPV posuzuje označení nemravná, která však neodporují veřejnému pořádku a naopak. Velmi často se ovšem stává, že přihlašované označení odporuje oběma institutům současně. Jako příklad lze uvést označení ve znění „*BIN LADIN*“, které posuzoval EUIPO a dospěl k závěru, že přihlašované označení odporuje veřejnému pořádku i dobrým mravům, protože společnost jej vnímá jako velitele teroristické organizace a teroristická jednání definitivně odporují jak dobrým mravům, tak veřejnému pořádku. Dle závěru EUIPO tuto skutečnost neovlivní ani skutečnost, že se jedná o příjmení vlastníka společnosti přihlašovatele.²⁵⁸

Instituty veřejný pořádek a dobré mravy se vzájemně prolínají a není mezi nimi zcela jasná hranice. Interpretace těchto pojmů náleží ÚPV, na dotváření se pak podílejí i správní soudy v rámci soudního přezkumu.

Elementárním cílem výluky dle písm. f) je vyloučit ze zápisu ta označení, která by byla při zápisu v příkrém rozporu s pravidly nezbytnými pro fungování demokratické společnosti. ÚPV ani správní soudy by tak neměly při posuzování zápisu schopnosti nechat zapsat přihlášky těch označení obsahující obrazové či slovní vyjádření hodnoty obecně uznávané společností. Tyto hodnoty, jež mají zvláštní význam a důležitost, musejí zůstat přístupné všem.

Rozpor s dobrými mravy, resp. s veřejným pořádkem posuzuje ÚPV na základě vnitřních vlastností předmětného označení, nikoli na podkladě okolností jednání osoby přihlašovatele.²⁵⁹

Uplatnění výluky dle písm. f) může v každém konkrétním případě sledovat jiný účel nebo ochranu jiné oblasti veřejného zájmu, např. eliminace dehonestování osoby nebo

²⁵⁷ Nejvyšší soud, sp. zn. 3 Cdon 69/96.

²⁵⁸ Rozhodnutí EUIPO ve věci R 0176/2004-2, body 11 až 18.

²⁵⁹ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 13. 9. 2005 ve věci T-40/02 INTERTOPS.

instituce, klamání veřejnosti, snižování autority veřejné moci. Odlišnost posuzování je dáno rozdíly ve znění ochranných známek.

4.6.1 Z rozhodovací praxe ÚPV

V rozhodnutí ze dne 11. 6. 2018, sp. zn. O-537083 ÚPV zamítl přihlášku slovní ochranné známky ve znění „*CZECH GOLF ASSOCIATION CZECH GOLF AWARDS*“ s odůvodněním, že označení je skoro identickou kopií českého heraldického lva, jež se nachází na malém i velkém státním znaku České republiky. Spotřebitelé si mezi nimi mohou snadno vytvořit pojítka a mohlo by dojít k nežádoucí asociaci s garancí státní svrchovanosti České republiky a tím i k rozměňování hodnoty státních symbolů České republiky.

ÚPV dále zamítl přihlášky slovních ochranných známek ve znění „*Kriminálka Západ*“, „*Kriminálka Východ*“, „*Kriminálka Kolín*“, „*Kriminálka metropole*“, „*Kriminálka Praha*“, „*Kriminálka Kladno*“, „*Kriminálka Brod*“, „*Kriminálka Brno*“, „*Kriminálka Plzeň*“, všechny podané týž přihlašovatelem pro tentýž seznam výrobků.

ÚPV ve všech případech zamítl přihlášky těchto slovních ochranných známek s odůvodněním, že ačkoli se nejedná o oficiální název organizační složky Policie České republiky, který představuje orgán výkonné moci, je svým zněním a obsahem jasný a zřejmý, o kterou konkrétní organizační složku Policie ČR se jedná.

ÚPV uzavřel, že ze zápisu do rejstříku ochranných známek jsou vyloučeny oficiální, ale i hovorové názvy všech výkonných, zákonodárných a soudních orgánů.

V jiném rozhodnutí odvolací orgán ÚPV rozhodl tak, že zamítl přihlášku barevné kombinované ochranné známky ve znění „*Komora realitních kanceláří*“ z důvodů dle ust. § 4 písm. f) a l). Součástí přihlašovaného označení byl dvouocasý lev s korunou na hlavě vztyčený na zadních nohách. Z věcného průzkumu vyplynulo, že tento lev je nápadně podobný lvu, který se nachází ve státní symbolice, přičemž takové užívání je v rozporu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů. Odvolací orgán konstatoval, že není rozhodné, že v přihlašovaném označení lev pouze připomíná malý státní znak, a neobsahuje jeho zákonnou podobu. Rovněž odvolací orgán konstatoval, že slovní prvky „*Komora realitních kanceláří*“ v souvislosti se znakem lva mohou na veřejnost působit dojmem institucionalizace přihlašovatele jako státní či státem verifikované složky, a to i přestože malý státní znak není použit v přesné podobě. Odvolací orgán uvedl, že většina spotřebitelů navíc nemusí malý státní znak znát přesně do detailu a tedy

skutečnost, že v nárokovaném označení nemá lev zbroj ve zlaté barvě, nemusí ani zaznamenat.²⁶⁰

ÚPV dále odkázal na mnoho svých starších rozhodnutí, ve kterých byly zamítnuty přihlášky ochranných známek obsahující heraldický znak. Jednalo se o následující rozhodnutí spisových značek: O-87841 ve znění „*CITY HOTEL PÍSEK*“, O-101306 ve znění „*SPOLEČNOST FINANČNÍCH PORADŮ a.s.*“, O-443721 ve znění „*Registr firem ČR*“, O-182017 ve znění „*ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ*“ a další.

Pro konstatování rozporu označení s dobrými mravy je podstatné vnímání relevantní veřejnosti ve vztahu k nárokovaným výrobkům a službám. Odvolací senát OHIM rozhodl v jednom ze svých rozhodnutí tak, že povolil registraci ochranné známky ve znění „*SCREW YOU*“ pro prezervativy a sexuální hračky s výjimkou výrobků ve třídách 9, 25, 28 a 33, se kterými by se mohla dostat do kontaktu široká veřejnost. V analyzovaném rozhodnutí OHIM uvedl, že osoba, jež pravidelně navštěvuje obchod se sexuálními pomůckami nebo e-shop se sexuálním zbožím, nebude pohoršena ochrannou známkou, jež obsahuje shora uvedené slovní spojení sexuální povahy.²⁶¹

K tomuto rozhodnutí ÚPV nutno podotknout, že absolutní výlukou dle písm. f), tj. rozpor označení s dobrými mravy není možné aplikovat na základě vnímání „*snadno pohoršitelné*“ části veřejnosti ani na základě vnímání „*liberální*“ části veřejnosti, ale musí být aplikována na základě vnímání přiměřeného člověka s průměrnou mírou citlivosti a tolerance.²⁶²

Jako poslední příklad rozhodnutí uvádím rozhodnutí odvolacího orgánu ÚPV, ve kterém tento úřad zamítl přihlášku kombinované ochranné známky ve znění „*KGB Amplification*“ z důvodu, že obsahuje symboly a zkratky spojované s komunistickou ideologií, přičemž propagování takových symbolů odporuje dobrým mravům. Přihlašované kombinované označení bylo složeno z tří proporcionalně větších písmen „*KGB*“ doplněných o stylizované zobrazení srpnu a kladiva. Odvolací orgán konstatoval, že zkratka „*KGB*“ ve spojení s překříženým srpem a kladivem, bude i průměrně vzdělanému spotřebiteli známá jakožto označení organizace státní bezpečnosti v bývalém SSSR. Jakkoli sice tato organizace již ukončila svoji činnost spolu se zánikem SSSR, nadále však zůstává obecně známá skutečnost, jaké důsledky měly její metody fyzického a psychického násilí pro občany bývalého SSSR a dalších států. Odvolací orgán uvedl,

²⁶⁰ Rozhodnutí ÚPV ze dne 6. 8. 2009, sp. zn. O-456441.

²⁶¹ Rozhodnutí velkého odvolacího senátu OHIM ve věci R 0495/2205-G.

²⁶² Rozhodnutí OHIM ve věci R 0288/2012, CURVE 300, bod 16 a rozsudek Tribunálu ve věci T-526/09, HNI Technologies Inc. Proti OHIM.

že výlučka dle písm. f) je tzv. výhradou veřejného pořádku, o níž zákonodárce očekával, že bude naplněna ve vztahu ke konkrétní situaci správním uvážením rozhodujícího orgánu. Odvolací orgán vycházel z definice institutu veřejný pořádek ve smyslu ústavních principů České republiky obsažených v Listině základních práv a svobod, na kterých se musí bezvýhradně trvat. V konkrétním případě užití symbolu a písmen připomínající instituty neslučující se s principy právního státu patří pod výše popsanou výhradu veřejného pořádku. Závěrem odvolací orgán zdůraznil, že poskytnutí ochrany označení, jež je blízce spojeno s násilím při prosazování konkrétní ideologie, odporuje smyslu a účelu institutu ochranné známky.²⁶³

Z evropské judikatury doplním rozhodnutí EUIPO o zamítnutí slovní ochranné známky „*CURVE300*“ pro výrobky ve třídě 11 – krby (R 288/2012-2) a „*CURVE*“ pro lékařské výrobky a služby ve třídách 9, 10, 35, 28, 41, 42, 44 a 45. Poslední uvedené potvrdil také Tribunál s odůvodněním, že se označení má nemravný význam v rumunštině.²⁶⁴

Z provedené rešerše rozhodnutí ÚPV týkající se výluky dle písmene f) vyplývá, že na rozdíl od absolutních důvodů dle písm. a) – d), na základě kterých zamítá ÚPV přihlášky ochranných známek často, existuje rozsáhlá rozhodovací praxe ÚPV, zamítá ÚPV dle písm. f) přihlášky méně často, neboť rozhodovací praxe není toliko rozsáhlá.

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

Hlavním cílem výluky dle písm. g) je ochrana veřejnosti před zápisem označení, jež by veřejnost mohly uvádět v omyl z hlediska jmenovaných kritérií, tzn. povahy, jakosti či zeměpisného původu. Při posuzování, zda jsou přihlašovaná označení klamavá, se musí ÚPV zejména zabývat posouzením, zda označení neobsahuje falešný, resp. klamavý údaj či prvek, který by spotřebitele mohl uvést v omyl.

Na evropské úrovni nalezneme totožný důvod v čl. 4 odst. 1 písm. g) směrnice 2015/2436 a v čl. 7 odst. 1 nařízení 2017/1001.

Z posuzovaného ustanovení plyne, že se jedná o demonstrativní výčet kritérií a označení tak může být na základě výluky dle písm. g) vyloučeno ze zápisu i na základě jiného kritéria. Nejvyšší správní soud ovšem judikoval, že posouzení klamavosti označení

²⁶³ Rozhodnutí ÚPV ze dne 14. 6. 2005, sp. zn. O-195936.

²⁶⁴ Rozsudek Tribunálu ze dne 26. 9. 2014 ve věci T-266/13.

je otázkou právní a nikoli skutkovou.²⁶⁵ Klamavost přihlašovaného označení není předmětem dokazování, protože se nemusí jednat o fakticky existující stav, který by bylo možné zjistit a dokázat. Institut klamavosti ochranné známky není jednoznačný a lze jej chápat v širší rovině, vždy však s ohledem na účel ochranné známky a její působení na výběr zboží či služeb běžným spotřebitelem.

Soudní dvůr EU dovodil, že u posuzované výluky není vyžadována existence skutečného klamání, ale stačí dostatečně vážné nebezpečí klamání.²⁶⁶

Dle názoru ÚPV za klamavou ochrannou známku nelze považovat označení, jenž obsahuje údaj o místě, na kterém by nikdo nemohl předpokládat, že by tam dané služby mohly být nabízeny. Vzhledem k takovému místu se jedná o fantazijní označení s dostatečnou distinktivní způsobilostí, které klamavé není.²⁶⁷

Jednotlivé kategorie klamavosti (*povaha, jakost, zeměpisný původ*) si dovolím doložit rozhodnutími v konkrétních případech.

4.7.1 Z rozhodovací praxe ÚPV – povaha

Povaha znamená soubor vlastností nebo charakteristických elementů výrobku nebo služby, jež spotřebitel prostřednictvím ochranné známky očekává ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám.

Jako klamavé označení shledal ÚPV přihlašované slovní označení ve znění „*Datovka*“. Uvedl, že slovo „*datovka*“ evokuje slangový výraz pro datovou schránku, jenž je elektronickým úložištěm zřízeným podle zvláštního zákona, jehož účelem je doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci a fyzickými, respektive právníckými osobami. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra České republiky a provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta s.p., jež má k tomuto účelu poštovní licenci. Zápisem slangového označení „*Datovka*“ by mohl být spotřebitel klamán o původu jím opatřených výrobků či služeb.²⁶⁸

Obdobně ÚPV²⁶⁹ zamítl z důvodu dle písm. g) přihlášku kombinované ochranné známky ve znění „*ROZHODČÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY ars aequi et boni*“. Podle názoru ÚPV si pod označením „*soud*“ vybaví veřejnost orgán nadaný určitou mocí

²⁶⁵ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2007, sp. zn. 3 As 29/2007-95.

²⁶⁶ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 30. 3. 2006, sp. zn. C-259/04.

²⁶⁷ Rozhodnutí ÚPV ze dne 4. 6. 2012, sp. zn. O-156954.

²⁶⁸ Rozhodnutí ÚPV ze dne 2. 12. 2015, sp. zn. O-507082.

²⁶⁹ Rozhodnutí ÚPV ze dne 26. 11. 2007, sp. zn. O-425135 a Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2009, č. j. 3 As 13/2009 – 76.

spojenou s rozhodováním právních sporů. Pod pojmem „*rozhodčí soud*“ pak orgán, který řeší majetkové spory nezávislími rozhodci. Kombinované označení bylo tvořeno obrazovým prvkem znázorňujícím alegoriky vyjádřené Spravedlnosti v podobě ženské postavy oděné v říze a s páskou přes oči, jež drží v pravé ruce meč a v levé pozdvižené ruce váhy. Nad tímto obrazovým prvkem je umístěn nápis (velkými psacími písmeny) „*ROZHODČÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY*“ a pod tímto nápisem menší nápis „*ars aequi et boni*“. ÚPV dospěl k závěru, že označení je klamavé, neboť může u veřejnosti vyvolávat dojem, že jde o označení stálého rozhodčího soudu, kterým ovšem ve skutečnosti není.

Příhlašovatel se proti rozhodnutí o rozkladu bránil žalobou ve správním soudnictví a následně kasační stížností. Ani v nich ovšem se svojí žalobou neuspěl a soudy se ztotožnily s názorem ÚPV.

V jiném rozhodnutí²⁷⁰ zamítl ÚPV přihlášku slovní ochranné známky ve znění „*Bohemka ŠUMIVÉ VÍNO DEMI SEC*“ z důvodu, že etiketa obsahuje slovní spojení šumivé víno, které odkazuje na druh výrobku, ale označení je přihlašováno pro třídu piva, minerální vody, nealkoholické nápoje, ovocné šťávy a sirupy, tedy pro výrobky zcela odlišných vlastností než evokuje etiketa.

4.7.2 Z rozhodovací praxe ÚPV – jakost

Za synonymum jakosti považujeme kvalitu, jež vyjadřuje splnění daných požadavků na výrobky a služby a jedná se o pozitivní vlastnost výrobků a služeb.

Výluku na základě kritéria jakosti bych ráda demonstrovala na rozhodnutí ÚPV ze dne 13. 1. 2011, ve kterém odvolací orgán ÚPV potvrdil prvostupňové rozhodnutí o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné známky ve znění „*Klasa*“ pro výrobky z obilovin a mouky, chléb, jemné pečivo, cukrovinky a další. Odvolací orgán rozhodl, že přihlašované označení je totožné s obecně známou značkou kvality KLASA a není nezbytné, aby národní značka kvality byla zároveň ochrannou známkou. Odvolací orgán uvedl, že není možné vyloučit, že veřejnost zamění výrobky označené přihlašovaným označením s výrobky označené národní značkou kvality. Odvolací orgán konstatoval, že postačuje potenciální možnost klamavosti a není třeba prokazovat, zda ke klamání spotřebitelů opravdu došlo.²⁷¹ K tomuto závěru se přiklonil také Městský soud v Praze ve svém rozsudku, č. j. 11 Ca 296/2006-47.

²⁷⁰ Rozhodnutí ÚPV ze dne 29. 2. 2008, sp. zn. O-344828.

²⁷¹ Rozhodnutí ÚPV ze dne 13. 1. 2011, sp. zn. O-471585.

4.7.3 Z rozhodovací praxe – zeměpisný původ

Posledním z demonstrativního výčtu kritérií je zabránění zápisu ve vztahu k zeměpisnému původu výrobků a služeb. To znamená, že cílem je zabránit, aby si relevantní veřejnost myslela, že nárokovaný výrobek má spojitost s určitým místem či lokalitou, ačkoli tomu tak ve skutečnosti není. Naopak v případě, kdy zeměpisný název nemá souvislost se zeměpisným původem a veřejnost jej ani takhle nevnímá, nemůže se výluka dle písm. g) uplatnit.²⁷²

Odvolačský orgán ÚPV posuzoval přihlášku slovní ochranné známky ve znění „SAHARA“ pro prostředky pro ošetření pokožky na/po opalování a dospěl k závěru, že průměrný spotřebitel se nedomnívá, že nárokované výrobky mají souvislost s pouští Sahara, a není tak klamán.²⁷³

Zeměpisný původ poskytuje spotřebiteli údaje a informace o místě původu. Hlavním účelem je poskytnout spotřebiteli informaci o tom, kde byl výrobek vyroben, zabalen, stáčen do lahví apod.²⁷⁴ Rovněž sem řadíme názvy měst, jezer, hor, označení původu a zeměpisná označení. Neoprávněným užíváním těchto údajů by docházelo k porušování čl. 10 a čl. 10bis Pařížské úmluvy.

Hlavní význam posuzované výlučky je ochrana zeměpisných označení a označení původu. V dohodě TRIPS je zakotvena ochrana zeměpisných označení a ochrana označení vín a lihovin. Ustanovení čl. 22 odst. 3 dohody TRIPS stanoví smluvním stranám povinnost ex officio nebo na základě žádosti dotčeného vlastníka ochranné známky zamítnout přihlášku ochranné známky, jež obsahuje zeměpisné označení pro ty výrobky, které nepochází z daného území, a která by veřejnost mohla uvést v omyl ohledně skutečného místa původu.

4.8 Ostatní absolutní důvody

Novelou zákona o ochranných známkách došlo k úpravě absolutních důvodů tak, že některé byly zcela vypuštěny a nahrazeny důvody novými. Došlo k vypuštění požadavku na podání přihlášky ochranné známky v dobré víře a k vypuštění výlučky pro

²⁷² Rozsudek Soudního dvora EU ve spojené věci C-108/97 a C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH proti BOOTS- und Segelzubehör Walter Huber a Franz Attenberger.

²⁷³ Rozhodnutí ÚPV, sp. zn. O-189833.

²⁷⁴ TÝČ, V. CHARVÁT, R. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. Praha: Leges, 2016, s. 31.

označení přihlašovaná pro vína nebo lihoviny, která obsahují zeměpisné označení, aniž pro víno nebo lihoviny měly takovýto zeměpisný původ.

Do zákona naopak nově přibyla výlučka pro označení, které obsahuje či reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem EU anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je ČR nebo EU, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů.

V následujících subkapitolách se budu detailněji zabývat zbývajícími absolutními důvody zápisné způsobilosti, a to důvody dle ust. § 4 písm. h) až l), podle kterých platí, že „Do rejstříku se nezapíše označení,

h) které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů;

i) které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány;

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

k) které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol;

l) jehož užívání se přičí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.“

4.8.1 Označení, které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem EU anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo EU, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů

Nová právní úprava ust. § 4 písm. h) zákona o ochranných známkách umožňuje poskytnutí ochrany názvům odrůd rostlin zapsaných v souladu s právními předpisy a mezinárodními dohodami, a to zákona o ochraně práv k odrůdám a nařízení č. 2100/94.²⁷⁵

Tato absolutní výluka upravená v zákoně o ochranných známkách koresponduje s výlukou v čl. 4 odst. 1 písm. l) směrnice 2015/2436 a čl. 7 odst. 1 písm. m) nařízení 2017/1001.

Pokud přihlašovatel uvede v seznamu výrobků a služeb živé rostliny, zemědělská osiva, čerstvé ovoce nebo zeleninu, resp. další výrobky náležející do třídy 31, ověřuje ÚPV, jestli se slovní prvek, z něhož se sestává přihlašované označení, neshoduje s názvem odrůdy registrované v souladu se zákonem o ochraně práv k odrůdám, resp. nařízením č. 2100/94, a to i s názvem odrůdy, u které práva na ochranu již vypršela. Rešerši relevantních názvů odrůd lze provést prostřednictvím databáze „*Variety finder*“ vedenou Odrůdovým úřadem Společenství. Pro posouzení, zda existuje shoda se zapsanou odrůdou, je relevantní den podání přihlášky ochranné známky, resp. den práva přednosti dle § 20 zákona o ochranných známkách a den potvrzení zápisu názvu odrůdy.

Pokud přihlašované označení obsahuje název odrůdy či jej v podstatných znacích reprodukuje, uplatní ÚPV důvod ve smyslu § 4 písm. h) zákona o ochranných známkách v případě, kdy se výrobky jmenované v přihlášce vztahují k odrůdám stejným či úzce příbuzným.

K neurčitým právním pojmům „odrůdy úzce příbuzné“ a „reprodukuje v podstatných znacích“ nepřijal prozatím ÚPV žádné výkladové stanovisko a je proto zatím nutno při jejich interpretaci vycházet z rozhodnutí EUIPO R 2542/2017-2

²⁷⁵ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., změna zákona o ochranných známkách a některých dalších zákonů. 2018.

microclover by DLF (fig.), R 2541/2017-2 GroMax by DLF (fig.), R 1929/2017-1 Kordes'Rose Monique, R 1477/2017-2 Vanilla persimon, R 125/2017-1 Flaming Star.²⁷⁶

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nový absolutní důvod zavedený až novelizací s účinností od 1. 1. 2019, neexistuje zatím žádná přílehlavá judikatura správní ani soudní.

4.8.2 Označení, které obsahuje označení požívající ochrany podle čl. 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány

Zákon o ochranných známkách odkazuje v případě absolutní výluky dle písm. i) na článek 6ter Pařížské úmluvy.

Podobné ustanovení na evropské úrovni obsahuje rovněž čl. 4 odst. 1 písm. h) směrnice 2015/2436 a čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení 2017/1001.

Primárním účelem čl. 6ter Pařížské úmluvy je snaha chránit symboly proti obchodnímu užití v ochranné známce a garantovat státům kontrolu nad užívání jejich státních symbolů, aby veřejnost nebyla klamána o původu výrobků, na něž se ochranná známka vztahuje.²⁷⁷

Ustanovení čl. 6ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy zabraňuje zápisu a užívání ochranných známek, jež se skládají z erbů, vlajek, znak státní svrchovanosti unijních zemí, úředních zkušebních, puncovních a záručních značek i jejich heraldických napodobenin. Citované ustanovení má absolutní povahu a není vyžadována souvislost mezi přihlašovanou ochrannou známkou a symbolem tak, jako je tomu u symbolů mezivládních organizací. Pod výlukou dle písm. i) nelze subsumovat symboly nižších územních samosprávných celků, tj. obcí a krajů, protože tyto podléhají ochraně dle písm. j). Pod uvedený výčet nepatří dále symboly států, jež nejsou smluvní stranou Pařížské úmluvy.

Podle ust. § 1 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky patří pod státní symboly velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Z těchto znaků spadají pod ochranu dle čl. 6ter Pařížské úmluvy pouze velký a malý státní znak a státní vlajka, přičemž ostatní symboly patří pod výlukou dle ust. § 4 písm. l) zákona o ochranných známkách.

V praxi se lze velmi často setkat s ochrannými známkami, jež obsahují státní vlajky, např. italské či švýcarské. Jako příklady lze uvést ochrannou známku „Casa

²⁷⁶ KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 4 písm. h), in aspi.cz.

²⁷⁷ BODENHAUSEN, G. H. C. Guide to the application of the Paris convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967. 2. vydání. Geneva: WIPO, 1991.

Modena Primocotto“ (EUTM č. 006347116), jež obsahuje italskou státní vlajku nebo ochrannou známku „*Swiss International Air Lines*“ (EUTM č. 005058623) obsahující křížek ze švýcarské vlajky. Výrobky nebo služby, které má ochranná známka chránit, nejsou důležité z hlediska uplatnění státních symbolů, protože pokud bude naplněna tato výlučka, bude zápis odmítnut pro všechny výrobky a služby.

Ustanovení čl. 6ter odst. 1 písm. b) Pařížské úmluvy chrání dále erby, vlajky, symbolické znaky, zkratky či názvy mezinárodních mezivládních organizací, jichž jsou smluvní strany členy. Jako příklad těchto názvů či zkratk lze jmenovat například *OSN, UNESCO, WHO* či *WIPO*. Ustanovení Pařížské úmluvy nechrání symboly, jež jsou chráněny na základě jiných mezinárodních dohod, např. znak červeného kříže na bílém poli spolu se slovním spojením „*červený kříž*“, jež je chráněn dle čl. 44 Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli ze dne 12. 8. 1949. Tyto symboly spadají pod výlučku dle písm. j).

Absolutní výlučka dle čl. 6ter Pařížské úmluvy se neuplatní, pokud oprávněný subjekt udělí souhlas k zápisu ochranné známky. Zákon explicitně neuvádí dobu, během které musí přihlašovatel takový souhlas ÚPV doložit, nicméně analogicky dle ust. § 5 se lze domnívat, že souhlas lze doložit do rozhodnutí ÚPV o zápisu ochranné známky do rejstříku.

Z rozhodovací praxe ÚPV plyne, že postačuje, pokud je přihlašované označení schopné vyvolat u veřejnosti dojem o souvislosti mezi přihlašovatelem a Radou Evropy, případně ES, a i v takovém je nutno přihlášku zamítnout. Není nutné, aby byl průměrný spotřebitel schopen rozeznat vlajku ES od přihlašovaného označení, ale o to, jakým celkovým dojmem na spotřebitele působí. Obsahuje-li přihlašované označení dvanáct pěticípých hvězd seřazených do kruhu, může tento obrazový prvek přihlašovaného označení u průměrného spotřebitele vyvolat dojem, že existuje souvislost mezi výrobky a službami přihlašovatele a Radou Evropy.²⁷⁸

Jako znak dle ust. čl. 6ter Pařížské úmluvy shledal ÚPV rovněž znak „€“ evropské měnové jednotky.²⁷⁹

Mezi symboly spadající pod výlučku dle písm. i) se řadí nejen grafická vyobrazení, ale rovněž slovní názvy, jež lze podřadit pod institut „*znaky*“.²⁸⁰

²⁷⁸ Rozhodnutí ÚPV ze dne 6. 8. 2009, sp. zn. O-439801.

²⁷⁹ Rozhodnutí ÚPV ze dne 22. 2. 2008, sp. zn. O-427822.

²⁸⁰ Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM, R 1101/2012-4.

Z provedené rešerše správních rozhodnutí ÚPV vyplývá, že velmi frekventovaným prvkem v přihlašovaných ochranných známkách, který je důvodem pro zamítnutí zápisu ochranné známky, jsou již výše jmenované pěticípé hvězdy seřazené do kruhu, jež v průměrném spotřebiteli vyvolávají dojem, že se jedná o znak Rady Evropy, resp. EU.

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

Výluka dle ust. § 4 písm. j) chrání jiné znaky než ty, kterým poskytuje ochranu ust. § 4 písm. i). Předmětné ustanovení zákona o ochranných známkách vychází z čl. 4 odst. 3 písm. c) směrnice 2015/2436 a čl. 7 odst. 1 písm. i) nařízení 2017/1001.

Výluka ze zápisu dle ust. § 4 písm. j) je poměrně široká a vztahuje se na označení nevládních, mezivládních nebo mezinárodních orgánů a organizací, bez jejichž souhlasu není možné takové označení užit jako ochrannou známku nebo jako její součást. Dále se sem řadí symboly obcí a krajů, orgánů veřejné moci, politické symboly nebo symboly mezinárodních organizací, na které se nevztahuje ochrana dle písm. i), protože jsou chráněny jinými mezinárodními smlouvami, např. znak červeného kříže chráněného dle čl. 44 Ženevské úmluvy zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli ze dne 12. 8. 1949.

Z analyzovaného ustanovení explicitně vyplývá, že výluka se neuplatní, pokud příslušný orgán udělí k zápisu ochranné známky souhlas. Časový rámec pro udělení souhlasu zákon výslovně neupravuje. Obdobně jako v případě výluku dle písm. i), i v posuzovaném případě lze na základě analogie s ust. § 5 zákona o ochranných známkách lze dovodit, že tak lze učinit do rozhodnutí o zápisu ochranné známky.

Mezi symboly spadající pod posuzovanou výluku se řadí mimo grafických vyobrazení také slovní názvy, jež lze podřadit pod institut znaky.²⁸¹

Dle názoru Tribunálu se posuzovaná absolutní výluka vztahuje na ochranné známky, jež obsahují symbol úplně nebo pouze některý z jeho prvků, a nejen v přesné podobě, ale také u jejich napodobení.²⁸²

Zákon poskytuje ochranu pouze těm označením, u nichž je zvláštní veřejný zájem na tom, aby nebyly užívány kýmkoli jiným v obchodním styku. Zvláštní veřejný zájem není definován, jedná se o neurčitý právní pojem a je věcí ÚPV, aby v konkrétním případě

²⁸¹ Rozhodnutí ÚPV ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. O-498558.

²⁸² Rozsudek Tribunálu ze dne 10. 7. 2013, ve věci T-3/12.

tento výraz posoudil. K termínu veřejný zájem poskytl výklad také Ústavní soud, když judikoval, že „*veřejný zájem v daném případě zjišťuje správní orgán v průběhu správního řízení na podkladě poměrování různých partikulárních zájmů po zvážení veškerých připomínek. Veřejný zájem je nutné najít v průběhu procesu rozhodování o konkrétní otázce a není možné jej stanovit předem. Ze všech uvedených důvodů proto pravomoc k posuzování veřejného zájmu patří moci výkonné a nikoli moci zákonodárné.*“²⁸³

Absolutní vyluku dle písm. j) bych ráda demonstrovala na několika rozhodnutích ÚPV.

Dle absolutního důvodu uvedeným pod písm. j) zamítl ÚPV přihlášku slovní ochranné známky ve znění „*MORAVA*“, přičemž konstatoval, že označení je vyloučeno proto, že je tvořeno znakem, jehož užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, a ačkoli se nejedná o oficiální název státního celku, názvy „*Čechy*“, „*Morava*“ či „*Slezsko*“ se běžně používají k označení částí České republiky, a proto je v rozporu s veřejným zájmem, aby bylo toto označení monopolizováno jediným subjektem.²⁸⁴

Odvolační orgán ÚPV zamítl přihlášku slovní ochranné známky ve znění „*BESIP*“ pro výrobky a služby ve třídě 42, tj. navrhování a vývoj hmotného fyzicky existujícího technického vybavení počítačů pro komunikaci prostřednictvím IP telefonů. ÚPV konstatoval, že přihlašované označení je identické s označením *BESIP*, jež užívá po desetiletí Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu. Označení *BESIP* je obecně známé, rozsáhle užívané a jednoznačně spojované s činností vládních orgánů, přičemž tato skutečnost by mohla zapříčinit, že průměrný spotřebitel by kvůli rozsáhlé medializaci předmětného označení mohl být uveden v omyl o původu nárokových výrobků a služeb. ÚPV v analyzovaném rozhodnutí konstatoval, že pojem „znak“ je třeba vykládat v širším pojetí, neboť znakem může být obrazové, kombinované i slovní označení, jež je ve smyslu citovaného ustanovení vnímáno jako určitý symbol vztahující se ke konkrétnímu subjektu. Pod ustanovení čl. 6ter odst. 1 písm. b) Pařížské úmluvy se explicitně řadí zkratky či názvy mezivládních organizací a EUIPO již opakovaně odmítl zapsat slovní označení, jež obsahovalo zkratku mezivládní organizace.²⁸⁵

Ze shora uvedeného tak proto vyplývá, že pod ustanovení čl. 6ter Pařížské úmluvy a ust. § 4 písm. j) zákona o ochranných známkách se řadí také znaky slovní. Závěrem

²⁸³ Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04.

²⁸⁴ Rozhodnutí ÚPV ze dne 10. 2. 2005, sp. zn. O-160299.

²⁸⁵ Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 25. 3. 2013 ve věci R 1101/2012-4.

odvolací orgán shrnul, že označení *BESIP* je znakem činnosti Ministerstva dopravy v oblasti bezpečnosti silničního provozu a užívání tohoto označení je předmětem zvláštního veřejného zájmu. Z tohoto důvodu odvolací orgán odmítl zapsat přihlašované označení z důvodu dle ust. § 4 písm. j).²⁸⁶

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

Absolutní výluka ze zápisu dle písm. k) brání registraci označení, jež obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, tj. zejména náboženské symboly.

Posuzované ustanovení vychází z čl. 4 odst. 3 písm. b) směrnice 2015/2436. Na úrovni nařízení 2017/1001 tento důvod upraven není.

Ustanovení směrnice jsou fakultativní a Česká republika k implementaci této absolutní výluky přistoupila sama.

Institut „znak vysoké symbolické hodnoty“ není zákonem definován, jedná se o neurčitý právní pojem a jeho interpretace a posouzení náleží v každém konkrétním případě ÚPV.

Výluka se vztahuje na užívání označení, které se přičí ustanovení jiného právního předpisu, a který je v rozporu se závazky, jenž pro Českou republiku plynou z mezinárodních smluv, resp. z výslovné výluky plynoucí z TRIPS.

Za znaky vysoké symbolické hodnoty považujeme jména svatých, názvy posvátných či památných míst (*Kozí hrádek, Svatý kopeček*), relikvie, názvy církevních řádů nebo řeholních řádů, náboženské symboly (*židovská Davidova hvězda, křesťanský kříž*). Pod absolutní výlukou dle písm. k) patří náboženské symboly všech náboženství, nikoli pouze křesťanství.

Za označení obsahující znak vysoké symbolické hodnoty považuje zákon znaky a symboly, jež jsou kontroverzní, hanlivé nebo nedostatečně uctivé k historii, nemusí se jednat vždy o symbol náboženský, ale lze uvažovat symbol nadací či spolků nebo symbol důležitý z hlediska bezpečnosti. Jako ochrannou známku nelze dále zapsat ani označení, jež snižují či zesměšňují kulturní, národnostní či náboženské symboly.

Ze zápisu jsou dle písm. k) vyloučena rovněž označení, která sice neobsahují znak vysoké symbolické hodnoty, ale ve vztahu k výrobkům či službám mohou vyvolat u veřejnosti pohoršení. V každém konkrétním případě je tak vždy nutné posuzovat

²⁸⁶ Rozhodnutí ÚPV ze dne 10. 2. 2005, sp. zn. O-160299.

označení z hlediska průměrného spotřebitele a s přihlédnutím k výrobkům či službám, pro něž je přihlašováno a ÚPV posuzuje zápisnou nezpůsobilost restriktivně a přihlášky odmítá v jasných a bezpodmínečných případech.

Pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o znak vysoké symbolické hodnoty, je podstatné, nakolik by jeho zneužití zasáhlo do kulturní, historické či náboženské podstaty předmětného symbolu.

Z provedené rešerše správních rozhodnutí vyplývá, že absolutní důvod dle písm. k) se v rozhodovací praxi ÚPV nevyskytuje příliš často.

Příkladem uvádím následující rozhodnutí ÚPV. ÚPV posuzoval přihlášku kombinované ochranné známky ve znění „MASARYK“ a dospěl závěru, že označení vyjadřuje příjmení prvního československého prezidenta, jehož úloha při vzniku Československé republiky byla natolik zásadní, že má charakter historického symbolu spojeného s českou státností.²⁸⁷ Z tohoto důvodu byla přihláška zamítnuta.

V jiném případě posuzoval odvolací orgán ÚPV přihlášku slovní ochranné známky ve znění „St. Wenceslas“. Přihlašované označení bylo ÚPV odmítnuto s odůvodněním, že překlad anglického spojení znamená v českém jazyce „Svatý Václav“, který je považován za patrona české státnosti. Užívání tohoto označení pro komerční účely by se mohlo jevit jako neuctivým vzhledem ke kulturnímu, národnostnímu či náboženskému cítění.²⁸⁸

4.8.5 Označení, jehož užívání se přiči ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu EU nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo EU, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit

Výluka dle písm. l) odpovídá čl. 4 odst. 1 písm. i), j), k) směrnice 2015/2436. Tato ustanovení směrnice mají fakultativní charakter a státům bylo dáno ke zvážení, zda tento důvod do národního právního řádu inkorporují.

Analyzované ustanovení zákona o ochranných známkách bychom na úrovni EU našli v čl. 7 odst. 1 písm. j), k), l) nařízení 2017/1001.

Novelou zákona o ochranných známkách byla tato absolutní výluka upravena, resp. zpřesněna, neboť dříve znělo ustanovení písm. l) následovně: „Do rejstříku se nezapiše

²⁸⁷ Rozhodnutí ÚPV ze dne 6. 6. 2008, sp. zn. O-430800.

²⁸⁸ Rozhodnutí ÚPV ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. O-433707.

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

Nově tedy byly doplněny právní předpisy, resp. mezinárodní smlouvy a demonstrativně upřesněno, že tato výluka se týká označení původu, zeměpisného označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

Chráněná označení původu a zeměpisná označení jsou práva průmyslového vlastnictví, práva na označení nevýlučné povahy, jež může v souvislosti se zbožím, jež splňuje podmínky, užívat každý.

Právní úprava označení původu a zeměpisných označení je obsažena v zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele. Za zboží se dle tohoto zákona rozumí rovněž služby. Databázi registrovaných označení původu a zeměpisných označení vede ÚPV online. Zapsaným označením původu je například „*Karlovarský porcelán*“. Právní úprava na úrovni EU je roztroušena do více právních předpisů jako například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 1308/2013 apod.

Z mezinárodních smluv, jichž je Česká republika členem, lze zmínit Lisabonskou dohodu na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu či Ženevského aktu Lisabonské dohody²⁸⁹, jež dohromady tvoří tzv. Lisabonský systém. Evropská unie a Česká republika jsou dále smluvními stranami TRIPS.

Tradičním výrazem pro vína pak ve smyslu čl. 112 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 rozumíme výrazy používané u výrobků víno, likérové víno, šumivé víno, jakostní šumivé víno, jakostní aromatické šumivé víno, šumivé víno dosycené oxidem uhličitým, částečně zkvašený hroznový mošt, víno ze zaschlých hroznů a víno z přezrálých hroznů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 pak doplňuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu. Jako příklad tradičních výrazů pro vína, jež pocházejí z České republiky, uvedu např. burčák, zemské víno, pozdní sběr či víno s přívlastkem.

²⁸⁹ Členem Ženevského aktu Lisabonské dohody je EU.

Absolutní výlukou lze překonat zúžením seznamu výrobků a služeb, například „víno vyráběné v souladu s podmínkami užití tradičního výrazu zemské víno.“²⁹⁰

Právní úprava zaručených tradičních specialit je obsažena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Názvy zaručených tradičních specialit podléhající ochraně může ve vztahu k výrobkům splňujícím podmínky, užívat kdokoli.

Zaručenými tradičními specialitami jsou například „Pražská šunka“ nebo „Spišské párky“ či „Mozzarella“. Účelem ochrany tradičních specialit je dle čl. 17 nařízení č. 1151/2012 udržení tradiční metody produkce a tradiční receptury prostřednictvím pomoci poskytnuté producentům tradičních produktů při uvedení jejich výrobků na trh a informovat spotřebitele o vlastnostech tradičních receptur a produktů, jež představují přidanou hodnotu. Názvy zaručených tradičních specialit může ve vztahu k výrobkům, které splňují podmínky stanovené konkrétní specifikací, užívat každý, neboť výroba, zpracování ani příprava zaručených tradičních specialit není vázána ke konkrétní oblasti.²⁹¹ Názvy tradičních specialit jsou dle čl. 24 nařízení č. 1151/2012 chráněny před zneužitím, napodobením, připomenutím nebo před dalšími praktikami, které by spotřebitele mohly uvádět v omyl. Zaručené tradiční speciality jsou uvedeny v databázi eAmbrosia na webových stránkách Evropské komise. Upřesnění zaručených tradičních specialit registrovaných na podkladě žádostí ze strany České republiky jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Absolutní výlukou dle § 4 písm. l) ve vztahu k zaručeným tradičním specialitám lze překonat tak, že se omezí seznam výrobků a služeb, například „párky vyráběné v souladu se specifikací zaručené tradiční speciality Spišské párky“.

V nejnovějším rozhodnutí ÚPV vztahující se k této absolutní výluce ÚPV konstatoval, že „jinými předpisy se rozumí předpisy veřejného práva, které právní režimy takových označení upravují. Jedná se o univerzální ustanovení, které dopadá na všechny další případy porušení předpisů tuzemského i mezinárodního práva, pokud je nepokrývá některé z ostatních ustanovení § 4. V případě citovaného ustanovení tedy nejde o výlukou dopadající na domnělá porušení předpisů soukromého práva. Nadto z užití formulace „se přičí“ je zřejmé, že musí jít o jasný a intenzivní rozpor s požadavky práva.“²⁹²

²⁹⁰ KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGLOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 4 písm. l), in aspi.cz.

²⁹¹ KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGLOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 4 písm. l), in aspi.cz.

²⁹² Rozhodnutí ÚPV ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. O-512562.

ÚPV tak například zamítne zápis označení, jež je explicitně vyloučeno právním předpisem, například olympijská symbolika na základě zákona č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik. V souladu s ust. § 1 tohoto zákona se olympijskou symbolikou rozumí olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské heslo, olympijský oheň, olympijská pochodeň, olympijská hymna, olympijské emblémy a výrazy „olympijský“ a „olympiáda“. Ust. § 3 předmětného zákona stanoví, že *„jakékoli užívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je možné pouze na základě předchozího písemného zmocnění“*.

Z dalších právních předpisů lze jmenovat zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Podle ust. § 34a zákona o obcích mohou mít obce znak a vlajku obce. Jiné subjekty (mimo obcí jimi zřízených nebo založených organizačních složek) mohou užívat znak obce jen s jejich souhlasem. K užívání vlajky ovšem žádného souhlasu třeba není.

Analogická úprava platí také pro kraje, když ust. § 5 odst. 4 stanoví, že *„kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje.“*

Pokud bude přihlašovatel požadovat zápis označení obsahující vyobrazení vlajky obce (nebo městské části, městského obvodu nebo kraje), pak ÚPV přihlášku zamítne na základě ust. § 4 písm. j), protože citované zákony to nezakazují, avšak v případě že označení obsahuje znak, jedná se o absolutní výlukou dle ust. § 4 písm. k).

Na základě ust. § 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách může slovo „banka“ nebo „spořitelna“, jeho překlady nebo slova od nich odvozená v obchodní firmě užívat pouze právnická osoba, které byla udělena licence, pokud není zřejmé ze souvislosti, v níž slovo „banka“ nebo „spořitelna“ používá, že tato osoba se nezabývá činností uvedenou v ust. § 2 odst. 1 zákona o bankách.

Ustanovení § 23 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích odkazuje na nařízení Rady (ES) č. 824/2007 ze dne 28. 6. 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, jež v čl. 23 uvádí, že výrazy zapsané v seznamu v příloze tohoto nařízení a jejich odvozeniny či zdrobněliny „bio“ a „eko“ mohou být samostatně či v kombinaci s jinými výrazy užívány kdekoli v EU, v kterémkoli jazyce EU při označování výrobků, jež splňuje požadavky specifikované v tomto nařízení, přičemž tyto výrazy nemohou být používány v případě, že nesplňují požadavky na ekologické produkty.

Obdobně nařízení 1308/2013²⁹³ stanoví podmínky, za kterých mohou být užívány konkrétní výrazy, např. dle části III Přílohy VII tohoto nařízení platí, že názvy syrovátka, máslo, smetana, podmáslí, jogurt, kefír atd. mohou být užívány pouze pro výrobky z mléka a na etiketách, propagačních materiálech, v reklamě apod. ostatních výrobků nesmí být uvedeno, že konkrétní výrobek je produktem odvětví mléka, resp. mléčných výrobků.

Z rozhodovací praxe ÚPV uvádím rozhodnutí odvolacího senátu ÚPV, ve kterém byla zamítnuta přihláška kombinované ochranné známky ve znění „Štramberský UŠATY DORT“ pro výrobky ve třídách 29, 30, 35 z důvodu, že přihlašované označení se skládá z výrazného zeměpisného prvku „Štramberský“ ve spojení s výrazem „UŠATÝ“ doplněný obrazovým prvkem pečiva stočeného do tvaru kornoutu připomínajícího ucho. ÚPV dovodil, že celé přihlašované označení bude spotřebitelům připomínat název chráněného zeměpisného označení „Štramberské uši“ registrovaného v Evropské unii pod číslem CZ/PGI/0005/0378 pro výrobky chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. ÚPV shledal, že zápis a užívání přihlašovaného označení pro shora uvedené třídy výrobků by byl v rozporu s čl. 14 uvedeného nařízení, jež řeší vztah mezi ochrannými známkami a označeními původu nebo zeměpisnými označeními. Odvolací orgán dopěl k závěru, že nelze vyloučit, že by přihlašované označení mohlo spotřebitele uvádět v omyl, co se týče skutečného původu a vlastností nabízeného výrobku, neboť ze vzhledu přihlašovaného označení jako celku je zřejmé, že svým zněním, způsobem vyobrazení a použitými prvky evokuje zeměpisné označení „Štramberské uši“.²⁹⁴

V jiném rozhodnutí odvolací orgán ÚPV posuzoval přihlášku slovní ochranné známky ve znění „Běloveská kyselka IDA“, jež přihlašovatel nárokoval pro výrobky a služby ve třídách 5, 32, 3, 16, 35, 37, 39, 41, 43, 44. Odvolací orgán přihlášku zamítl pro část výrobků ve třídách 5 a 32, ve zbytku postoupil přihlášku ke zveřejnění, a to s odůvodněním, že předmětné označení je v rozporu se zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, neboť je shodné se zapsaným označením původu č. zápisu 160 ve znění „BĚLOVESKÁ KYSELKA IDA“. ÚPV uvedl, že právní úprava rozlišuje dva instituty (ochranná známka a označení původu) práva lišící se (ne) výlučností práv. Označení

²⁹³ Nařízení 1308/2013 ze dne 17. 12. 2003, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušující nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

²⁹⁴ Rozhodnutí ÚPV ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. O-527414.

původu či zeměpisné označení může užívat okruh subjektů splňující zákonné požadavky, tzn. každý, kdo na vymezeném území vyrábí, zpracovává a připravuje výrobky s odpovídající kvalitou a vlastnostmi, pro které je předmětné označení vžité. Účelem označení původu tak není rozlišení stejných výrobků a služeb různých osob, ale je informací pro spotřebitele o tom, že takto označené zboží pochází z určité zeměpisné oblasti a má její charakteristické a obecně známé znaky. Pokud se na předmětném území vyskytuje více podnikatelů, jež vyrábí, zpracovávají a připravují výrobky odpovídající výrobkům chráněným zapsaným označením původu nebo zeměpisným označením, jsou všichni tito podnikatelé oprávněni užívat dané označení původu, resp. zeměpisné označení.

Naproti tomu ochranná známka dává spotřebiteli informaci, od kterého z výrobců pochází konkrétní výrobek nebo kdo je poskytovatelem služby. Základní funkcí ochranné známky je tak rozlišení výrobků a služeb pocházejících od různých osob. Právo k ochranné známce má tak na rozdíl od práva k označení původu výlučnou povahu, oprávnění užívat ji, má pouze její vlastník a třetí osoby pouze s jeho svolením. Odvolací orgán konstatoval, že sice není vyloučeno, aby osoba oprávněná užívat označení původu dle ust. § 8 zákona č. 452/2001 Sb. vlastnila také ochrannou známku, avšak to pouze za předpokladu, že ochranná známka bude plnit svou základní funkci, tj. odlišení výrobků jedné osoby od výrobků osoby druhé. Musela by proto mimo vlastního označení původu, jež může užívat každý, kdo splňuje předpoklady, mít způsobilost jako celek odlišit se od ochranných známek jiných oprávněných uživatelů. To ovšem v daném případě, ve kterém je přihlašováno slovní označení shodné se zněním označení původu (nadto pro shodné a podobné výrobky) č. 160, nebylo možné.²⁹⁵

V dalším rozhodnutí odvolací orgán zamítl přihlášku slovní ochranné známky ve znění „ČSN“. ÚPV dospěl k závěru, že přihlašované označení je tvořeno kombinací tří písmen, jejichž užívání upravuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a proto svojí povahou nemůže být chráněným označením. ÚPV konstatoval, že z užití slovního spojení „se přičí“ plyne, že musí jít o jasný a intenzivní rozpor s požadavky práva. Českou technickou normou se rozumí dokument, který stanoví požadavky na výrobky, jež by mohly ohrozit veřejný zájem nebo bezpečnost osob, majetek či životní prostředí. Z povahy české technické normy je zřejmé, že se jedná o zvláštní právní předpis, jež by vzhledem ke své povaze neměl být ochrannou známkou, ale označením užívaným na základě zákona č. 22/1997 Sb. V souladu s ust. § 4 odst. 2 tohoto

²⁹⁵ Rozhodnutí ÚPV ze dne 27. 2. 2017, sp. zn. O-488481.

zákona platí, že název česká technická norma, resp. písemná zkratka „ČSN“ nesmějí být použity k označení jiných dokumentů. Proto ÚPV uzavřel, že slovní spojení „ČNS“ je označením chráněným dle zákona č. 22/1997 Sb. a zápis předmětného označení by se přičil ustanovení tohoto zákona.

5. Relativní důvody pro zamítnutí zápisu

Relativní důvody odmítnutí ochrany ochranné známky mají oproti absolutním důvodům soukromoprávní povahu a představují zásah přihlašovaného označení do dřívějších práv třetích osob. Zákon o ochranných známkách stanoví v ust. § 7 relativní překážky zápisné způsobilosti, na základě kterých nelze přihlašované označení zapsat jako ochrannou známku do rejstříku. Relativní se tyto důvody nazývají proto, že se vztahují k právům konkrétních třetích (oprávněných) osob. Absolutní překážky zápisné způsobilosti, o nichž bylo pojednáno v předcházející kapitole, zkoumá ÚPV z úřední povinnosti již v průběhu řízení o přihlášce ještě před jejím zveřejněním ve Věstníku, relativními překážkami se zabývá až po podání námitek oprávněných osob po zveřejnění přihlášky ochranné známky. Námitky dle § 25 zákona o ochranných známkách jsou procesním úkonem osoby námitky podávající směřující vůči ÚPV, prostřednictvím nichž se třetí osoba ve smyslu § 7 písm. a) až h) může bránit před zásahem do svých dřívějších soukromých práv.

Současná podoba ust. § 7 je výsledkem implementace čl. 5 směrnice 2015/2436 a spolu s ust. § 32 upravujícím návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou poskytuje třetím osobám právo na ochranu svých práv, jež by zápisem pozdější ochranné známky mohla být ohrožena nebo poškozena.

Novelou zákona o ochranných známkách došlo k opuštění úpravy zamítnutí přihlášky ochranné známky z důvodu dřívější shodné ochranné známky nebo ochranné známky, jež obsahovala shodný prvek chráněné pro shodné výrobky nebo služby v řízení vedeném ex officio a zařazení tohoto důvodu pod relativní důvody odmítnutí ochrany.

Novelizovaný zákon o ochranných známkách upustil od pravidla, na základě kterého mohl ÚPV v řízení o zápise ochranné známky ochrannou známku zamítnout ex officio, pokud přihlašované označení obsahovalo shodné prvky se starší ochrannou známkou, pokud tyto prvky mohly způsobit záměnu mezi ochrannou známkou a přihlašovaným označením. Zákon před novelou byl v rozporu s harmonizační směrnicí, jež kategoricky rozděluje absolutní a relativní důvody odmítnutí ochrany a prohlášení ochranné známky za neplatnou. Na evropské, resp. mezinárodní úrovni byl přezkum relativních důvodů odmítnutí ochrany ex officio překonán, neboť hlavním smyslem je, že ochranná známka je majetkovým právem a vlastnictví zavazuje. Z tohoto důvodu má vlastník ochranné známky povinnost starat se o svá práva vyplývající z ochranné známky, čemuž slouží institut námitek a návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Dřívější ust. § 6, jež stanovilo, že „*Do rejstříku se nezapiše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.*“ bylo zrušeno a v souladu s harmonizační směrnicí se tento důvod zamítnutí přesunul pod relativní důvody odmítnutí ochrany, a to konkrétně pod ust. § 7 odst. 1 písm. a), jež stanoví: „*Přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení.*“ Může jej tedy uplatnit pouze osoba, jejíž práva by mohla být přihláškou dotčena. Tato změna si klade za cíl odstranit dřívější rozpor v postavení vlastníků ochranných známek v řízení před ÚPV a EUIPO a také sjednocení právní úpravy s nařízením 2017/1001. Tato úprava odpovídá čl. 5 odst. 1 písm. a) harmonizační směrnice.

V souvislosti s námitkovými důvody uvedenými v § 7 písm. b) a e) je ve vztahu k pojmům „pravděpodobnost asociace“ a „veřejnost“ nutno vycházet z judikatury Soudního dvora EU ve věci C-251/95 *Sabel BV proti Puma AG* a ve věci C-210/96 *Gut Springenheide und Tusky*.

Podle rozsudku Soudního dvora EU ze dne 16. 7. 1998 ve věci C-210/96, *Gut Springenheide und Tusky*, se veřejností rozumí relevantní část veřejnosti, jíž jsou výrobky a služby určeny. Relevantní veřejnost reprezentuje relevantní spotřebitel, jehož v právu ochranných známek zahrnuje co nejširší okruh osob.

Námitkový důvod dle § 7 písm. c) po novele sloučil dřívější námitkové důvody uvedené v § 7 písm. b) až e), neboť se všechny vztahovaly k ochranné známce s dobrým jménem (národní, mezinárodní, ochranné známky EU a všeobecně známé ochranné známky).

Právní úprava námitek dle § 7 písm. c) po implementaci harmonizační směrnice stanoví, že neoprávněné těžení je zakázáno tehdy, pokud by užívání probíhalo *bez řádného důvodu*. Relativní důvod uvedený v § 7 písm. c) se vztahuje na přihlašované označení bez zřetele k tomu, zda má být registrováno pro shodné, podobné, resp. nepodobné výrobky, pro něž je starší ochranná známka s dobrým jménem registrována.

Dřívější relativní důvod uvedený v § 7 písm. g) je nově upraven v § 7 písm. e) a stanoví, že námitky proti zápisu může podat uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyl práva

k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, přičemž za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace. K prokázání svého tvrzeného práva musí osoba namítající doložit, že její právo je natolik silné, aby zamezilo zápisu přihlášeného označení. Namítající bude tuto skutečnost zpravidla dokazovat překonáním místního dosahu.

Novelou bylo dotčeno dále ust. § 7 odst. 2, jež nově upřesňuje okruh osob oprávněných podat námitky stran přihlašovatele ochranné známky dle § 3 písm. c) a žadatele o registraci práva z jiného průmyslového vlastnictví ve smyslu § 7 odst. 1 písm. h), dojde-li k jeho registraci.

Nově byl upřesněn § 25 upravující námitkové řízení, kdy je nově upraveno, že námitky je možné podat na základě jednoho nebo více starších práv, a to za předpokladu, že všechna práva náleží jednomu namítajícímu. Namítající může námitky podat na základě všech nebo části výrobků či služeb, pro něž je starší právo chráněno, resp. k ochraně přihlášeno. Námitky se mohou vztahovat k části nebo ke všem výrobkům či službám, pro které je požadován zápis.

Další změnou, jež novela v oblasti námitkového řízení přinesla, je, že pokud má být ve smyslu § 26 a § 7 odst. 1 a 2 o námitkách rozhodnuto negativně, ÚPV námitky zamítne, nerozhodne tedy o zastavení řízení, jak tomu bylo před novelou.

Ve vztahu k námitkovému řízení zákon po novele upravuje nová ustanovení týkající se prokázání užívání ochranné známky, a to ust. §26a § 26b. Aby mohla být ochranná známka řádně namítána v řízení o námitkách, považuje se za registrovanou pouze pro výrobky a služby, pro něž vlastník této ochranné známky prokázal řádné užívání, ledaže by předložil důkazy o existenci řádných důvodů pro její neužívání.

V této souvislosti je nutno poukázat na § 13 upravující řádné užívání ochranné známky, ve kterém došlo novelizací k upřesnění vymezení lhůt, po jejichž marném uplynutí nastávají následky spojené s neužíváním ochranné známky, tj. podání návrhu na zrušení ochranné známky či nemožnost uplatnit takovou ochrannou známku v námitkách.

Ve vztahu k námitkovým důvodům v souvislosti s novelou zákona o ochranných známkách ještě doplním, že nové námitkové důvody (a stejně tak nové absolutní důvody pro odmítnutí ochrany) se uplatní jen u těch přihlášek ochranných známek, které byly podány po dni účinnosti novelizovaného zákona.

Námitkový důvod dříve upravený v ust. § 7 odst. 1 písm. k) upravující nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky není po dni účinnosti novely již důvodem pro zamítnutí přihlášky a řízení o něm budou zastavena.

Prokázání užívání ochranné známky bude nutné v námitkovém řízení, popř. v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou pouze u námitek podaných, resp. u návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou podaným po dni účinnosti novely.

Účelem námitkového řízení je ochrana práv těchto třetích osob, které by mohly být zápisem přihlašovaného označení ohroženy²⁹⁶ a má za cíl předcházení nežádoucím situacím, když je ochranná známka dlouhodobě registrována a až posléze prohlášena za neplatnou. Přihlašované označení musí být označením tzv. volným, které nezasahuje do starších práv třetích osob.²⁹⁷ Námitkové důvody uvedené v ust. § 7 představují současně důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou v souladu s ust. § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách.

Zákon podává v § 7 taxativní výčet osob oprávněných námitky podat. Námitky musejí být řádně odůvodněné a podložené důkazy.

ÚPV zamítne na podkladě ust. § 7 zákona o ochranných známkách přihlášku pozdější ochranné známky z důvodu kolize se staršími právy těchto osob. Důvodnost podaných námitek posuzuje ÚPV podle stavu ke dni přijetí rozhodnutí.

5.1 Přípomínky a námitky k zápisu ochranné známky

Neobsahuje-li přihláška ochranné známky žádné nedostatky z formálního hlediska a ÚPV při věcném průzkumu neshledal absolutní překážky dle ust. § 4 zákona o ochranných známkách bránící zápisu, zveřejní přihlášku ochranné známky ve Věstníku po dobu 3 měsíců, během nichž mohou osoby dle zákona oprávněné podat připomínky či námitky.

5.1.1 Přípomínky

Novela zákona o ochranných známkách přinesla změnu ve lhůtě pro podání připomínek. Před novelou mohl kdokoliv podat písemné připomínky do doby zápisu ochranné známky do rejstříku. V současnosti účinná právní úprava tuto lhůtu mění

²⁹⁶ HART, T. FAZZANI, L. CLARK, S. Intellectual property law. Palgrave Macmillan Law Masters, 2006, s. 104.

²⁹⁷ HORÁČEK, R. BISKUPOVÁ, E. DE KORVER, Z. Práva na označení a jejich vymáhání, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2015, s. 52.

a § 24 odst. 1 stanoví, že každý může podat připomínky *do konce lhůty pro podání námitek*, tj. ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky.

V případě mezinárodní ochranné známky s vyznačením České republiky je připomínky možné podat také do konce lhůty pro podání námitek, která počne běžet prvním dnem měsíce, jež následuje po měsíci, ve kterém byla zveřejněna ve Věstníku Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví.

Připomínky musejí být založeny na absolutních překážkách zápisné způsobilosti dle ust. § 4 zákona o ochranných známkách. Ustanovení § 24 odst. 3 explicitně stanoví, že připomínky nelze podat na základě relativních důvodů zápisné způsobilosti ve smyslu § 7.

Odlišně od řízení námitkového se osoba podávající připomínky nestává účastníkem řízení a nemá tak v případě zamítavého rozhodnutí ÚPV proti připomínkám právo podat opravný prostředek. Tato skutečnost je odrazem skutečnosti, že institut připomínek plní funkci nezávislého podnětu ÚPV. Připomínky se předkládají ve dvojím vyhotovení včetně důkazů a nepodléhají poplatkové povinnosti.

Smyslem institutu připomínek je poskytnout také široké veřejnosti poradní funkci ve vztahu k průzkumu zápisné způsobilosti z hlediska absolutních důvodů dle § 4 zákona o ochranných známkách. Ve vztahu k certifikačním a kolektivním ochranným známkám lze připomínky kromě důvodů dle § 4 zákona o ochranných známkách založit rovněž na důvodech uvedených v ust. § 37 odst. 3, resp. v ust. § 40b odst. 5 zákona o ochranných známkách.

5.1.2 Námitkové řízení

Ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění přihlášky ochranné známky mohou osoby, do jejichž práv může být zveřejněným označením zasaženo (vymezené v ust. § 7 odst. 1 a 2), podat písemné a odůvodněné námitky s doložením důkazních prostředků. Podáním námitek je zahájeno správní řízení o námitkách s osobou namítajícího.

Tři měsíční lhůta pro podání námitek je lhůtou zákonnou určenou podle měsíců a její počítání se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Lhůta pro podání námitek tak končí třetího měsíce, který se číselným označením shoduje se dnem zveřejnění ve Věstníku.²⁹⁸

Námitky musejí být odůvodněny a doloženy důkazy tak, aby umožňovaly projednání každé z námitek. Námitky lze podat na základě jednoho či více starších práv

²⁹⁸ ZDVIHALOVÁ, M. a kol. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 32.

ze předpokladu, že všechna náležitosti týkající se výrobků nebo služeb, pro něž je starší právo chráněno nebo k ochraně přihlášeno, a mohou se týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je podána přihláška.

Po uplynutí tříměsíční lhůty není možné námitky dále doplňovat ani předkládat další důkazy. Rovněž nelze rozšiřovat seznam výrobků a služeb, pro které byla přihláška podána. Podání námitek je zpoplatněno a není-li správní poplatek ve lhůtě zaplacen, považují se námitky za nepodané a námitkové řízení ÚPV zastaví. Účinností novely došlo ke zrušení prováděcí vyhlášky č. 97/2004 Sb. Namítající může podat námitky i pouze pro některé výrobky nebo služby, pro které byla přihláška podána.

ÚPV přezkoumává námitky po *formální* (zda byly podány v zákonné lhůtě, osobou oprávněnou, zda byl zaplacen správní poplatek) a *materiální* (zda obsahují důvody k podání námitek a zda jsou doloženy důkazy) stránce a zašle je přihlašovatelům s tím, že se k nim může vyjádřit, k čemuž mu stanoví lhůtu. Námitkové řízení jakožto řízení zahajované na návrh, je ovládáno dispoziční zásadou a ÚPV tak rozhoduje pouze o tom, co bylo namítajícím navrženo a nezabývá se shodností či podobností výrobků či služeb, které namítající nenamítal.

ÚPV zpravidla předtím než vydá rozhodnutí, vyzve obě strany, aby se smírně dohodly. Nedohodnou-li se, rozhodne na základě spisového materiálu.

Jsou-li námitky oprávněné, ÚPV přihlášku zamítne buď v plném rozsahu nebo v rozsahu části výrobků či služeb. Pokud ÚPV shledá, že námitky oprávněné nejsou a přihlašované označení nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob, vydá rozhodnutí o zamítnutí námitek.²⁹⁹ Námitky ÚPV zamítne také v případě, že nebyly podány v zákonné lhůtě, nebyly podány osobou k tomu oprávněnou, nebyly uvedeny důvody pro podání námitek nebo nebyly doloženy důkazy.

Rozhodnutí o námitkách zveřejňuje ÚPV ve Věstníku. Proti rozhodnutí o námitkách může kterýkoliv účastník řízení ve lhůtě jednoho měsíce od doručení rozhodnutí podat opravný prostředek, tzv. rozklad.

Novelou zákona o ochranných známkách přibyl do zákona ustanovení § 26a, které upravuje zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení.

²⁹⁹ HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 29.

Podmínkami jsou starší ochranná známka zapsaná nejméně 5 let před dnem podání přihlášky, resp. vznikem práva přednosti. Dále žádost přihlašovatele podaná do 2 měsíců (propadná lhůta) od doručení námitek. Bezpodmínečná a jasná žádost obsažená v jednom podání musí obsahovat označení starší ochranné známky, označení výrobků či služeb, odůvodnění přípustnosti žádosti. Na základě této žádosti musí namítající ve lhůtě 4 měsíců (propadná lhůta) od jejího doručení předložit důkazy o řádném užívání dle ust. § 13, resp. o řádných důvodech neužívání v rozsahu výrobků či služeb uvedených v žádosti.

Pokud namítající nedoloží ve shora uvedené lhůtě důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání a jedná-li se o jediné namítané právo, ÚPV jeho námítky zamítne.

Zákon dále nově obsahuje ust. § 26b, které stanoví ÚPV povinnost poskytnout přihlašovateli a namítajícímu na základě jejich společné žádosti lhůtu alespoň 2 měsíců ke smírnému urovnání.

5.2 Shoda označení a shoda výrobků a služeb – § 7 odst. 1 písm. a)

Osobou oprávněnou k podání námitek je v první řadě ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) vlastník starší ochranné známky uvedené v ust. § 3, do jehož výlučných práv by zápisem pozdějšího shodného označení mohlo být zasaženo.

Právní úprava vychází z čl. 5 odst. 1 písm. a) harmonizační směrnice. Na úrovni ochranné známky EU je obdobná úprava obsažena v čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001.

Na základě ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách může námítky proti zápisu pozdější ochranné známky podat vlastník starší ochranné známky uvedené v ust. § 3 zákona o ochranných známkách, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro něž má být zapsáno přihlašované označení. Zásah do práv osoby namítající spočívá v existenci tzv. „*dvojitě shody*“. Namítaná ochranná známka s napadenou přihláškou pozdější ochranné známky musí být shodné a shodné musí být rovněž přihlašované výroby a/nebo služby. Novela zákona o ochranných známkách přesunula tzv. dvojitou shodu do námitkových důvodů, neboť před nabytím účinnosti novely tuto zkoumal ÚPV ex offio prostřednictvím věcného průzkumu. Nyní se jedná o námitkový důvod, který může uplatnit pouze vlastník ochranné známky včetně vlastníka všeobecně známé známky.

Zápisem pozdějšího shodného označení by zejména došlo k popření smyslu a účelu zákona a samotné identifikační funkce ochranné známky a rovněž by bylo v rozporu s právní úpravou regulující ochranu spotřebitele, neboť označení registrované jako ochranná známka musí mít zejména funkci rozlišovací, aby bylo způsobilé odlišovat výrobky a služby pocházející z různých obchodních zdrojů.

Shoda označení nastává, pokud jsou konfliktní označení shodná ve všech svých znacích bez zřejmých odlišností a pokud přihláška ochranné známky dřívější ochrannou známkou reprodukuje bez úprav či modifikací.

Posuzování shodnosti označení vychází z ustálené praxe ÚPV, z jejich vzájemného porovnání z hlediska vizuálního, fonetického a významového.

Předmětem zkoumání je okolnost, zda označení vykazují shodnost nebo takovou míru podobnosti, že by se spotřebitel mohl domnívat, že shodné nebo podobné výrobky a/nebo služby nesoucí předmětná označení pocházejí od stejného podniku nebo subjektů vzájemně ekonomicky propojených. Úřad přitom vychází z celkového dojmu, kterým tato označení na spotřebitele působí. Každému z výše jmenovaných hledisek může být přisouzena jiná váha v závislosti na okolnostech konkrétního případu.

S přihlédnutím k výše uvedenému ovšem totožnost označení bývá zpravidla seznatelná na první pohled. V případě, že je nutné přistoupit k hodnocení odlišností, shodu konfliktních označení nelze konstatovat.

Shodnost slovních označení lze konstatovat v případě, kdy jsou napadené označení i namítaná ochranná známka tvořené jedním slovním prvkem bez konkrétní úpravy písma nebo přidaných obrazových prvků. V takém případě se jedná o shodu z hlediska fonetického i vizuálního.

Při hodnocení shodnosti výrobků a/nebo služeb se přihlíží k mnoha faktorům. Mezi ně patří ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ze dne 29. 9. 1998 ve věci *C-39/97 „CANON“* zejména povaha porovnávaných výrobků či služeb a jimi dotčena spotřebitelská veřejnost. Dalším relevantním faktorem dále může být způsob používání, popřípadě eventuální vzájemný konkurenční vztah či komplementární charakter.

Dalším relevantním aspektem je například předpoklad společného výrobce zboží, resp. poskytovatele služeb, totožných distribučních míst či účel, k němuž jsou výrobky a/nebo služby určeny. Z pohledu spotřebitele lze shodné (či podobné) výrobky a služby zařadit do stejné nebo blízké skupiny či oblasti spotřeby. Totožnost výrobků a/nebo služeb není nutně podmíněna příslušností v totožné třídě mezinárodního třídění

výrobků a služeb, neboť třídění bylo vytvořeno pouze pro administrativní účely. Tato zásada vyplývá z ust. § 19a zákona o ochranných známkách.

Shoda namítaných výrobků a/nebo služeb s přihlašovanými výrobky a/nebo službami nastává té tehdy, pokud jsou slovně identicky nebo synonymně vyjádřeny nebo ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU (Tribunálu) ze dne 17. ledna 2012 ve věci T-522/10 „HELL“, pokud v sobě výrobky chráněné zapsanou ochrannou známkou zahrnují přihlašované výrobky specifitěji formulované. Jako příklad lze uvést přihlašované výrobky „*kalhoty*“, jež patří do kategorie „*oděvy*“ u namítané zapsané ochranné známky.

Pro úspěšné uplatnění námitek dle § 7 odst. 1 písm. a) tedy musí být kumulativně konstatována shoda označení i shoda výrobků a/nebo služeb.

Jsou-li označení podobná a váží se ke shodným či podobným výrobkům nebo službám, nebo jsou-li označení shodná a váží se k podobným výrobkům nebo službám, uplatní se námitkový důvod ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b). V případě nejistoty v otázce shody označení či výrobků nebo služeb je vždy lepší uplatnit oba námitkové důvody společně.

Podle § 27 odst. 4 pak platí, že přihlašovatel může v průběhu námitkového řízení seznam přihlašovaných výrobků a služeb omezit a tím tak shodu výrobků nebo služeb eliminovat. Totéž platí dle § 30 rovněž v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Osoba namítající, jež namítá svoji starší ochrannou známku zapsanou ke dni práva přednosti pozdějšího přihlašovaného označení nejméně 5 let, musí počítat s tím, že přihlašovatel může po namítajícím dle § 26a odst. 1 požadovat, aby prokázal její řádné užívání. Obdobné platí ve smyslu §32c odst. 1 v řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou.

5.3 Pravděpodobnost záměny – § 7 odst. 1 písm. b)

Na základě námitek podaných vlastníkem starší ochranné známky dle ust. § 7 odst. 1 písm. b) proti zápisu pozdějšího označení zkoumá ÚPV, zda existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, neboť zákon stanoví, že „*Přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu, vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje*

pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.“

Úprava vychází z čl. 5 odst. 1 písm. b) harmonizační směrnice. Na úrovni ochranné známky EU je obdobná úprava obsažena v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001.

Pravděpodobnost záměny existuje, pokud je pozdější přihlašované označení shodné (a nejedná se současně o případ „*dvojitě shody*“) či natolik podobné s prioritně starší ochrannou známkou a vztahuje se současně na shodné nebo podobné výrobky či služby, že průměrný spotřebitel může být uveden omyl vzhledem k obchodnímu původu výrobků či služeb. Podmínkami podání námitek dle ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách tak jsou kumulativně:

- (a) starší ochranná známka je shodná či podobná s později přihlašovanou ochrannou známkou;
- (b) starší ochranná známka je registrována pro shodné či podobné výrobky s přihlašovanou pozdější ochrannou známkou;
- (c) existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, resp. pravděpodobnost asociace.

Pravděpodobností asociace rozumíme vyvolání představy o vzájemné souvislosti mezi přihlašovaným označením a namítanou ochrannou známkou. Pravděpodobnost asociace slouží zejména k definování rozsahu nebezpečí záměny.

Nejedná se však pouze o zaměnitelnost jako potenciální vlastnost ochranné známky, ale o nebezpečí, resp. riziko záměny, jež záleží na posouzení vícero kritérií, tedy nejen od stupně podobnosti sporných ochranných známek a výrobků a služeb.³⁰⁰

Závěr o pravděpodobnosti záměny lze učinit za současného splnění dvou podmínek, pokud je přihlašované označení shodné či podobné se starší ochrannou známkou a současně se vztahuje ke stejným či podobným výrobkům či službám, přičemž je nerozhodné, zda k záměně opravdu došlo nebo jestli existuje pouze potenciální možnost, že by k záměně dojít mohlo.³⁰¹

Účelem právní úpravy námitkového řízení je ochrana vlastníků starších ochranných známek, jimž zákon garantuje výlučná práva užívat zapsanou ochrannou známkou pro výrobky a služby, pro které byla registrována, zajištění základní funkce ochranné známky, tj. rozlišení výrobků a služeb pocházejících od různých podnikatelů.

³⁰⁰ Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 10 Ca 20/2000.

³⁰¹ Rozsudek soudu třetího senátu ze dne 24. 11. 2005 ve věci T-346/04 nebo Městský soud v Praze, sp. zn. 8 A 274/2010.

Právní řád nepodává výklad pojmu pravděpodobnost záměny ani podobnosti. Zákon rovněž neuvádí, jaký stupeň podobnosti mezi starší ochrannou známkou a přihlašovaným označením vyvolá nebezpečí záměny, neuvádí ani míru podobnosti. Z pohledu právní teorie se jedná o právní normu obsahující relativně neurčitou hypotézu, neboť hypotéza právní normy není explicitně stanovena právním předpisem.

Vymezení pojmu pravděpodobnost záměny tak nelze jednoznačně konstatovat, protože při posuzování pravděpodobnosti záměny je nezbytné vycházet z obecných kritérií, proto konečné rozhodnutí závisí vždy na posouzení specifík každého případu. Základním vodítkem pro posouzení je judikatura ÚPV a soudů, EUIPO a Soudního dvora EU. Při interpretaci pojmu pravděpodobnost záměny je nutné vycházet z eurokonformního výkladu a judikatorních závěrů Soudního dvora EU. Mezi nejdůležitější rozhodnutí Soudního dvora týkající se zásady zaměnitelnosti patří rozhodnutí ve věci *C-251/95 Sabel BV proti Puma AG*, *C-39/97 Canon Kabushiki proti MGM Inc.*, *C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer proti Klijsen*, *C-425/98 Marca Mode proti Adidas AG*, *C-120/04 Medicon*.

Jak vyplývá z důvodové zprávy, výraz „*podobný*“ byl do české právní úpravy převzat po vzoru interpretace v EU a nahradil původní výraz „*zaměnitelný*“, protože pod podobnost lze zařadit také asociaci, tedy vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou.

V souladu s ustálenou judikaturou se za nebezpečí záměny považuje situace, kdy spotřebitelé přímo zaměňují různé ochranné známky anebo spojují sporné ochranné známky a očekávají, že sporné výrobky a služby pocházejí od totožné či ekonomicky spřízněné osoby.

Za zaměnitelné ochranné známky považujeme ty, u kterých průměrný spotřebitel nebude schopný odlišit přihlašovanou ochrannou známku od starší ochranné známky a bude si myslet, že se jedná např. o doplnění známkové řady vlastníka starší ochranné známky. Závěr o nebezpečí záměny vyžaduje mimo jiné záměnu ohledně původu.³⁰² Pokud je u průměrného spotřebitele pouze vyvolána představa starší ochranné známky a spotřebitel nepředpokládá stejný původ, nejedná se o nebezpečí záměny. Jakkoli je hlavním účelem ochranných známek označení původu, nejedná se dle názoru Soudního dvora o jedinou funkci, protože nelze pominout funkce jako je záruka kvality, funkce sdělovací, reklamní nebo investiční.³⁰³

³⁰² Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 10. 2005 ve věci C-120/04.

³⁰³ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. 11. 2004 ve věci C-245/02.

ÚPV se ustálilo v praxi, kdy přihlašovaná označení posuzuje z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického (významového) s přihlédnutím k seznamu přihlašovaných výrobků a služeb a k celkovému dojmu přihlašovaného označení. Celkové posouzení těchto hledisek dotčených označení musí být založeno na výsledném dojmu, kterým označení působí při současném zohlednění jejich distinktivních a dominantních prvků.³⁰⁴

Zda může být v daném případě vyvoláno nebezpečí záměny, hodnotí ÚPV z hlediska kritéria shodnosti anebo podobnosti výrobků a služeb, kritéria shodnosti anebo podobnosti mezi ochrannými známkami za současného posouzení rozlišovacích a dominantních prvků, kritéria distinktivní způsobilosti starší ochranné známky, kritéria relevantní veřejnosti, z hlediska obecného kritéria, pod které lze subsumovat všechna jmenovaná kritéria nebo další relevantní kritéria jako např. že se jedná o známkovou řadu.

Zaměnitelnost dělíme na přímou a nepřímou, přičemž první jmenovaná znamená záměnu přímo mezi ochrannými známkami, kdy vnímání ochranné známky navozuje dojem totožných ochranných známek, v důsledku čehož by mohlo dojít k přímé záměně.

Naproti tomu nepřímá zaměnitelnost znamená, že průměrný spotřebitel je schopen rozlišit ochranné známky jako takové, avšak domnívá se, že výrobky a služby pocházejí od stejného či ekonomicky spřízněného subjektu.

Všechna hlediska ÚPV vždy posuzuje ve vztahu ke spotřebitelům, kterým je daný výrobek nebo služba určena, a u nichž může pravděpodobnost záměny vzniknout, relevantní je vždy hledisko běžného spotřebitele, který obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily.³⁰⁵

Charakteristiku průměrného spotřebitele podává rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-210/96 „*Gut Springenheide and Tusky*“, v němž se za průměrného spotřebitele považuje „*současný nebo potenciální spotřebitel daného druhu zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží či služeb, popř. obchodní kruhy, zabývající se daným druhem zboží nebo služeb, pro které se ochranná známka, resp. přihlašované označení, užívá, jenž je průměrně informovaný, pozorný a rozumný*“.

Průměrný spotřebitel supluje relevantní okruh veřejnosti, tzn. osoby, jimž jsou výrobky či služby určeny, ale rovněž spotřebitele potenciální. Konstatování pravděpodobnosti záměny musí být založeno na hodnocení celkového dojmu, kterým

³⁰⁴ Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-251/95 „SABEL SABEL BV“.

³⁰⁵ Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer“.

označení působí.³⁰⁶ Okolností, jež nebezpečí záměny ochranné známky spotřebitelem mohou vyvolat, je mnoho a vždy je nutné je posuzovat ve vzájemné souvislosti. Celkový dojem ochranné známky se hodnotí z hlediska významového, zvukového a obrazového. Mezi další faktory, jež mají vliv na nebezpečí záměny, patří ty, které vyjadřují vzájemný vztah mezi výrobky, jejich účel, způsob použití, povaha, konkurenční charakter nebo obvyklý původ zboží.³⁰⁷

Při posuzování pravděpodobnosti záměny z hlediska průměrného spotřebitele musí být vzata v potaz i skutečnost, že spotřebiteli utkví v paměti pouze částečná představa a míra jeho pozornosti se mění na základě kategorie sporných výrobků či služeb.

Průměrný spotřebitel bude v každém posuzovaném případě odlišný, neboť za relevantní se považuje vždy ta část spotřebitelské veřejnosti, která dané výrobky či služby využívá. Okolnosti se tak posuzují případ od případu. Jiný okruh spotřebitelů nalezneme např. u farmaceutických výrobků nebo v případě nákupu drahých výrobků (elektronika, šperky), u kterých lze očekávat zvýšenou pozornost průměrného spotřebitele než v případě spotřebitelů zboží každodenní potřeby.

K otázce nákupu farmaceutických výrobků existuje velmi bohatá judikatura, ze které vyplývá, že úroveň pozornosti běžného spotřebitele při nákupu těchto výrobků je velmi vysoká.³⁰⁸

Vnímání ochranných známek ovlivňují rovněž všeobecné a profesní znalosti nebo jazyková vybavenost či obecně vzdělání průměrného spotřebitele.

Shora uvedená hlediska posuzování pravděpodobnosti záměny nestojí za sebou v řadě a žádné z nich není převažující, vždy záleží na okolnostech každého jednotlivého případu. Není výjimkou, že pro rozhodnutí o celkové podobnosti se uplatní podobnost i pouze v jednom ze shora uvedených hledisek.

Existence pravděpodobnosti záměny není vyloučena ani v případě, kdy se přihlašované označení týká výrobku a namítaná ochranná známka služby, pokud tyto výrobky a služby mají úzkou souvislost a nejedná se o zcela rozdílné produkty.³⁰⁹

V případech ochranných známek složených ze slovních i obrazových prvků by za více rozlišující měly být považovány prvky slovní, neboť průměrný spotřebitel

³⁰⁶ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95.

³⁰⁷ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 – 141.

³⁰⁸ Rozsudek Tribunálu ze dne 15. 12. 2010 ve věci T-331/09.

³⁰⁹ Rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 9 A 346/2014 ze dne 26. 9. 2017.

snadněji odkáže na daný výrobek uvedením názvu než popisem obrazového prvku ochranné známky.³¹⁰

Míra distinktivní způsobilosti se u různých ochranných známek liší a v důsledku toho také úroveň ochrany. Aplikační praxe rozeznává ochranné známky silné (se zvýšenou rozlišovací způsobilostí) a slabé. Za slabou ochrannou známku považujeme tu ochrannou známku, která má nízkou míru inherentní distinktivní způsobilosti. Za silnou ochrannou známku naopak lze považovat všeobecně známou ochrannou známku požívající dobrého jména.

Soudní dvůr EU konstatoval, že pro stupeň podobnosti mezi přihlašovaným označením a namítanou ochrannou známkou s dobrým jménem stačí, že si relevantní veřejnost vytvoří spojení mezi označením a ochrannou známkou.³¹¹

Zvýšená rozlišovací způsobilost ochranné známky je jedním z faktorů při posuzování pravděpodobnosti záměny v námitkovém řízení a ochranná známka ji získává zpravidla užíváním na trhu nebo v důsledku svého dobrého jména. Zvýšenou rozlišovací způsobilost musí namítající doložit způsobilými důkazy. Při posuzování, zda ochranná známka má nebo nemá zvýšenou rozlišovací způsobilost, zohledňuje ÚPV tržní podíl ochranné známky, výši finančních prostředků vynaložených na propagaci a reklamu, zeměpisné rozšíření či míru intenzity užívání a další faktory.

Soudní dvůr EU konstatoval, že čím vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti má starší ochranná známka, tím větší bude i pravděpodobnost záměny.³¹² Obdobně Soudní dvůr EU judikoval, že známky, jež mají vysoký stupeň distinktivní způsobilosti, ať už samy o sobě či v důsledku dobrého jména, požívají větší ochrany než ochranné známky s menší distinktivní způsobilostí.³¹³

Silná, resp. zvýšená distinktivní způsobilost starší ochranné známky je podmíněna tím, že ji spotřebitelská veřejnost poznává a je kladným argumentem pro konstatování pravděpodobnosti záměny, nikoli proti němu.

Při porovnávání dvou označení lze za podobná prohlásit ta, kde rozdíly mezi nimi a mezi výrobky či službami jsou tak nepatrné, že na straně relevantní veřejnosti může vzniknout riziko jejich záměny, přičemž čím větší je podobnost přihlašovaného označení starší ochranné známce, tím větší existuje pravděpodobnost záměny.

³¹⁰ Rozhodnutí Tribunálu ve věci T-31/03.

³¹¹ Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-408/01 „Adidas-Salomon AG“.

³¹² Rozhodnutí ve věci C-251/95 „SABEL“.

³¹³ Rozhodnutí ve věci C-39/97 „Canon“.

V námitkovém řízení nelze zpochybňovat platnost namítané ochranné známky z důvodu, že postrádá distinktivitu, taková ochranná známka je vždy nadána určitým stupněm rozlišovací způsobilosti. Pro zpochybnění platnosti namítané ochranné známky lze využít možnost podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou v příslušném správním řízení.

5.3.1 Shodnost a podobnost výrobků či služeb

Elementární podmínkou pravděpodobnosti záměny je shodnost či podobnost výrobků a/nebo služeb. Pro posouzení výrobků a služeb vychází ÚPV ze znění v konkrétním seznamu výrobků a služeb. Z tohoto důvodu je proto nezbytné, aby výrobky a služby byly identifikovány dostatečně jasně, aby bylo možné určit rozsah ochrany. Na základě judikatury bylo dovozeno, že skutečné, resp. zamýšlené užití výrobků a služeb není z hlediska posouzení pravděpodobnosti záměny relevantní.³¹⁴ Shodné či podobné jsou ty výrobky nebo služby, jež mají totožné či velmi blízké podstatné znaky, které mohou u průměrného spotřebitele vyvolat představu, že pocházejí se stejného obchodního zdroje (tj. od stejného výrobce).

Totožnost výrobků a služeb se posuzuje objektivně. Při hodnocení podobnosti přihlíží ÚPV k nejrůznějším aspektům, ke kterým patří zejména povaha, koncoví spotřebitelé či způsob používání porovnávaných výrobků nebo služeb.

Za podobné služby lze považovat např. „bankovní služby“ a „pojišťovací služby“ ve třídě 36, ačkoli mají různý účel nebo „lyže“ a „lyžařská obuv“ ve třídě 25, protože se vyrábějí a prodávají na stejném místě. Výrobky a služby mají zpravidla v jednotlivých případech různou míru podobnosti (vysoká, průměrná či nízká podobnost), která má rozhodující vliv na konečné posouzení nebezpečí záměny.

V důsledku tzv. kompenzačního principu lze dospět k závěru o zaměnitelnosti dvou označení i v případě, kdy je míra podobnosti výrobků a služeb nízká, pokud současně existuje vysoká míra podobnosti ochranných známek.

Při posuzování naplnění podmínek shodnosti, resp. podobnosti výrobků nebo služeb musí ÚPV zohlednit všechna relevantní kritéria vystihující jejich vzájemný vztah, povahu, účel, obvyklý původ, dále skutečnost, zda jsou v soutěžním vztahu. Význam a důležitost těchto kritérií posuzuje ÚPV v kontextu předmětného případu. K závěru

³¹⁴ Rozsudek Tribunálu ze dne 16. 6. 2010 ve věci T-487/08.

o podobnosti výrobků či služeb lze dospět, když vykazují několik z výše uvedených aspektů zároveň. Nelze však vyloučit ani podobnost na základě pouze jediného aspektu.

Za silná kritéria považujeme zejména účel, který je pro relevantního spotřebitele rozhodující, povahu, jež charakterizuje elementární vlastnosti, soutěžní vztah, protože výrobky navzájem si konkurující mají velmi často totožný či podobný účel a obvyklý původ, protože má silný vliv na zaměnitelnost. ÚPV posuzuje seznam přihlašovaných výrobků a služeb i s přihlédnutím ke způsobu jejich prodeje. Fonetické hledisko tak může být shledáno převažujícím např. u výrobků, u nichž si je spotřebitel může předem prohlédnout či vyzkoušet.

Za slabší kritéria považujeme naopak prodejní místa nebo distribuční kanály, protože i odlišné výrobky lze prodávat na totožných místech nebo způsob užití výrobků, protože i odlišné výrobky lze užívat totožným způsobem.

V souladu s názorem Soudního dvora EU mají předmětná kritéria v každém jednotlivém případě různou váhu a správní úřady je musí posuzovat se zřetelem k okolnostem daného případu. Význam každého kritéria musí být hodnocen s ohledem na možnou záměnu původu výrobků či služeb. Za silnější kritéria musí správní úřady považovat ta, jež naznačují, že sporné výrobky či služby pocházejí od totožného nebo ekonomicky spřízněného subjektu.³¹⁵

Tribunál konstatoval, že klasifikace výrobků a služeb dle Niceského třídění není zcela přiléhavá, neboť k závěru o podobnosti lze dospět i u výrobků a služeb v různých třídách a naopak odlišné výrobky a služby lze najít ve stejné třídě.³¹⁶ Na závěr tedy doplním, že podobnost výrobků a služeb není nezbytně založena příslušností do stejné třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb, protože to bylo zřízeno pro administrativní účely.

5.3.2 Shodnost a podobnost ochranných známek

K rozhodnutí o pravděpodobnosti záměny je nezbytná rovněž existence alespoň částečné podobnosti mezi ochrannou známkou a přihlašovaným označením. Srovnání konkrétních označení musí být prováděno v podobě, v jaké byla ochranná známka zapsána, resp. přihlašována, podoba, v jaké je následně užívána, je irelevantní.

Pro rozhodnutí o skutečnosti, že dvě označení jsou shodná, není nutné hlubšího srovnávání, neboť se jedná o objektivní skutečnost. V případě současné shodnosti nebo

³¹⁵ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97.

³¹⁶ Rozsudek Tribunálu ze dne 16. 12. 2008 ve věci T-259/06.

podobnosti výrobků či služeb je pravděpodobnost záměny ze strany veřejnosti nevyhnutelným důsledkem, neboť veřejnost od sebe tato označení nebude schopna odlišit.

Podobnost „*standardních*“ sporných ochranných známek se stejně jako u námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách posuzuje z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. V případě „*nových druhů*“ ochranných známek (chuťové, čichové, zvukové apod.) je nezbytné ochranné známky srovnávat i z jiných hledisek, podle kterých bude možné tyto ochranné známky vnímat. Nelze-li sporné ochranné známky posoudit z některého z výše jmenovaných hledisek, toto hledisko se nepoužije. Pokud Úřad dospěje k závěru o podobnosti alespoň v jednom z hledisek, budou sporné ochranné známky považovány za podobné. S ohledem na okolnosti daného případu se každému z hledisek přikládá jiná váha, přičemž vždy se zohledňuje kategorie výrobků a služeb a způsob jejich prodeje.³¹⁷

Vizuální hledisko převažuje například u výrobků, jež spotřebitelé vybírají na základě vzhledu (oděvní průmysl), fonetické hledisko naopak převažuje například u farmaceutických výrobků, neboť tyto obvykle spotřebitelé nakupují ústně.³¹⁸

Každé přihlašované označení posuzuje ÚPV jako celek, ale rovněž při posouzení jednotlivých prvků, jež přihlašované označení tvoří. Jednotlivé prvky však nelze vyjmout a posuzovat samostatně, aniž by se současně posoudila celková kompozice, barevné provedení či grafická úprava jednotlivých prvků.

Z rozhodnutí Tribunálu ve věci *T-22/04* plyne, že shodné či podobné znaky ochranných známek se v mysli průměrného spotřebitele uchovávají silněji než jejich odlišnosti. Podkladem pro konečné posouzení sporných ochranných známek musí být vnímání průměrného spotřebitele, na kterého ochranné známky působí, za současného přihlídnutí k distinktivním prvkům.³¹⁹

Běžný spotřebitel zpravidla věnuje více pozornosti distinktivním a dominantním prvkům, protože právě na jejich základě je schopen rozlišit ochrannou známku od jiných, jež na relevantním trhu nejsou tolik známé. Nelze nicméně úplně odhlédnout ani od prvků, jež postrádají rozlišovací způsobilost, neboť i tyto mají vliv na celkové hodnocení podobnosti, protože průměrný spotřebitel vnímá označení jako celek. Od hodnocení zanedbatelných prvků může správní orgán upustit pouze v případě, když jsou z hlediska velikosti či umístění zanedbatelné nebo když jsou součástí složitějšího označení, jež obsahuje

³¹⁷ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97.

³¹⁸ Rozsudek Tribunálu ze dne 14. 7. 2005 ve věci T-312/03.

³¹⁹ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95.

mnoho dalších prvků a průměrný spotřebitel by jim nemusel věnovat zvýšenou pozornost.³²⁰ Rozhodnutí o upuštění hodnocení takovýchto nepatrných prvků však musí správní orgán vždy náležitě odůvodnit. Závěr o zaměnitelnosti ochranných známek tak lze konstatovat z podobnosti v dominantním prvku nebo naopak ze skutečnosti, že ochranná známka dominantní prvek postrádá a zbývající prvky mají nízkou rozlišovací způsobilost, a proto vyvolávají celkový dojem shodný či velmi podobný.³²¹

V případě obrazových prvků ochranných známek klade ÚPV důraz zejména na hledisko vizuální. Nezanedbatelnou roli však hraje rovněž u slovních prvků, u kterých správní orgán zohledňuje počet písmen, počet slov nebo struktura ochranné známky. Dle názoru Tribunálu je slovní ochranná známka chráněna jako slovo, nikoli její obrazová podoba.³²²

Fonetické hledisko znamená, že ochranná známka je vnímána s ohledem na počet a pořadí slabik a samohlásek nebo na společný rytmus a intonaci. V případě cizojazyčné ochranné známky musí ÚPV vzít v potaz i skutečnost, že ne všichni spotřebitelé jazyku rozumí a umí dané slovo správně vyslovovat. ÚPV proto musí při hodnocení fonetického hlediska zohlednit i špatnou výslovnost.

Sémantické hledisko znamená, že veřejnost vnímá sporné ochranné známky jako by měly stejný význam nebo podobný sémantický obsah.³²³ V souladu s rozhodnutím Tribunálu v případě, že sporné ochranné známky obsahují slovní prvek v cizím jazyce, který běžní spotřebitelé neznají, nejsou předmětné ochranné známky podobné z hlediska sémantického, a to i za předpokladu, že mají stejný či podobný význam.³²⁴

Jedním z faktorů, který ovlivňuje účinky odlišností mezi ochrannými známkami, je délka slovní ochranné známky. Průměrný spotřebitel snadněji vnímá kratší slovní označení, a proto i drobné odlišnosti v kratších slovech vedou k odlišnému celkovému dojmu.

Tribunál také dospěl k závěru, že průměrný spotřebitel přednostně vnímá první část slovních prvků, jež tvoří ochrannou známku.³²⁵ Avšak současně v jiných rozsudcích bylo judikováno, že význam první části slovních prvků nelze přeceňovat, protože při srovnání ochranných známek je nutno sporná označení posuzovat jako celky.³²⁶

³²⁰ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 6. 2007 ve věci C-334/05.

³²¹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 – 153.

³²² Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 5. 2008 ve věci T-254/06.

³²³ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95.

³²⁴ Rozsudek Tribunálu ze dne 13. 6. 2012 ve věci T-534/10.

³²⁵ Rozsudek Tribunálu ze dne 16. 3. 2005 ve věci T-112/03.

³²⁶ Rozsudek Tribunálu ze dne 18. 6. 2008 ve věci T-175/06.

Výše uvedené však neplatí v případě ochranných známek tvořených krátkými výrazy, neboť tyto bude průměrný spotřebitel vnímat se stejným důrazem ke všem jeho částem.

V případě kombinovaných ochranných známek, jež tvoří slovní prvek a obrázek, zaměřuje průměrný spotřebitel svoji pozornost více na slovní prvky, protože tyto mu lépe umožní charakterizovat výrobek odkazem na tento název. Lze tak uzavřít, že slovním prvkům ochranných známek přiznává ustálená praxe větší váhu než prvkům obrazovým.³²⁷ Z této skutečnosti tak lze dovodit, že větší pravděpodobnost záměny vyvstává u ochranných známek skládajících se ze shodných slovních prvků. Opačně tomu může být například v případě, kdy ochranná známka obsahuje obrazový dominantní prvek, jež ochranné známce poskytne potřebnou rozlišovací způsobilost. Při posuzování podobnosti společných prvků sporných označení je rozhodné, zda je tento společný prvek dominantním prvkem celého označení.

Obecně platí, že čím vyšší distinktivní způsobilostí je starší ochranná známka nadána, tím vyšší je i pravděpodobnost záměny. Distinktivní způsobilost ochranné známky posuzuje správní orgán vždy v souvislosti s výrobky a službami, neboť označení má rozlišovací způsobilost vždy pouze v souvislosti s konkrétními výrobky a službami. Vysokou distinktivní způsobilost mají označení fantazijní nebo označení sestávající se z běžně užívaných výrazů, pokud tyto výrazy nesouvisejí s nárokovanými výrobky či službami. Skutečnost, že jsou shodné nedistinktivní prvky sporných ochranných známek, obvykle nevede k závěru o zaměnitelnosti ochranných známek.

Otázkou vlivu nedistinktivních prvků a prvků s nízkou distinktivní způsobilostí se zabývají národní správní úřady členských států EU v Projektu Konvergenčního programu CP 3 – Společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti – kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní prvky ze dne 2. 10. 2015. Cílem tohoto programu je zavedení společné praxe pro určení, zda obrazové prvky dodávají ochranným známkám dostatečnou rozlišovací způsobilost. Program je veřejně dostupný a má formu doporučení známkovým úřadům, sdružení uživatelů, přihlašovatelům a zástupcům.

Podle CP 3 Programu pro určení, zda obrazové prvky dodávají ochranné známce dostatečnou rozlišovací způsobilost, se pro slovní prvky ochranných známek uplatní kritéria – typ písma a font, kombinace s barvou, kombinace s interpunkčními znaménky

³²⁷ Rozsudek Tribunálu ze dne 9. 9. 2008 ve věci T-363/06.

a jinými symboly, uspořádání slovních prvků (bokem, vzhůru nohama apod.). Pro obrazové prvky se uplatní kritéria – používání jednoduchých geometrických tvarů, umístění a rozměry (poměr) obrazového prvku ve vztahu ke slovnímu prvku, obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí, obrazový prvek se v obchodě běžně užívá v souvislosti s výrobky nebo službami uvedenými v přihlášce. Pokud jde o slovní i obrazové prvky ochranné známky, pak je klíčové, jaký má vliv kombinace shora jmenovaných kritérií na rozlišovací způsobilost.

Dostatečná rozlišovací způsobilost konkrétního prvku nemá vliv na jeho posouzení jako prvku dominantního, neboť dominantní postavení daného prvku není odvislé od jeho rozlišovací způsobilosti. I prvkem s nízkou rozlišovací způsobilostí může tvořit prvek dominantní, a to zejména v situaci, kdy z hlediska svého umístění nebo velikosti vzbudí pozornost průměrného spotřebitele a zůstane mu uchován v paměti.³²⁸

Podle Nejvyššího správního soudu může být zaměnitelnost shledána i ze skutečnosti, že ochranná známka dominantní distinktivní prvek zcela postrádá a ostatní prvky mají nízkou distinktivní způsobilost.³²⁹

5.3.3 Míra pozornosti průměrného spotřebitele

Kritérium úrovně pozornosti spotřebitele je při posuzování pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti klíčovým hlediskem, neboť spotřebitel má totiž málokdy možnost přímo srovnat konfliktní označení.

Vysoký stupeň pozornosti spotřebitele tak může v některých případech způsobit, že spotřebitel konfliktní označení nezamění.³³⁰

Za průměrného spotřebitele, který může náležet do řady široké veřejnosti, odborné veřejnosti nebo do podnikatelské veřejnosti, považujeme skutečného nebo potenciálního spotřebitele totožných či podobných výrobků nebo služeb, ke kterým se vztahují konfliktní označení. Podle rozsudku Soudního dvora EU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV je průměrným spotřebitelem spotřebitel přiměřeně dobře informovaný, všímavý a obezřetný, přičemž úroveň jeho pozornosti se liší v závislosti na konkrétních výrobcích či službách.

Spotřebitelé, jež řadíme do řad široké veřejnosti, jsou při výběru výrobků či služeb zpravidla průměrně pozorní, avšak při výběru některých výrobků či služeb (například

³²⁸ Rozsudek Tribunálu ze dne 13. 6. 2006 ve věci T-153/03.

³²⁹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 – 153.

³³⁰ Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 3. 2011 ve věci T-486/07 Ford Motor v. OHIM – Alkar Automotive.

při vysoké nákupní ceně) mohou vykazovat vysoký stupeň pozornosti. Naproti tomu při výběru výrobků pořizovaných na denní bázi je jejich pozornost nižší.

U spotřebitelů, jež řadíme do odborné veřejnosti, pak bývá jejich pozornost velmi vysoká.

Obě kategorie spotřebitelů, široká a odborná veřejnost, se však často směšují. Jako příklad lze uvést farmaceutické výrobky, jež jsou určeny odborné veřejnosti (zdravotníkům), tak široké veřejnosti. U obou kategorií je však zpravidla míra pozornosti vysoká a to zejména s ohledem na zdravotní dopad.

V případě podnikatelské veřejnosti je míra pozornosti zpravidla rovněž vysoká, a to s ohledem na skutečnost, že odborná veřejnost obvykle pořizuje výrobky a služby za vysokou pořizovací cenu s dlouhodobým charakterem. Výše uvedené však nemusí platit vždy, neboť v každém případě záleží na daném typu výrobku či služby.

5.3.4 Kompenzační princip

Kompenzační princip byl zaveden rozsudkem Soudního dvora EU ve věci C-39/97 „*Canon*“. Soudní dvůr v tomto rozhodnutí konstatoval, že „*vyšší míra podobnosti ochranných známek může být kompenzována nižší mírou podobnosti výrobků či služeb a naopak*“. Nicméně i v případě totožnosti přihlašovaného označení s ochrannou známkou s vysokou rozlišovací způsobilostí je nutné uvést důkazy o podobnosti daných výrobků či služeb.

Z rozsudku plyne závěr, že pro konstatování pravděpodobnosti záměny dvou označení je nezbytné, aby byla shledána podobnost u označení i u výrobků či služeb.

Kompenzační princip tedy není možné aplikovat v případě, kdy není shledána žádná podobnost mezi srovnávanými výrobky, přestože sporná označení mohou být úplně stejná.³³¹

Existují dva názory na spojku „*a naopak*“ uvedenou v kompenzačním principu. První část odborné veřejnosti zastává názor, že větší podobnost výrobků či služeb může kompenzovat nižší podobnost označení.

Druhá část odborné veřejnosti se s výše uvedeným neztotožňuje a zastává názor, že v případě dvou vysoce podobných označení stačí pro konstatování nebezpečí záměny i nižší stupeň podobnosti výrobků či služeb a naopak.

³³¹ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 9. 1998, ve věci C 39/97.

Osobně se přikláním ke druhé interpretaci, neboť čím vyšší je rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, tím roste také nebezpečí záměny a ochranné známky s nižší rozlišovací způsobilostí nemohou být chráněny ve stejné míře jako ochranné známky s vysokou distinktivní způsobilostí.

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ovšem z kompenzačního principu nelze dovozovat možnost kompenzace větší podobnosti výrobků či služeb se správním orgánem zjištěnou ne-podobností sporných ochranných známek.³³²

Shodné nebo velmi podobné výrobky bývají často nabízeny na obdobných obchodních místech, často přímo v sousedních regálech. Na spotřebitele může mít tato skutečnost významný vliv, neboť tímto může dojít ke stírání rozdílů mezi označeními a zesílit společné znaky a tím i k domněnce o stejném či propojeném obchodním původu nabízených výrobků. Nikdy však nelze kompenzovat označení, jež nejsou podobná.

Obecně platí, že kompenzační princip nelze ani z jedné strany aplikovat absolutně, neboť vždy je nutné přihlížet i k ostatním relevantním faktorům, a to především k distinktivní způsobilosti starší ochranné známky a k míře pozornosti spotřebitelů.³³³

5.3.5 Známková řada

Při posuzování pravděpodobnosti záměny přihlíží ÚPV i ke skutečnosti, jestli je starší ochranná známka součástí tzv. známkové řady.³³⁴

Namítající může v námitkovém řízení namítat svoji známkovou řadu, která se skládá nejméně ze třech ochranných známek, které obsahují společný prvek, jsou stejné povahy nebo jsou používány stejným způsobem a jejich rozlišující prvky jsou elementárním ukazatelem známkové řady.

K nebezpečí záměny ze strany veřejnosti totiž může dojít nesprávnou domněnkou spotřebitele, že přihlašované označení patří do známkové řady namítajícího, a tím je spotřebitel uveden v omyl ohledně obchodního původu výrobků a služeb.

Podstata známkové řady tkví v existenci shodného nebo obdobného prvku, který může být v různých ochranných známkách této řady doplňován, ale sám o sobě zůstává v nezměněné podobě. V námitkách musí namítající ochranné známky tvořící známkovou řadu jednoznačně specifikovat. Známková řada požívá oproti pozdějšímu přihlašovanému

³³² Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 – 141.

³³³ KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 7 odst. 1 písm. b), in aspi.cz.

³³⁴ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, č. j. 10 As 187/2015-58.

označení širší ochrany. Namítající, který uplatňuje v námitkovém řízení svoji známkovou řadu, musí prokázat, že společný prvek ochranných známek tvořících známkovou řadu, má v důsledku užívání potřebnou míru rozlišovací způsobilosti a v očích veřejnosti je hlavním znakem známkové řady. Namítající musí dále prokázat, že tento společný znak známkové řady pochází od něho jakožto od subjektu na trhu a dále musí prokázat užívání ochranných známek tvořících známkovou řadu.

ÚPV v námitkovém řízení posuzuje, zda přihlašované označení může v očích relevantní veřejnosti vyvolat dojem, že se jedná o další ochrannou známku pocházející ze známkové řady namítajícího.

K možnosti úspěšného namítnutí známkové řady se vyjádřil Soudní dvůr EU tak, že musejí být kumulativně splněny dvě podmínky, a to:

- 1) všechny starší ochranné známky ze známkové řady musejí být řádně užívány, a
- 2) přihlašované označení musí být podobné starším ochranným známkám a současně musí vykazovat takové vlastnosti, na jejichž podkladě ji bude možné do známkové řady zařadit.³³⁵

Z výše uvedeného vyplývá, že judikatura se nezabývá výrobky a službami. V této souvislosti je nutné doplnit, že je nezbytné, aby přihlašované výrobky a služby byly podobné s přihlašovanými výrobky a službami, neboť v opačném případě se o pravděpodobnosti záměny ve smyslu kumulativních podmínek dle § 7 odst. 1 písm. b) nedá hovořit.

5.4 Institut ochranné známky s dobrým jménem – § 7 odst. 1 písm. c)

Institut ochranné známky s dobrým jménem byl do českého právního řádu implementován prostřednictvím směrnice č. 2008/95/ES s cílem harmonizace českých právních předpisů s právem EU. Tato směrnice v čl. 5.2 stanoví, že „Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.“ Česká právní úprava i judikatura však před implementací směrnice znaly obdobné instituty.

³³⁵ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. 6. 2011 ve věci C-317/10 P.

Evropská úprava ochranné známky s dobrým jménem je obsažena v čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice č. 2015/2436 a v čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001.

Přijetí a implementace směrnice vnesly do posuzování otázky dobrého jména nové poznatky dovozené Soudním dvorem EU.

Při posuzování, zda ochranná známka požívá dobrého jména (renomé či image) jsou stěžejní dvě kritéria. Prvním z nich je stupeň známosti ochranné známky a druhým očekávání veřejnosti dobrých vlastností a kvality zboží či služeb, které chrání. Dobré jméno ochranné známky indikuje, že ji veřejnost zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, což má za následek zvýšení hodnoty ochranné známky. Dobré jméno získá ochranná známka na základě svého užívání na daném území, vždy v souvislosti s výrobky či službami, které chrání.

Dobré jméno ochranné známky tedy znamená, že se jedná o ochrannou známku natolik silnou, že je způsobilá odlišit svého vlastníka od třetích osob, aniž by byla limitována určitým druhem zboží nebo služeb, a to i pokud není zapsána v rejstříku.³³⁶

Není tak překvapením, že ochranná známka způsobilá vykazovat takové vlastnosti, jež je chráněna pro celou škálu výrobků či služeb, znamená pro svého vlastníka velmi hodnotná aktiva, protože vykazuje silnou distinktivní způsobilost a přitažlivost na straně společnosti, čímž jejímu vlastníkovi garantuje náležitý odbyt výrobků či služeb.

V jazykových variantách směrnice 2008/95/ES, resp. směrnice č. 2015/2436 a nařízení 2017/1001 existují dvě hlediska k institutu dobrého jména. Anglické znění pracuje s termínem „*reputation*“ (pověst) a nastiňuje kvalitativní hledisko, jež obsahuje i česká jazyková verze zákona o ochranných známkách. Naproti tomu německá úprava pracuje s termínem „*bekant*“ (známý), který indikuje hledisko kvantitativní.

Soudní dvůr EU se v rozsudku ze dne 14. 9. 1999 ve věci C-375/97 „*General Motors Corporation ca Yplon SA*“ přiklonil ke kvantitativnímu hledisku, když konstatoval, že dobré jméno je dáno v případech, kdy mezi relevantní veřejností existuje dostatečný stupeň známosti starší ochranné známky a ve chvíli, kdy se relevantní veřejnost setká s pozdějším označením, může si obě označení asociovat, což má za následek poškození starší ochranné známky. Za požadovaný stupeň známosti se považuje, když starší ochrannou známku zná podstatná část relevantní veřejnosti, konkrétní procentuální čísla nejsou potřeba.³³⁷

³³⁶ JAKL, L. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Repetitorium, Metropolitní univerzita Praha 2011, s. 94.

³³⁷ Rozsudek Soudního dvora EZ ze dne 14. 9. 1999 ve věci C-375/97.

Naproti tomu kvalitativní hledisko zdůrazňuje pozitivní vztah spotřebitelů k ochranné známce a výrobkům a službám, které chrání. I přes znalost judikatury Soudního dvora EU se Nejvyšší správní soud přiklonil k hledisku kvalitativnímu v rozsudku ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 – 97.

Ochranná známka s dobrým jménem může být zapsána v rejstříku, ale může se jednat i o ochrannou známku všeobecně známou dle ust. § 3 písm. d) zákona o ochranných známkách.

V případě ochranné známky s dobrým jménem známkový zákon nehovoří o pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti jako například u všeobecně známé ochranné známky, kde k uplatnění této známky se vyžaduje naplnění skutkové podstaty. V této souvislosti považuji za vhodné zmínit rozdílnou interpretaci institutů újma způsobená distinktivní způsobilostí ochranné známky a újma způsobená dobrému jménu konkrétní ochranné známky, eventuálně protiprávní těžení z distinktivní způsobilosti či dobrého jména konkrétní ochranné známky. První zmíněný rozhodovací praxe nazývá zeslabení či zastření a právní interpretace jej charakterizuje takto. Dochází k ní v těch případech, pokud je oslabena schopnost ochranné známky označovat výrobky či služby, pro které je chráněna, neboť užívání stejného či podobného označení třetími osobami vede k roztržštění identity ochranné známky a jejího působení na veřejnost.

Druhý zmíněný praxe označuje jako pošpinění či snížení, tedy pokud mohou být výrobky či služby, pro které je třetími osobami uplatněno stejné či podobné označení, vnímány veřejností tak, že se tím sníží přitažlivost ochranné známky. Jedná se tak o újmu, jež může být dána kvalitou či vlastností předmětného označení, jež by bylo způsobilé mít negativní vliv na atraktivitu ochranné známky s dobrým jménem.³³⁸

5.4.1 Námitky vlastníka ochranné známky s dobrým jménem

Zákon o ochranných známkách upravuje ochrannou známku s dobrým jménem v souvislosti s námitkovým řízením, když v ust. § 7 odst. 1 písm. c) stanoví, že *„Přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu podaných vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v České republice a v případě*

³³⁸ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 9. 2009, č. j. 1 As 41/2009 – 145 a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2013, č. j. 9 As 122/2012 – 135.

ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. “

Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb. uvádí, že současná právní úprava ust. § 7 odst. 1 písm. c) slučuje dřívější ust. § 7 odst. 1 písm. b) až e) do jednoho (písm. c), protože se všechna týkala zásahu do práv z ochranné známky národní, mezinárodní, ochranné známky EU a všeobecně známé ochranné známky.³³⁹

Podle shora uvedeného ustanovení platí, že námitky proti zápisu pozdějšího označení mohou být podány za podmíněk:

- (a) vlastník starší národní nebo unijní ochranné známky požívající na území České republiky nebo Evropské unie dobrého jména;
- (b) pozdější označení je shodné či podobné se starší ochrannou známkou s dobrým jménem;
- (c) výrobky a služby sporných označení nemusejí být podobné výrobkům a službám, které se vztahují k ochranné známce s dobrým jménem;
- (d) užíváním pozdějšího označení by byl způsoben zásah do starší ochranné známky s dobrým jménem, a to ve formě: újma na distinktivní způsobilosti, újma dobrému jménu, nepoctivé těžení z distinktivní způsobilosti nebo z dobrého jména;
- (e) užívání pozdějšího označení je neodůvodněné.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že dobré jméno ochranné známky se uplatňuje prostřednictvím námitkového řízení zahájeného na návrh třetí osoby vymezené zákonem o ochranných známkách. Posuzovaný námitkový důvod slouží současně i jako důvod pro prohlášení ochranné známky za neplatnou v souladu s ust. § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách.

S ohledem na výše uvedené je patrné, že vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem může podat námitky proti zápisu přihlašovaného označení třetí osoby bez ohledu na zapsané výrobky či služby. Jinými slovy vlastník ochranné známky s dobrým jménem může podat námitky proti zápisu pozdějšího označení přihlašovaného i pro odlišné výrobky nebo služby, než chrání ochranná známka s dobrým jménem. Ochranné známce s dobrým jménem tedy svědčí mnohem větší ochrana než klasické ochranné známce,

³³⁹ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění 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), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

neboť vlastník ochranné známky s dobrým jménem může nárokovat obranu napříč různými druhy zboží či služeb.³⁴⁰

ÚPV posuzuje podobnost sporných označení z hlediska nebezpečí asociace, ke které by mohlo dojít ze strany veřejnosti. Tato skutečnost vyplývá i z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, sp. zn. 1 As 28/2006, ve kterém Nejvyšší správní soud rozhodl, že „*Ochrana poskytovaná ochranné známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením postačuje, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou.*“ Z výše uvedeného je tedy patrné, že posuzované hledisko je, zda registrací přihlašovaného označení může nastat situace, že si veřejnost asociuje obě označení.

Zákonnou podmínku podobnosti mezi namítanou ochrannou známkou s dobrým jménem a napadeným označením ÚPV zjišťuje s přihlédnutím k hlediskům vizuálnímu, fonetickému a sémantickému.³⁴¹ Dle názoru Soudního dvora EU musí mezi přihlašovaným označením a namítanou ochrannou známkou existovat taková podobnost, jež spolu s dalšími faktory může mít za následek, že dotčení spotřebitelé vidí mezi předmětnými označeními alespoň nějakou souvislost a vytvoří si mezi nimi spojení. Soudní dvůr totiž rozhodl, že zásahy do práv ve formě těžení z distinktivní způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo újma na nich jsou důsledkem určitého stupně podobnosti mezi ochrannou známkou a novějším označením, kvůli které relevantní veřejnost mezi nimi vidí souvislost a vytvoří si spojení. Přítomnost tohoto spojení se musí posuzovat celkově se zohledněním všech relevantních faktorů posuzovaného případu.³⁴²

Jakkoli není podmínka „*vytvoření si spojení*“ explicitně uvedena v ust. § 7 odst. 1 písm. c), jedná se o výklad judikatorní, který reflektuje základní předpoklad pro možnost odhalení existence nebezpečí zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem ve formě těžení z distinktivní způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo újmy na nich.

Existence „*spojení*“ mezi spornými označeními není jedinou podmínkou případné existence zásahů do práv z ochranné známky s dobrým jménem, neboť ke každému z možných zásahů dochází za konkrétních okolností, jak bude rozvedeno dále.

³⁴⁰ CÍSAŘOVÁ, J. Dopady registrace starší ochranné známky s dobrým jménem pro nepodobné výrobky a služby. AM, 2015, číslo: 2, s. 98.

³⁴¹ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 23. 10. 2003 ve věci C-408/01 „Adidas“.

³⁴² Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 23. 10. 2003 ve věci C-408/01 „Adidas“.

Kromě práva podat námitky proti pozdějšímu označení, disponuje v souladu s ust. § 8 odst. 2 písm. c) zákona o ochranných známkách vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem rovněž právem zakázat užívání kolidujícího označení.

5.4.2 Prokázání dobrého jména

Pro prokázání dobrého jména u ochranné známky musí její vlastník unést nelehké důkazní břemeno, neboť musí prokázat existenci dobrého jména a dále skutečnost, že dobré jméno vzniklo ještě před datem podání napadené přihlášky ochranné známky. Prokazování dobrého jména jejím vlastníkem vyplývá pro námitkové řízení z ust. § 25 odst. 2, pro prohlášení ochranné známky za neplatnou z ust. § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách.

Zákon explicitně nevymezuje kritéria, která musí ochranná známka splnit, aby požívala dobrého jména, nicméně je vždy nutné zohlednit všechny skutečnosti důležité pro daný případ, zejména podíl ochranné známky na trhu, intenzitu a dobu užívání, množství prostředků investovaných do reklamy a propagace.³⁴³

Praktickým ukazatelem toho, zda ochranná známka požívá dobrého jména, je pozice ochranné známky na trhu a podíl na množství prodeje určitých výrobků či služeb. Nicméně ani menší tržní podíl nemusí vždy znamenat, že ochranná známka dobrého jména nepožívá. Dobré jméno mohou požívat typicky ochranné známky, jež označují luxusní zboží, např. hodinky ROLEX, které veřejnost sice dobře zná, nicméně málokdo si je může dovolit koupit.

Dobré jméno tedy ochranná známka získá svým působením na trhu, přičemž vyjadřuje kladný vztah spotřebitelů k výrobkům či službám nabízeným s ochrannou známkou. Existují však také názory, na základě kterých je možné dobré jméno dosáhnout pouze v důsledku faktického užívání ochranné známky v souvislosti s výrobky či službami, pro které je ochranná známka zapsána.³⁴⁴ Osobně se ztotožňuji s názorem druhým, neboť se domnívám, že dobré jméno lze v dnešní době moderních technologií (internetu, sociálních sítí apod.) dosáhnout skrze správně zvolenou marketingovou strategii

³⁴³ PEŘINOVÁ, E. Ochranné známky s dobrým jménem. Podmínky úspěšné obrany proti neoprávněnému těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky a újmě na nich. *Průmyslové vlastnictví* 2/2018, s. 55.

³⁴⁴ HORÁČEK, R. BISKUPOVÁ, E. DE KORVER, Z. Práva na označení a jejich vymáhání (Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), komentář. 3. doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 66.

velmi rychle. Rozsah propagace je právě jedním z klíčových hledisek zkoumaných během řízení.

Intenzitu užívání ochranné známky může namítající doložit objemem či obratem prodeje, přičemž jsou rozdíly mezi výrobky každodenní spotřeby a u výrobků luxusních. Dále lze dobré jméno prokázat pomocí spotřebitelských průzkumů, článků v novinách nebo případně pomocí jiných mediálních materiálů.

Ukazatelem dobrého jména ochranné známky může být rozsáhlá a dlouhodobá propagace, reklama či mediální kampaň určitého výrobku, v důsledku čehož ochranná známka může získat dobré jméno.

Důkazní břemeno o tom, že ochranná známka požívá dobrého jména, lpí na namítajícím nebo na navrhovateli, protože i pokud je ochranná známka renomovaná, je nutné tuto skutečnost prokázat. Namítající je v námitkovém řízení povinen prokázat existenci dobrého jména starší ochranné známky přede dnem a ke dni práva přednosti pozdějšího označení, protože i za předpokladu, že je ochranná známka ve skutečnosti renomovaná, bez předložení relevantních důkazů namítajícím či navrhovatelem o takovéto skutečnosti nelze ve sporu zvítězit.³⁴⁵ Stejně časové hledisko, tedy přede dnem a ke dni práva přednosti, se uplatní rovněž pro návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Z judikatury Soudního dvora EU vyplývá, že pokud se jedná o stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek, čím jsou si podobnější, tím větší je pravděpodobnost, že pozdější ochranná známka bude u relevantní veřejnosti vzbuzovat dojem starší ochranné známky s dobrým jménem.³⁴⁶ Vždy ovšem platí, že ÚPV či soudy musejí judikaturu Soudního dvora EU vykládat s ohledem na relevantní okolnosti konkrétního případu a ne mechanicky.³⁴⁷

Za nezbytné považuji dodat, že dobré jméno jakožto určitá vlastnost ochranné známky nemusí být neměnná a dobré jméno je nutné prokazovat v každém řízení. ÚPV rovněž rozhodl, že vlastník ochranné známky musí vždy předkládat aktuální dokumenty, neboť „*Doklady vztahující se k letům 2003 až 2007 ve vztahu k rozhodnému dni 30. 11. 2012 jsou pro prokázání dobré pověsti nedostatečné a neprůkazné.*“³⁴⁸

³⁴⁵ PEŘINOVÁ, E. Ochranné známky s dobrým jménem. Podmínky úspěšné obrany proti neoprávněnému těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky a újmě na nich. Průmyslové vlastnictví 2/2018, s. 56.

³⁴⁶ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 12. 2007 ve věci C-257/07 „Intel“.

³⁴⁷ DE KORVER, Z. Z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví. K ochranným známkám EU s dobrým jménem, s. 161.

³⁴⁸ Rozhodnutí ÚPV ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. O-500184.

Rozhodnutí, že konkrétní ochranná známka má dobré jméno, náleží ÚPV, který může při posuzování vycházet pouze z předložených důkazů.

Na základě eurokonformního výkladu lze dospět k závěru, že rozhodným okamžikem, ke kterému se v námitkovém řízení prokazuje dobré jméno ochranné známky, je den podání přihlášky, respektive den vzniku práva přednosti. Obdobně toto platí i v případě prohlášení ochranné známky za neplatnou dle ust. § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách.

I přes shora uvedené Tribunál dospěl k závěru, že nelze vyloučit ani důkazy o dobrém jménu pořízené až k pozdějšímu dni, pokud z nich lze existenci dobrého jména prokázat.³⁴⁹ Ke stejnému závěru se přiklonil také Soudní dvůr EU v usnesení ze dne 27. 1. 2004 ve věci C-259/02, ve kterém se zabýval otázkou řádného užívání ochranné známky.

Pro posouzení dobrého jména je dále rozhodné území, na kterém ochranná známka dobrého jména požívá. Dle rozhodnutí Soudního dvora EU se musí jednat v případě národních ochranných známek o podstatnou část České republiky³⁵⁰, resp. v případě unijních ochranných známek o podstatnou část Evropské unie.³⁵¹

5.4.3 Formy zásahů do práv z ochranné známky s dobrým jménem

Ze zákona vyplývá, že existují tři možné formy zásahů, jež mohou vlastníku ochranné známky s dobrým jménem vzniknout. Jedná se o:

- (a) újmu způsobenou distinktivní způsobilostí starší ochranné známky;
- (b) těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména;
- (c) újmu způsobenou dobrému jménu.

Tomuto rozdělení odpovídá mj. i judikatura Nejvyššího správního soudu. Soudní dvůr EU k této otázce rovněž judikoval, že není vyžadován probíhající zásah, ale postačuje existence takových okolností, jež vypovídají o vážném nebezpečí vzniku zásahu.³⁵² Současně Soudní dvůr EU ve stejném rozhodnutí judikoval, že hlavním kritériem pro existenci některého z výše jmenovaných zásahů je rychlost a síla propojení mezi spornými ochrannými známkami. V jiném rozhodnutí Soudní dvůr EU dospěl k závěru, že čím silnější je distinktivní způsobilost a dobré jméno starší ochranné známky, tím větší je

³⁴⁹ Rozsudek Tribunálu ze dne 16. 12. 2010 ve spojené věci T-345/08 a T-357/08.

³⁵⁰ Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 14. 9. 1999 ve věci C-357/97.

³⁵¹ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 6. 10. 2009 ve věci C-301/07.

³⁵² Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07.

pravděpodobnost pozdějšího zásahu do této ochranné známky.³⁵³ Lze tedy dospět k závěru, že mezi známostí ochranné známky a závěrem o reálném či potenciálním zásahu (jednou z forem zásahu) existuje přímá úměra.

Ad a) Prvním možným zákonným zásahem je újma na rozlišovací způsobilosti, které se také říká tzv. ředění (angl. dilution). Účelem posuzovaného ustanovení je zabránění rozmělnění rozlišovací způsobilosti ochranné známky s dobrým jménem následkem užívání shodných, resp. podobných označení. Újmu na rozlišovací způsobilosti charakterizoval Soudní dvůr EU tak, že se jedná o oslabení způsobilosti ochranné známky označit výrobky a služby, pro které je chráněna, jako pocházející od svého vlastníka, protože užívání novější ochranné známky má za následek rozmělnění identity dřívější ochranné známky.³⁵⁴ K tomuto rozmělnění dojde v případě, kdy starší ochranná známka vyvolávající asociaci s výrobky a službami, již není schopna dostát své funkci.³⁵⁵

Na rozdíl od zbývajících dvou forem zásahů se v tomto případě nejedná o prospěch přihlašovatele, ale o újmu na ochranné známce jako takové. Obrana proti tomuto druhu zásahu je značně omezena skutečností, že vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem musí prokazovat změnu hospodářského chování nebo závažné nebezpečí existence této změny u relevantního okruhu veřejnosti, a to ve vztahu k výrobkům či službám, pro které je chráněna následkem užívání novější ochranné známky.³⁵⁶

V předmětném rozhodnutí Soudní dvůr EU nespécifikoval způsob, jak skutečnou či potenciální újmu prokázat, je tedy ponecháno na národních správních úřadech, aby tento způsob stanovily.

Ad b) Druhým možným zákonným zásahem je újma způsobená dobrým jménem starší ochranné známky, které se říká také tzv. poskvrnění (angl. tarnishment). K tomuto zásahu dochází v případech, pokud je shodné či podobné označení užíváno v negativní souvislosti a tím i narušuje obraz ochranné známky s dobrým jménem. Typickým příkladem jsou nekvalitní výrobky. Relevantní spotřebitelé si asociují obě označení, čímž dochází k újmě na dobrém jménu ochranné známky s dobrým jménem.

Výklad institutu „*újma na dobrém jménu*“ poskytl Soudní dvůr EU, když rozhodl, že k tomuto zásahu dojde tehdy, pokud mohou spotřebitelé vnímat výrobky nebo služby nárokové pro označení třetí osoby způsobem, kterým se snižuje atraktivita ochranné známky s dobrým jménem. K této újmě může dojít, pokud výrobky či služby nabízené třetí

³⁵³ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. 9. 1999 ve věci C-375/97.

³⁵⁴ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07.

³⁵⁵ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 27. 11. 2009 ve věci C-252/07.

³⁵⁶ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07.

osobou mají kvalitu, která může mít negativní vliv na obraz ochranné známky s dobrým jménem.³⁵⁷

Podstatou tohoto zásahu tedy je negativní dopad na vnímání atraktivity namítané ochranné známky relevantním spotřebitelem.³⁵⁸

Ad c) Třetím možným zákonným zásahem je nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky (angl. free-riding). V případě tohoto zásahu se jedná zejména o nabytí neoprávněného prospěchu z vlastností namítané ochranné známky s dobrým jménem. Konkrétně se tedy jedná o případy, kdy přihlašovatel využije známost ochranné známky nebo na této ochranné známce parazituje, případně se snaží získat prospěch z její známosti. Jinak řečeno jedná se o případy, kdy obraz ochranné známky s dobrým jménem nebo její vlastnosti jsou přeneseny na výrobky a služby nárokové pro napadené označení.³⁵⁹ Jejich uvedení na trh je na základě asociace se starší ochrannou známkou s dobrým jménem zjednodušeno.³⁶⁰

5.4.4 Z rozhodovací praxe

Městský soud v Praze posuzoval případ³⁶¹, který se týkal námitek vlastníka starší ochranné známky s dobrým jménem *AAA radiotaxi s.r.o.* proti přihlašovanému označení *AAA Club – Escort Praha*. Žalobce v řízení předložil velké množství důkazů k prokázání dobrého jména (kopie znaleckých posudků, kopii časopisu „*INTAXI, Váš průvodce Prahou*“, články publikované v denním tisku věnující se taxislužbám v Praze). Žalobce tvrdil, že jeho ochranná známka požívala před datem podání přihlášky dobrého jména v automobilové dopravě a zejména pak v taxislužbách. Žalobce dále namítal, že zápis označení by způsobil, že označení by v důsledku registrace mohlo nepoctivě těžit z dobrého jména jeho ochranné známky a vyvolat asociaci na straně veřejnosti v důsledku podobnosti slovních prvků „*AAA*“.

Žalovaný ve vyjádření k námitkám tvrdil, že slovní prvek „*AAA*“ je zcela standardně užívaný v podnikatelské sféře jako součást obchodní firmy nebo ochranné známky. Žalovaný dále tvrdil, že slovní prvek „*A*“ se vyskytuje často také v informačních

³⁵⁷ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07.

³⁵⁸ Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 3. 2007 ve věci T-215/03.

³⁵⁹ Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem, část G2. Sporná řízení ve věci ochranných známek, s. 16. Dostupné: <https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/prakticka-pomucka-pro-řízení-před-uradem>.

³⁶⁰ Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 3. 2007 ve věci T-215/03.

³⁶¹ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2013, č. j. 8 A 283/2010 – 51.

katalozích a tento prvek není natolik distinktivním a je jediným, co spojuje zapsanou ochrannou známkou s napadeným označením.

Žalovaný dále tvrdil, že i přestože se u obou označení objevuje stejný slovní prvek, nelze dovodit žádnou podobnost mezi oběma označeními, neboť se jedná o zcela rozdílné služby, dokonce i přestože žalovaný ve shora zmíněném časopise INTAXI, Váš průvodce Prahou také zveřejnil reklamu na noční podniky nejrůznějšího typu. Svoji argumentaci podpořil žalovaný rozhodnutím EUIPO³⁶², jež rozhodl, že: „*Je třeba předložit argumenty vedoucí k dostatečnému závěru o tom, že spojení, jež ochranná známka namítajícího ve vztahu k výrobkům či službám vyvolává, bude oslabeno, jestliže dojde k zápisu shodné nebo podobné ochranné známky a jejímu užívání pro ne-podobné výrobky.*“

Městský soud se přiklonil k názoru ÚPV a žalovaného, když rozhodl, že dané služby nejsou podobné či nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro které je napadená ochranná známka přihlašována, neboť starší ochranné známky jsou jedinečné nikoli ve vztahu k jakémukoli zboží či službám, ale ve vztahu k provozování automobilových služeb, resp. v taxislužbě.

5.4.5 Ochranná známka jako klíčové slovo

V dnešní době velmi často řešenou otázkou je užívání označení registrovaných jako ochranná známka s cílem zobrazení placené reklamy, tj. *keyword advertising*.

Problematika klíčových slov zobrazovaných na internetu má velmi úzký vztah k ochranné známce s dobrým jménem.

Základní mantinely pro posouzení, zda při užití klíčových slov shodných nebo podobných s ochrannou známkou v internetovém vyhledávači, dochází k neoprávněnému zásahu do ochranné známky, a kdo je případně za tento zásah odpovědný, vytyčil Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí ze dne 23. 3. 2010 ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08 „*Google France SARL a Google Inc. proti Louis Vuitton Malletier SA*“. Soudní dvůr totiž dospěl k závěru, že tím, kdo ochranné známky v obchodním styku užil, nebyl internetový vyhledávač Google, nýbrž samotní inzerenti. Soudní dvůr dále dospěl k závěru, že klíčová slova shodná jako registrované ochranné známky byly užity v obchodním styku, a to pro shodné výrobky a bez souhlasu jejich vlastníka.

³⁶² Rozhodnutí EUIPO, č. j. R 0404/2004-4 a rozhodnutí č. j. R 802/1999.

Další klíčovou otázkou, kterou se Soudní dvůr v této věci zabýval, byla otázka, zda užití klíčového slova shodného s ochrannou známkou, je způsobilé zasáhnout do základních funkcí ochranné známky.

Podle názoru Soudního dvora je klíčové, jakou formou a s jakým obsahem se uživateli internetu zobrazí daný odkaz, přičemž za zásah do ochranné známky půjde v případě, když inzerce neumožní běžně informovanému spotřebiteli zjistit, jestli výrobky či služby, jichž se inzerce týká, pocházejí od vlastníka ochranné známky nebo od třetí osoby. Soudní dvůr se v tomto rozhodnutí rovněž vyjádřil k institutu ochranné známky s dobrým jménem, když konstatoval, že výtěžek z užití shodného či podobného označení s ochrannou známkou s dobrým jménem za účelem využití jejího image, dobrého jména a přitažlivosti je považován za získaný neoprávněně z distinktivní způsobilosti, pokud úsilí vynaložené vlastníkem ochranné známky s dobrým jménem k vytvoření image, musí být vlastníkově nějakým způsobem nahrazen.

Druhým rozhodnutím Soudního dvora EU ve věci ochranných známek používaných jako klíčové slovo byl rozsudek ze dne 25. 3. 2010 ve věci C-278/08 („*BergSpechte*“), ve kterém Soudní dvůr řešil dvě předběžné otázky. První z nich byla shodná jako v případě shora posuzovaném (tj. zda použití ochranné známky jako klíčové slovo může být hodnoceno jako porušení práv z ochranné známky), druhá z nich se týkala toho, nakolik je právně relevantní skutečnost, že inzerát zobrazený prostřednictvím klíčového slova, je situován v části „sponzorované odkazy“.

Nejzásadnějším, co Soudní dvůr v této věci rozhodl, bylo, že v případech dvojí identity dle čl. 5 odst. 1 písm. b) Směrnice a v případě podobnosti posuzovaného označení a ochranné známky či jimi označených výrobků a služeb dle čl. 5 odst. 1 písm. b) Směrnice musí soud uplatnit stejný test, tj. test tzv. průměrného uživatele internetu. V případě, kdy zobrazená reklama průměrnému uživateli internetu neumožní nebo mu umožní s obtížemi zjistit, jestli výrobky či služby, ke kterým se inzerce vztahuje, pocházejí od vlastníka ochranné známky nebo od podniku hospodářsky propojeného nebo od třetího subjektu, a v takovém případě by se jednalo o porušení práv z ochranné známky.³⁶³

Dalším rozhodnutím Soudního dvora EU, ve kterém se soud zabýval rozporem ochranné známky s dobrým jménem a klíčových slov byl rozsudek ze dne 22. 9. 2011 ve věci C-323/09 „*Interflora Inc ca Marks & Spencer plc.*“ Soudní dvůr v rámci předběžné otázky posuzoval, zda je vlastník ochranné známky s dobrým jménem oprávněn zakázat

³⁶³ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 25. 3. 2010 ve věci C-278/08.

třetí osobě, aby ve své reklamě užila klíčové slovo shodné s jeho ochrannou známkou s dobrým jménem, kterou třetí osoba užila bez souhlasu prostřednictvím služby optimalizace pro vyhledávač na internetu.

Soudní dvůr v tomto rozsudku rozhodl, že reklamní a investiční funkce ochranných známek mohou vzájemně splývat, přičemž k naplňování investiční funkce dochází prostřednictvím reklamy či marketingových strategií. K neoprávněnému zásahu do ochranné známky může dojít v případě, že je vlastníkovu ochranné známky zabráněno užívání této známky k nabytí či udržení dobré pověsti. V případě ochranné známky s dobrým jménem, která dobrou pověst má vždy, dochází z povahy věci k zásahu do investiční funkce pokaždé, když užívání totožného či podobného označení zasahuje do dobré pověsti ochranné známky s dobrým jménem. Soudní dvůr konstatoval, že je zjevný cíl inzerenta, a to aby uživatelé internetu, jež klíčové slovo zadají do vyhledávače, klikli rovněž na reklamní odkaz inzerenta. Tato skutečnost má však za následek zneužití distinktivní způsobilosti a dobrého jména předmětné ochranné známky s dobrým jménem. Dle názoru Soudního dvora není možné vyloučit situaci, kdy uživatel internetu po zadání klíčového slova nakoupí výrobek nebo službu inzerenta, ačkoli původně chtěl nakoupit výrobek od vlastníka ochranné známky, který za to není nijak kompenzován.

Soudní dvůr však také konstatoval, že reklama zobrazovaná v prostředí internetu pomocí klíčových slov korespondujících s ochrannou známkou s dobrým jménem, které poskytují alternativu k výrobkům či službám vlastníka ochranné známky, je jedním z atributů zdravé hospodářské soutěže. Soudní dvůr tak tímto rozhodnutím vyzdvihnul zájem na zdravém prostředí hospodářské soutěže oproti zájmům vlastníka ochranné známky.

Nicméně i přes výše uvedené lze říci, že Soudní dvůr v tomto rozsudku dospěl k závěru, že ochranným známkám s dobrým jménem je prostřednictvím investiční funkce poskytnuta velmi rozsáhlá ochrana, která je srovnatelná s majetkovým právem autorským nebo právem k patentům. Soudní dvůr dále uvedl, že ochrana je poskytnuta spíše vztahu mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a jejím vlastníkem, než přímo ochranné známce samotné, neboť tato bývá velmi často tvořena obecnými výrazy.³⁶⁴

K obdobnému závěru se přiklonit i Nejvyšší soud ČR³⁶⁵, který rozhodl, že užití slovní ochranné známky bez souhlasu jejího vlastníka v reklamním sdělení, jež je užíváno

³⁶⁴ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22. 9. 2011 ve věci C-323/09.

³⁶⁵ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2018, sp. zn. 23 Cdo 4931/2017.

prostřednictvím systémů placené optimalizace internetových vyhledávačů, je zásahem do práv vlastníka předmětné ochranné známky.³⁶⁶

Shora uvedená rozhodnutí Soudního dvora EU vnesla do vztahů mezi vlastníky ochranných známek, provozovateli internetových vyhledávačů a zadavateli inzerce v určitém slova smyslu právní jistotu. Především provozovatelé internetových vyhledávačů mají jistotu, protože Soudní dvůr EU nepovažuje rezervování klíčových slov s cílem jejich spojení se zobrazením reklamy inzerenta za užití v obchodním styku, a proto možnost, že by mohli být odpovědní za inzerci, je velmi malá.³⁶⁷

Lze také shrnout, že národní soudní rozhodovací praxe je plně v souladu s evropskou rozhodovací praxí, když soudy rozhodují vesměs tak, že se jedná o zásah do práv vlastníka ochranné známky, pokud je v internetovém vyhledávači užito označení shodné s ochrannou známkou v reklamním sdělení, a to bez souhlasu vlastníka ochranné známky.

5.5 Přihláška ochranné známky podaná tzv. nehodným zástupcem – 7 odst. 1 písm. d)

V souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách může podat námitky vlastník ochranné známky, pokud přihlášku ochranné známky podal zástupce vlastníka ochranné známky na své vlastní jméno a bez souhlasu tohoto vlastníka, ledaže by zástupce své jednání řádně odůvodnil.

Námitkový důvod dle § 7 odst. 1 písm. d) transponuje čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice 2015/2436. Ustanovení tohoto námitkového důvodu odpovídá čl. 6 septies odst. 1 Pařížské úmluvy.

Na úrovni ochranné známky EU je obdobná úprava obsažena v čl. 8 odst. 3 nařízení 2017/1001.

Termín zástupce zahrnuje všechny pojmy uvedené v § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách před velkou novelou, tj. jednatel, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka. Námitkový důvod dříve upravený v § 7 odst. 1 písm. f) je nyní upraven v § 7 odst. 1 písm. d) s některými odlišnostmi.

³⁶⁶ MACEK, J. Ochranná známka jako klíčové slovo. Průmyslové vlastnictví 2/2019, s. 61.

³⁶⁷ BOHÁČEK, M. MENČL, J. Ochranné známky a klíčová slova ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie (2. část). Obchodněprávní revue 1/12, s. 1.

Ve srovnání s právní úpravou zákona před velkou novelou je nutno zmínit, že před novelou byl k podání námitek aktivně legitimován vlastník ochranné známky registrované v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo státě WTO či přihlašovatel dle § 7 odst. 3. S účinností velké novely však byla v důsledku transpozice harmonizační směrnice aktivní legitimace rozšířena na všechny vlastníky ochranných známek bez ohledu na území, na kterém požívají ochrany.

Za zástupce vlastníka ochranné známky ve smyslu analyzovaného ustanovení považujeme přihlašovatele, pokud v době před podáním napadené přihlášky existoval ekonomický vztah, který očekával loajalitu a důvěru.³⁶⁸

K úspěšnému uplatnění analyzovaného námitkového důvodu leží dle § 25 odst. 2, resp. § 32a odst. důkazní břemeno ohledně prokázání takového vztahu na vlastníku namítané ochranné známky. Jako důkaz mohou sloužit např. faktury, objednávky, vzájemná obchodní korespondence. Není nezbytné dokládat přímo písemnou smlouvu.³⁶⁹

Další podmínkou pro úspěšné uplatnění námitek dle § 7 odst. 1 písm. d) je absence jasného, přesného a nepodmíněného souhlasu namítajícího s podáním pozdější přihlášky ochranné známky na jméno zástupce (tj. na jméno přihlašovatele).

Souhlas vlastníka ochranné známky (tj. namítajícího) s podáním přihlášky zástupcem tedy musí být přesný, jasný a nepodmíněný. Skutečnost, že byl tento souhlas přihlašovateli ze strany vlastníka ochranné známky dán, musí přihlašovatel prokázat.

I v případě, že přihlašovatel je zástupcem vlastníka namítané ochranné známky, napadenou přihlášku ochranné známky podal svým jménem bez souhlasu namítajícího vlastníka, může své jednání odůvodnit, protože může prokázat, že existuje důvod ospravedlňující jeho jednání.

Dle doslovného znění analyzovaného ustanovení by se mohlo zdát, že napadená přihláška a namítaná ochranná známka musejí být zcela stejné, nicméně analyzované ustanovení by mělo být vykládáno extenzivně, protože se jedná o ochranu práv vlastníka ochranné známky před nekalým jednáním přihlašovatele pozdějšího označení.³⁷⁰ Je proto nutné vzít v úvahu, že jednání přihlašovatele vykazuje prvky nedobré víry ve smyslu § 32 odst. 1. Postačuje proto, že přihlašované označení namítanou ochrannou známkou reprodukuje s nepatrnými změnami, které nemění její distinktivní způsobilost.

³⁶⁸ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, č. j. 5 A 57/2001-43.

³⁶⁹ KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGLOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 7 odst. 1 písm. d), in aspi.cz.

³⁷⁰ Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem, část G2. Sporná řízení ve věci ochranných známek, s. 18. Dostupné: <https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/prakticka-pomucka-pro-řízení-před-úřadem>.

Rovněž ve vztahu k přihlašovaným výrobkům či službám není vyžadována striktní shoda. V praxi proto vycházíme z postulátu, že by výrobky a služby měly vykazovat vzájemnou souvislost, resp. být rovnocenné a v očích spotřebitelů vyvolat dojem, že byly uvedeny na trh vlastníkem ochranné známky tj. namítajícím.

5.6 Ostatní relativní důvody dle § 7 odst. 1 písm. e) až h)

5.6.1 Nezapsané nebo jiné označení – § 7 odst. 1 písm. e)

V souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách může námitky podat *uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyt práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace.*

Ustanovení analyzovaného námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. e) bylo před velkou novelou obsaženo v § 7 odst. 1 písm. g), jež znělo: *„Přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.“*

Účinná právní úprava vychází z čl. 5 odst. 4 písm. a) harmonizační směrnice, jež stanoví, že *„Členský stát může stanovit, že se ochranná známka nezapiše, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud a v rozsahu, v němž: a) přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo dnem vzniku práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce pozdější ochranné známky byla nabyta práva k nezapsané ochranné známce nebo jinému označení užívanému v obchodním styku a tato nezapsaná ochranná známka nebo jiné označení dává svému vlastníkovi právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.“*

Na úrovni ochranné známky je obdobná úprava obsažena v čl. 8 odst. 4 nařízení 2017/1001, jež stanoví, že *„Na základě námitek vlastníka nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaných v obchodním styku, jejichž význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapiše, pokud podle právních předpisů Unie nebo práva*

členského státu, které se na toto označení vztahují a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky EU nebo přede dnem vzniku práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky EU, b) toto označení poskytuje svému vlastníkovi právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.“

Namítající nese důkazní břemeno a musí tak dle § 25 odst. 2, popř. dle § 32a odst. 1 prokázat, že je uživatelem „nezapsaného označení“, tj. označení, které z neformálního hlediska vykazuje způsobem užívání vlastnosti ochranné známky, nebo „jiného označení“ (např. obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku, internetová doména zapsaná v příslušném registru správce domén atd.) v obchodním styku ve vztahu k namítaným výrobkům a službám. „Jiná označení“ mají často ve srovnání s „nezapsanými označeními“ odlišnou podstatu, přičemž tato skutečnost však nevylučuje, že v obchodním styku mohou být užívána s cílem označení obchodního původu výrobků či služeb.

Pro úspěšné uplatnění námitek dle § 7 odst. 1 písm. e), resp. pro úspěšný návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. e) musí namítající užívat namítané označení v obchodním styku v rozsahu a způsobem, aby bylo možné při současném splnění dalších podmínek rozhodnout, že napadané přihláška ochranné známky zasahuje do práv z něj plynoucích.

Právní úprava před velkou novelou tento požadavek vnímala jako „přesah místního dosahu“ konfliktního označení. V tomto ohledu právní úprava zůstala věcně stejná, pouze se terminologicky sjednotila s harmonizační směrnicí. Osobě podávající námítky musí dostatečně silná práva svědčit ke dni vzniku práva přednosti, protože v tomto okamžiku nastává eventuální zásah do práv osoby namítající.

Potřebný „rozsah“ užívání zákon explicitně neuvádí, nicméně až užíváním v obchodním styku k němu namítající nabývá práva. Současně platí, že se musí jednat o práva dostatečně silná, aby eliminovala zápis konfliktního přihlášeného označení do rejstříku. Lze tedy shrnout, že užívání nezapsaného označení by mělo být dlouhodobější a kontinuální povahy.

Nezapsané označení musí na trhu na relevantní spotřebitele působit tak, aby si s namítaným označením spojovali obchodní původ výrobků a služeb, ke kterým se užívá. Lze říci, že se musí jednat o označení s větším než místním dosahem.

ÚPV při hodnocení důkazů bere v úvahu hospodářský objem tvořený souhrnem všech úkonů spojených s užíváním namítaného nezapsaného nebo jiného označení, délku časového období, během kterého nastaly úkony spojené s užíváním namítaného nezapsaného nebo jiného označení, a dále rovněž frekvenci těchto úkonů.

Z důkazů předložených namítajícím musí být patrné, že k užívání namítnutého označení docházelo podstatným způsobem před vznikem práva přednosti napadené přihlášky ochranné známky. Z podkladů musí být dále patrné, že práva k namítnutému označení namítajícímu svědčila k rozhodnému dni, protože k tomuto okamžiku do nich napadená přihláška ochranné známky eventuálně neoprávněně zasahuje.

Další podmínkou analyzovaného námitkového důvodu je, aby výrobky a služby, ve vztahu k nimž je výše popsán způsobem namítané označení užíváno, byly shodné či podobné s výrobky a službami, pro které má být registrována napadená přihláška. Při hodnocení shody, resp. podobnosti výrobků či služeb uplatňuje ÚPV stejná kritéria jako v případě námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. a) pro případ shody a stejná kritéria jako v případě námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. b) pro případ podobnosti výrobků a služeb.

Ve vztahu ke shodě či podobnosti mezi nezapsaným označením užívaným v obchodním styku a přihlašovaným konfliktním označením lze konstatovat, že tyto jsou klíčovým faktorem. Při posuzování shody či podobnosti konfliktních označení uplatňuje ÚPV stejná kritéria jako v případě námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. a) ve vztahu ke shodě označení a stejná kritéria jako u námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. b) ve vztahu k podobnosti konfliktních označení.

Pro uplatnění analyzovaného námitkového důvodu musí mezi napadenou přihláškou ochranné známky a namítaným nezapsaným či jiným označením celkově existovat pravděpodobnost záměny.³⁷¹

5.6.2 Právo na ochranu osobnosti – § 7 odst. 1 písm. f)

Na základě ust. § 7 odst. 1 písm. f) může námitky podat „*fyzická osoba, jejíž právo na ochranu osobnosti, zejména právo na jméno, právo k vlastní podobě a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva.*“

Námitkový důvod dle § 7 odst. 1 písm. f) vychází z čl. 5 odst. 4 písm. b) body i) a ii) harmonizační směrnice, jež stanoví, že „*Členský stát může stanovit, že se ochranná známka nezapiše, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud a v rozsahu, v němž užívání ochranné známky může být zakázáno na základě jiného staršího práva,*

³⁷¹ Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem, část G2. Sporná řízení ve věci ochranných známek, s. 19. Dostupné: <https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/prakticka-pomucka-pro-rizeni-pred-uradem>.

než jsou práva uvedená v odstavci 2 a v písmenu a) tohoto odstavce, zejména i) práva na jméno, ii) práva k vlastní podobě.“

Ve vztahu k ochranné známce EU je analogická úprava, avšak v souvislosti s prohlášením ochranné známky za neplatnou upravena v čl. 60 odst. 2 písm. a) a b) nařízení 2017/1001, jež stanoví, že *„Ochranná známka EU se rovněž prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv, může-li být její užívání zakázáno na základě jiného staršího práva podle právních předpisů Unie nebo vnitrostátních předpisů, kterými se ochrana tohoto práva řídí, zejména a) práva na jméno, b) práva k vlastní podobě.“*

Právní úprava analyzovaného námitkového důvodu v jisté části koresponduje s ustanoveními občanského zákoníku, zejména s ust. § 77 a násl. (*ochrana jména a příjmení člověka*), s ust. § 78 a násl. (*pseudonym*) či s ust. § 84 a násl. (*ochrana práv k vlastní podobě*) a s úpravou týkající se ochrany práv spojených s projevy osobní povahy za současné podmínky, že uvedená osobnostní práva by mohla být napadenou přihláškou dotčena. Hlavním cílem analyzovaného námitkového důvodu je zabezpečení respektování osobnosti člověka.

Osobností se rozumí člověk ze své společenské podstaty spolu se svými individuálními zvláštnostmi. Zásahy do osobnostních práv, zejména do práva na jméno, do práva k vlastní podobě či do práva na ochranu projevů osobní povahy jsou možné výlučně se souhlasem dotčené osoby.

Namítající musí v řízení o námitkách prokázat objektivní možnost přímé souvislosti namítaného jména se svojí osobou, resp. osobou, jejíž osobnostní práva v námitkách uplatňuje.

Jinak řečeno právo k vlastní podobě znamená, že v námitkami napadené přihlášce je zachycena podoba namítající fyzické osoby. Namítající musí prokázat, že na podkladě zachycení jeho podoby v napadeném označení je možné určit jeho totožnost.

Pokud namítající uplatňuje pseudonym, musí v námitkovém řízení prokázat, že tento vešel před vznikem práva přednosti ve známost. Aby mohlo být jméno, respektive pseudonym přihláškou pozdější ochranné známky dotčeno, je nutné prokázat, že přihláška ochranné známky je objektivně způsobilá vyvolat dojem přímého spojení s namítající fyzickou osobou.

Projevy osobní povahy jsou obvykle zachyceny v hmotné podobě, např. osobní písemnosti. Při uplatnění těchto projevů v rámci analyzovaného námitkového důvodu musí namítající prokázat existenci namítaných projevů osobní povahy a dále skutečnost,

že požívá práva k nim. Také musí existovat přímá spojitost mezi uplatňovanými právy k projevům osobní povahy a předmětnou fyzickou osobou.

Při posuzování námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. f) vychází ÚPV z objektivního hlediska, a proto k úspěšnému uplatnění námitek postačuje pouhá způsobilost přihlašovaného konfliktního označení ohrozit práva na ochranu osobnosti, aniž by k zásahu skutečně muselo dojít. V souvislosti s propagační funkcí ochranné známky lze uvést, že analyzovaný námitkový důvod se bude často týkat veřejně známých osobností. Bez souhlasu veřejně známých osobností by mohlo dojít k zásahu do jejich osobnostních práv tak, že by byla neoprávněně přenesena prostřednictvím označení na výrobky či služby. V krajních případech by mohlo dojít k poškození pověsti veřejně známé osobnosti nebo k narušení osobní cti či důstojnosti.

Skutečnost, zda se je namítající osobou veřejně známou, je významným faktorem v rámci námitkového řízení. Pro uplatnění námitek není rozhodné, zda se jedná o osobu veřejně známou širokému okruhu společnosti, může se jednat i o osobu známou pouze v určitých obchodních kruzích.³⁷²

K podání námitek dle analyzovaného námitkového důvodu je oprávněna fyzická osoba a dále osoba oprávněná uplatňovat práva osobnostní povahy, tedy např. dle ust. § 78 občanského zákoníku. Právo na jméno tak ve smyslu § 78 občanského zákoníku může uplatnit manžel, potomek, předek či partner, pokud je fyzická osoba dotčená, respektive potenciálně dotčená na svých právech nepřítomná, nezvěstná, nesvéprávná nebo pokud právo na ochranu jména nemůže z jiného důvodu uplatnit sama.

Po smrti člověka se těchto práv může domáhat osoba blízká ve smyslu ust. § 82 odst. 2 a § 22 občanského zákoníku. Osobnostních práv se může dle § 83 občanského zákoníku domáhat také osoba právnická, a to v případě, že zásah do osobnostních práv člověka souvisí s jeho činností v právnické osobě. Za života fyzické osoby je nutný její souhlas.

5.6.3 Právo k autorskému dílu – § 7 odst. 1 písm. g)

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) může námitky podat „osoba, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno.“

³⁷² KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGLOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 7 odst. 1 písm. f), in aspi.cz.

Ustanovení analyzovaného námitkového důvodu vyplývá z čl. 5 odst. 4 písm. b) iii) harmonizační směrnice, podle kterého platí, že „*Členský stát může stanovit, že se ochranná známka nezapiše, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud a v rozsahu, v němž užívání ochranné známky může být zakázáno na základě jiného staršího práva, než jsou práva uvedená v odstavci 2 a v písmenu a) tohoto odstavce, zejména práva autorského.*“

Na úrovni ochranné známky EU je analogická úprava obsažena v ustanovení o prohlášení ochranné známky EU za neplatnou v čl. 60 odst. 2 písm. c) nařízení 2017/1001, jež stanoví, že „*Ochranná známka EU se rovněž prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv, může-li být její užívání zakázáno na základě jiného staršího práva podle právních předpisů Unie nebo vnitrostátních předpisů, kterými se ochrana tohoto práva řídí, zejména práva autorského.*“

Námítky podle písm. g) může v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*autorský zákon*“) podat buď autor, spoluautor, spoluautoři jakožto originární subjekt (fyzické osoby) nebo odvozený subjekt, dle § 58 autorského zákona zaměstnavatel u zaměstnaneckého díla, nabyvatel licence či dědic, který vykonává práva k dílu, nebo dle § 61 autorského zákona objednatel díla vytvořeného na objednávku či vyhlašovatel veřejné soutěže.

Aktivní legitimaci musí namítající v řízení o námitkách prokázat (např. prostřednictvím smlouvy o dílo, důkazy o zveřejnění díla) nebo předložením prohlášení autora spolu s náležitými důkazy, jež budou prokazovat tvrzení namítajícího autora, respektive prokazovat skutečnost, že se jedná o zaměstnanecké dílo.

Aby mohlo být dílo chráněno ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. g) musí splňovat znaky autorského díla. Předmětem práva autorského je ve smyslu ust. § 2 odst. 1 autorského zákona dílo literární, vědecké či umělecké, které je výsledkem duševní tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v objektivní, tj. vnímatelné podobě, a to bez ohledu na rozsah, účel nebo význam. Charakteristickými znaky autorského díla je individualita a jedinečnost tvůrčí činnosti autora. Podle negativního vymezení autorského díla ve smyslu § 2 odst. 6 autorského zákona jím naopak není námět díla, myšlenka či postup.

Jedná-li se o dílo grafické, hodnotí ÚPV obecnou povahu díla, druh a určení děl grafických, jež mají sloužit jako logotypy k označení výrobků a služeb.

Rozhodnutí soudu o tom, zda se jedná o dílo autorské ve smyslu ust. § 2 odst. 1 autorského zákona, je pro ÚPV závazné. Namítající má povinnost případné pravomocné rozhodnutí soudu ÚPV doložit. Nebude-li pravomocné rozhodnutí soudu účastníky doloženo, vyřeší pro účely námitek danou otázku ÚPV.³⁷³

Jedná-li se o dílo grafické, hodnotí ÚPV obecnou povahu díla, druh a určení děl grafických, jež mají sloužit jako logotypy k označení výrobků a služeb.

Analyzované ustanovení explicitně neuvádí rozsah, jak moc mají být autorské dílo a napadené označení podobná, nicméně lze vycházet z toho, že napadená přihláška autorské dílo reprodukuje co do prvků, které se vyznačují individualitou a jedinečnou tvůrčí činností autora. Bude se tedy jednat o podobnost, která u relevantní veřejnosti bude způsobila vyvolat představu, že námitkami napadené označení vzniklo změnou či zpracováním namítaného autorského díla. Způsob dotčení autorského díla zdůvodňuje namítající.

Užíváním přihlašovaného označení může dojít k zásahu nejen do autorského díla jako takového, ale rovněž do dalších osobnostních (např. při kolizi s přihláškou ochranné známky se jedná často o nedotknutelnost díla) a majetkových práv autorských (například při kolizi s přihláškou ochranné známky se jedná často o neoprávněné užití díla). Pro rozhodnutí ÚPV o tom, že byl naplněn námitkový důvod dle § 7 odst. 1 písm. g) postačuje, pokud je přihlašované označení způsobilé zasáhnout do kteréhokoli práva k dílu autorskému.³⁷⁴

Shledá-li ÚPV námitky důvodnými, zamítne dle § 45 odst. 2 přihlášku ochranné známky pro celý seznam výrobků a služeb, pokud se namítající nedomáhá zamítnutí pouze pro část výrobků či služeb.

5.6.4 Práva z jiného průmyslového vlastnictví – § 7 odst. 1 písm. h)

Posledním námitkovým důvodem je důvod dle ust. § 7 odst. 1 písm. h), na základě kterého může námitky podat „*vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlašovaného označení dotčena.*“

Analyzovaný námitkový důvod vychází z čl. 5 odst. 4 písm. b) iv) harmonizační směrnice, jež stanoví, že „*Členský stát může stanovit, že se ochranná známka nezapíše,*

³⁷³ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2008, č. j. 6 As 22/2007 – 120.

³⁷⁴ Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem, část G2. Sporná řízení ve věci ochranných známek, s. 21. Dostupné: <https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/prakticka-pomucka-pro-rizeni-pred-uradem>.

a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud a v rozsahu, v němž užívání ochranné známky může být zakázáno na základě jiného staršího práva, než jsou práva uvedená v odstavci 2 a v písmenu a) tohoto odstavce, zejména práva průmyslového vlastnictví.“

Namítající musí v případě námitkového důvodu dle písm. h) přesně specifikovat předmět průmyslového vlastnictví, jež je chráněn v České republice, a doložit skutečnosti o tom, že je oprávněn namítané právo uplatňovat. Namítané právo musí platně existovat ještě před vznikem práva přednosti pozdějšího přihlašovaného označení, ke dni podání námitek a ke dni vydání rozhodnutí o námitkách.

Namítající musí v námitkách odůvodnit, jak přihlašované označení zasahuje do jiného práva z průmyslového vlastnictví, jež je předmětem námitek, přičemž musí vycházet z rozsahu a způsobu ochrany dle příslušného zákona z jiného průmyslového vlastnictví.

Právem z jiného průmyslového vlastnictví rozumíme v zásadě jakékoliv právo z oblasti průmyslového vlastnictví, jehož uplatnění nelze podřadit pod ostatní námitkové důvody v § 7 odst. 1 písm. a) až g). Ve smyslu analyzovaného ustanovení se ovšem nejedná o práva k označením patřícím do kategorie práv průmyslových, neboť tyto slouží k identifikaci obchodního původu výrobků, resp. služeb a dále o práva, jejichž podstata to vylučuje.³⁷⁵

Ve smyslu analyzovaného námitkového důvodu právo z jiného průmyslového vlastnictví je zpravidla zapsáno ve veřejném seznamu vedeném ÚPV, resp. jiným správním orgánem. Lze usuzovat, že nejčastěji bude na základě předmětného námitkového důvodu, jenž je namítán poměrně zřídka, namítáno právo k průmyslovým vzorům, právo na ochranu označení původu a zeměpisných označení.³⁷⁶

Zapsaný průmyslový vzor poskytuje dle § 19 zákona o průmyslových vzorech svému vlastníku výlučné právo tento užívat, bránit třetím osobám v jeho užívání bez souhlasu vlastníka. V souladu s § 10 zákona o průmyslových vzorech platí, že do rozsahu ochrany plynoucí z registrace průmyslového vzoru patří každý průmyslový vzor, jenž u informovaného uživatele nevyvolává odlišný celkový dojem.

³⁷⁵ KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGLOVÁ, A. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. Wolters Kluwer, 2020. Komentář k § 7 odst. 1 písm. h), in aspi.cz.

³⁷⁶ Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem, část G2. Sporná řízení ve věci ochranných známek, s. 21. Dostupné: <https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/prakticka-pomucka-pro-rizeni-pred-uradem>.

Hrozba zasažení do práv z průmyslového vzoru by při kolizi s přihláškou pozdější ochranné známky mělo být posuzováno právě z hlediska informovaného uživatele. Informovaný uživatel je zpravidla nadán zvláštní ostražitostí často z důvodu osobní zkušenosti či široké znalosti konkrétního odvětví. Nejvyšší soud uvedl, že informovaného uživatele nelze zaměňovat s pojmem průměrného spotřebitele.³⁷⁷

Při posuzování důvodnosti námitek dle analyzovaného relativního důvodu ÚPV zkoumá, zda přihlašované označení u informovaného uživatele vyvolává ve srovnání s průmyslovým vzorem rozdílný dojem a zda je přihlašované označení jako celek způsobilé zasáhnout do práv k průmyslovému vzoru vyplývajících jeho vlastníku z registrace.

Námítka dle důvodu dle § 7 odst. 1 písm. h) může podat rovněž vlastník průmyslového vzoru průmyslového vzoru Společenství ve smyslu nařízení rady (ES) č. 6/2002 o průmyslových vzorech Společenství. Vzhledem k charakteru průmyslových vzorů se nejčastěji jedná o kolizi s přihláškou trojrozměrné ochranné známky nebo ochranné známky se vzorem.

Námítka dle analyzovaného relativního důvodu lze podat rovněž na základě práva k označení původu a zeměpisných označení dle zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, na základě přímo použitelných právních předpisů EU upravujících tato průmyslová práva a na základě mezinárodních smluv. Aktivní legitimaci k podání námitek dle § 7 odst. 1 písm. h) má oprávněný uživatel označení původu či zeměpisného označení, které by mohlo být užíváním přihlašovaného označení dotčeno.

Označením původu výrobků je dle § 2 písm. a) zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele zeměpisný název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými faktory, a jestliže výroba, zpracování a příprava zboží probíhá na daném území. Za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení.

³⁷⁷ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 23 Cdo 2887/2013.

Zeměpisné označení naproti tomu představuje méně silný vztah k původu zboží a jeho kvalitativním znakům. Zeměpisným označením se dle § 2 písm. b) zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. Předpokladem zeměpisného označení tak je, aby kvalita, pověst či ostatní vlastnosti daného zboží bylo možno přisuzovat jeho zeměpisnému původu.

Označení původu i zeměpisné označení jsou označení nevýlučná, jejichž ochrana je dána dle § 23 zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

Obecně ve vztahu k námitkovému důvodu dle § 7 odst. 1 písm. h) text zákona explicitně stanoví k podání námitek aktivní legitimaci „vlastníkovi práva z jiného průmyslového vlastnictví“, avšak v praxi se interpretace vztahuje rovněž na jeho „oprávněného držitele“, pokud to jeho povaha připouští.

Ochrana označení původu a zeměpisných označení má primárně veřejnoprávní povahu, a dosud nepanuje shoda na tom, zda ji nepodřadit i do sféry soukromoprávní, tj. zda by neměla být ze strany třetích osob předmětem připomínek dle § 24.

5.7 Aktivní legitimace přihlašovatele staršího práva – § 7 odst. 2

V důsledku velké novely došlo ke zpřesnění okruhu osob oprávněných podat námitky ochranné známky uvedené v § 3 písm. c) a žadatele o zápis práva z jiného průmyslového vlastnictví podle § 7 odst. 1 písm. h), bude-li toto právo zapsáno. Před novelou stanovil § 7 odst. 2, že „*námitky podle odstavce 1 písm. a), b), e) a f) může podat rovněž přihlašovatel ochranných známek v těchto ustanoveních uvedených.*“

Nově § 7 odst. 2 stanoví, že „*Námitky může podat rovněž přihlašovatel ochranné známky uvedené v § 3 písm. c) a přihlašovatel či žadatel o zápis práva z jiného průmyslového vlastnictví podle odstavce 1 písm. h), bude-li toto právo zapsáno.*“

Námitky dle § 7 odst. 1 písm. a) (dvojitá shoda), písm. b) (pravděpodobnost záměny) a písm. c) (ochranná známka s dobrým jménem) může podat také přihlašovatel starších ochranných známek dle § 3 písm. c). Tímto přihlašovatelem je přihlašovatel národní ochranné známky, přihlašovatel ochranné známky EU, přihlašovatel mezinárodní

ochranné známky s vyznačením České republiky a mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU.

V této souvislosti je nutné podotknout, že přihláška ochranné známky není zákonem chráněné právo, do kterého by pozdější přihlašované označení mohlo zasáhnout.

ÚPV tak může v rozhodnutí o námitkách konstatovat zásah do zákonem chráněných práv osoby namítající až teprve poté, kdy dojde k zápisu namítané přihlášky ochranné známky. Shora uvedené se uplatní rovněž u námitek ve smyslu § 7 odst. 1 písm. h), tj. vlastník práva z jiného průmyslového vlastnictví.

Pokud namítající ve svých námitkách ve smyslu § 7 odst. 1 písm. d) uplatní národní ochrannou známku, ochrannou známku EU nebo mezinárodní ochrannou známku s vyznačením České republiky nebo EU, jedná se o starší ochrannou známku ve smyslu § 3 písm. c), a proto je dána aktivní legitimace přihlašovatele. O starší ochrannou známku ve smyslu § 3 písm. c) by se ovšem nejednalo v případě, pokud by se námitky dle § 7 odst. 1 písm. d) týkaly ochranné známky, která na podkladě své registrace nemá účinky.

Na závěr doplním, že na rozdíl od právní úpravy před novelou, novelizovaný zákon neumožňuje explicitně podání námitek přihlašovateli ochranné známky, jejíž ochrana bude mimo území České republiky.

Před novelou toto umožňoval § 7 odst. 1 písm. f), jež stanovil, že *„Přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u ÚPV vlastníkem ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, pokud přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky podle článku 6septies Pařížské úmluvy³ na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil.“* a dále analyzovaný námitkový důvod § 7 odst. 2, jež stanovil, že *„Námitky podle odstavce 1 písm. a), b), e) a f) může podat rovněž přihlašovatel ochranných známek v těchto ustanoveních uvedených.“*

5.8 Písemný souhlas s registrací ochranné známky – § 7 odst. 3

Ustanovení § 7 odst. 3 zůstalo velkou novelou nedotčeno a stanoví, že *„V případě, že osoba oprávněná podat námitky podle § 7 odst. 1 po podání námitek udělí písemný*

souhlas k zápisu přihlášené ochranné známky do rejstříku, platí, že své námitky vzala zpět, a ÚPV řízení o námitkách zastaví.“

Souhlas musí být zřejmý, jasný, bezpodmínečný a předložen v písemné podobě.

Předloží-li namítající souhlas se zápisem ochranné známky, ÚPV námitkové řízení dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zastaví.

Závěr

Cílem předkládané rigorózní práce je poskytnout čtenářům ucelený pohled na důvody odmítnutí ochrany ochranné známky podle českého právního řádu a podle rozhodovací praxe ÚPV.

V první třetině práce jsem se kvůli ucelenosti výkladu věnovala historickému exkurzu právní úpravy ochranné známky na českém území s důrazem na historický vývoj jednotlivých důvodů odmítnutí ochrany. Nemalý prostor jsem zaměřila na novelu provedenou zákonem č. 286/2018 Sb., která s účinností ode dne 1. 1. 2019 podstatným způsobem změnila národní zákon o ochranných známkách, a to jak z hlediska samotné definice ochranné známky, tak z hlediska absolutních i relativních důvodů odmítnutí ochrany. Touto novelou se do českého právního řádu transponovala harmonizační směrnice a v důsledku toho je národní právní úprava v souladu s úpravou evropskou. V rámci jednotlivých kapitol, zejména v rámci stěžejních kapitol týkajících se důvodů odmítnutí ochrany ochranné známky se vždy (tam, kde nastala změna) snažím o komparaci s právní úpravou předcházející, neboť velká novela nabyla účinnosti v průběhu psaní této rigorózní práce.

V přípravné části rigorózní práce se rovněž věnuji obecně institutu ochranné známky a funkcím ochranné známky s důrazem na hlavní funkci ochranné známky, tj. funkci rozlišovací, neboť tato je stěžejní pro vymezení ochranné známky jako takové, a to jak z pozitivního hlediska, tak z hlediska negativního, tedy z hlediska absolutních důvodů odmítnutí ochrany ochranné známky ve smyslu § 4 zákona o ochranných známkách.

V přípravné části práce, v kapitole 3. jsem se rovněž věnovala procesu registrace ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou ve smyslu § 32, když toto úzce souvisí s relativními důvody odmítnutí ochrany dle § 7 zákona o ochranných známkách.

Předmětu práce, tj. důvodům odmítnutí ochrany ochranné známky se věnuji v hlavních kapitolách práce, a to v kapitolách 4. a 5.

V kapitole 4. jsem analyzovala absolutní důvody odmítnutí ochrany dle § 4 zákona o ochranných známkách. Postupovala jsem metodou studia odborných knih, odborných článků, důvodových zpráv k zákonům a komentářů k zákonu o ochranných známkách. Každý absolutní důvod jsem vždy v úvodu porovnávala s právní úpravou před velkou novelou, s právní úpravou harmonizační směrnice a s právní úpravou ochranné známky

EU dle nařízení č. 2017/1001. Následuje obecný rozbor konkrétního absolutního důvodu a poté jeho názorná demonstrace na vybraném vzorku rozhodnutí převážně druhostupňových rozhodnutí ÚPV.

Po velké novele známkového zákona je nyní upraven absolutní důvod v § 4 písm. h), podle kterého nelze zapsat označení „ *které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů.*“

Novela přinesla ještě jeden nový absolutní důvod, resp. zpřesnila důvod původní, a to důvod uvedený v § 4 písm. l) zákona o ochranných známkách, podle kterého se do rejstříku nezapíše označení, jehož užívání se přiči ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

Za důležité je nutno považovat rovněž skutečnost, že ze zákona o ochranných známkách po novele naopak zcela vypadl absolutní důvod původně uvedený v § 4 písm. m), který stanovil, že do rejstříku se nezapíše označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Tento dříve upravený absolutní důvod měl za cíl primárně bránit zápisu tzv. blokačních ochranných známek.

Z analýzy rozhodovací praxe ÚPV vyplývá, že nejvíce frekventovanými absolutními důvody jsou důvody uvedené v § 4 písm. a) až d), přičemž tyto důvody se mnohdy vyskytují paralelně vedle sebe. Důvod je pochopitelný, neboť absolutní důvody uvedené pod písmeny c) a d) jsou konkrétněji specifikované důvody pro označení, jež postrádají rozlišovací způsobilost, a tedy je naplněn současně absolutní důvod dle § 4 písm. b).

Relativním důvodům odmítnutí ochrany upraveným v § 7 zákona o ochranných známkách jsem se věnovala v kapitole 5. předkládané rigorózní práce. Opět jsem relativní důvody dávala do komparace s úpravou evropskou a s úpravou před novelou, neboť právě v případě relativních důvodů odmítnutí ochrany došlo po novele k mnohým změnám.

Novelou zákona o ochranných známkách došlo k opuštění úpravy zamítnutí přihlášky ochranné známky z důvodu dřívější shodné ochranné známky nebo ochranné

známky, jež obsahovala shodný prvek chráněné pro shodné výrobky nebo služby v řízení vedeném ex officio a zařazení tohoto důvodu pod relativní důvody odmítnutí ochrany.

Současně účinný zákon o ochranných známkách upustil od pravidla, na základě kterého mohl ÚPV v řízení o zápise ochranné známky ochrannou známku zamítnout ex officio, pokud přihlašované označení obsahovalo shodné prvky se starší ochrannou známkou, pokud tyto prvky mohly způsobit záměnu mezi ochrannou známkou a přihlašovaným označením. Zákon nedotčený novelou byl v rozporu s harmonizační směrnicí. Na evropské, resp. mezinárodní úrovni byl přezkum relativních důvodů odmítnutí ochrany ex officio překonán, neboť hlavní myšlenkou je, že ochranná známka je majetkovým právem a vlastnictví zavazuje. Z tohoto důvodu má vlastník ochranné známky povinnost dbát o svá práva vyplývající z ochranné známky, k čemuž slouží primárně institut námitek či následně návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Dřívější ust. § 6 bylo zrušeno a v souladu s harmonizační směrnicí se tento důvod zamítnutí přesunul pod ust. § 7 odst. 1 písm. a), které stanoví, že *„Přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení.“* Může jej proto uplatnit pouze osoba, jejíž práva by mohla být přihláškou dotčena. Tato změna měla za cíl odstranit dřívější rozpor v postavení vlastníků ochranných známek v řízení před ÚPV a EUIPO a také sjednotit právní úpravy s nařízením 2017/1001. Tato úprava rovněž plně odpovídá harmonizační směrnicí.

Námitkový důvod uvedený v § 7 písm. c) po novele subsumoval dřívější námitkové důvody uvedené původně v § 7 písm. b) až e), neboť se všechny vztahovaly k ochranné známce s dobrým jménem. Relativní důvod uvedený v § 7 písm. c) se vztahuje na přihlašované označení bez ohledu na to, zda má být registrováno pro shodné, podobné, resp. nepodobné výrobky, pro něž je starší ochranné známka s dobrým jménem registrována.

Relativní důvod dříve uvedený v § 7 písm. g) je od 1. 1. 2019 upraven v § 7 písm. e) a stanoví, že námitky proti zápisu může podat uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato

označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, přičemž za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace.

Novelou dotčené ust. § 7 odst. 2 nově upřesňuje okruh osob oprávněných podat námitky stran přihlašovatele ochranné známky dle § 3 písm. c) a žadatele o registraci práva z jiného průmyslového vlastnictví ve smyslu § 7 odst. 1 písm. h), dojde-li k jeho registraci.

Nově byl zpřesněn také § 25 upravující námitkové řízení, kde je stanoveno, že námitky je možné podat na základě jednoho nebo více starších práv, a to za předpokladu, že všechna práva náleží jednomu namítajícímu. Namítající může námitky podat na základě všech nebo části výrobků či služeb, pro které je starší právo chráněno, resp. k ochraně přihlášeno.

Ve vztahu k námitkovému řízení zákon po novele upravuje nová ustanovení týkající se prokázání užívání ochranné známky, a to ust. §26a a § 26b.

Námitkový důvod dříve upravený v ust. § 7 odst. 1 písm. k) upravující nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky ze zákona vypadl a řízení o něm dříve zahájená byla zastavena.

Na závěr doplním, že s účinností od 1. 2. 2022 bude zákon o ochranných známkách opětovně novelizován, a to zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

Seznam použitých zdrojů

1. Seznam použité literatury

BAJURA, J. ČÁP, Z. ČERNÁ, S. DOLANSKÁ BÁNYAIOVÁ, L., DVOŘÁK, J. DVOŘÁK, T. ELIÁŠ, J. ELISCHER, D. FIALA, J. FIALA, V. FRINTA, O. HAAS, K. HAJN, P., HOLČAPEK, T. *Občanský zákoník. Komentář*, svazek VI, (§ 2521 – 3081). Wolters Kluwer. In aspi.cz

BEJČEK, J. a kol. *Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014

BODENHAUSEN G. H. C. *Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*. 2. vyd. Geneva: WIPO, 1991

BODENHAUSEN, G. H. C. *Guide to the application of the Paris convention for the Protection of Industrial Property as revise dat Stockholm in 1967*. 2. vydání. Geneva: WIPO, 1991

CALLMAN, R. *Unfair competition, Trademarks and Monopolies*, 3. vyd. 1967

ČADA, K. *Strategie průmyslověprávní obrany*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014

ČERNÝ, M. HEJDOVÁ, S. CHARVÁT, R. KOUKAL, P. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*, 2017. Wolters Kluwer

DE KORVER, Z. *Modernizace známkového práva. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových*. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2018

DERCLAYE, E. LEISTNER, M. *Intellectual Property Overlaps – An European Perspective*. Oxford: Hart Publishing, 2011

DOBŘICHOVSKÝ, T. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO*. Linde Praha, 2004

HAJN, P. *Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži*. Brno: Masarykova univerzita, 2000

HÁK, J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Aleš Čeněk, 2012

- HART, T. FAZZANI, L. CLARK, S. *Intellectual property law*. Palgrave macmillan law masters. Fourth edition, 2006
- HART, T. FAZZANI, L. CLARK, S. *Intellectual property law*. Palgrave Macmillan Law Masters, 2006
- HORÁČEK, R. BISKUPOVÁ, E. DE KORVER, Z. *Práva na označení a jejich vymáhání (Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)*. Komentář. 3. doplněné vydání, 2015. beck-online.cz
- HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005
- HORÁČEK, R. ČADA, K. HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017
- HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*, 3. doplněné a přepracované vydání. C. H. Beck, 2017
- INGERL, R. ROHNKE, Ch. *Markengesetz: gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*. 3. vyd. München: Verlag C. H. Beck, 2010
- JAKL, L. *Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví*. Metropolitan University Prague Press. Praha, 2014
- JAKL, L. *Právní ochrana duševního vlastnictví*. Metropolitní univerzita Praha, 2011
- JAKL, L. *Právní ochrana duševního vlastnictví*. Metropolitní univerzita Praha, 2011
- JAKL, L. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví*, Repetitorium, Metropolitní univerzita Praha 2011
- JAKL, L. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví*. Repetitorium, Metropolitní univerzita Praha 2011
- JIRSA, J. *Přivalová vlna ve světě ochranných známek-Nástup certifikačních ochranných známek*. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 2017
- KRÝSLOVÁ, M. LOUČKA, M. PEŘINOVÁ, E. POMAIZLOVÁ, K. ŠPRUNGLOVÁ, A. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Wolters Kluwer, 2020, in aspi.cz
- LANGHE, P. *Marken- und Kennzeichenrecht*. 2. vydání. München: Verlag C. H. Beck, 2012

LAVICKÝ, P. a kol. *Občanský zákoník I. Obecná část. Komentář*. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014

LEŠKA, R. ONDŘEJOVÁ, E. *Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví*. Praha 2018

LOCHMANOVÁ, L. *Práva na označení. Obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Orac. 1997

ONDŘEJOVÁ, D. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku*. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014

REEVES, C. REDNAR, D. *Defining Quality: Alternatives and Implications*, Acad. Manag. Rev., 1994, 19

SEVILLE, C. *EU Intellectual Property Law and Policy*. Second Edition, Elgar European Law, 2016

SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. Orac. 2003

SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví. Vynálezy, užitné vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení*. 2. vydání, 2007

SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví. Vynálezy, užitné vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení*. 2. vydání, 2007

TÝČ, V. CHARVÁT, R. *Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie*. Praha: Leges, 2016

ZDVIHALOVÁ, M. a kol. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Praha. Metropolitan University Prague Press. Wolters Kluwer ČR, 2018

ZDVIHALOVÁ, M. a kol. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek. Individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Metropolitní univerzita Praha, 2016

ZDVIHALOVÁ, M. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018

2. Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví a EUIPO

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM, R 1101/2012-4

Rozhodnutí EUIPO, č. j. R 0404/2004-4

Rozhodnutí EUIPO, č. j. R 802/1999

Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 25. 3. 2013 ve věci R 1101/2012-4

Rozhodnutí OHIM ve věci R 0288/2012, CURVE 300

Rozhodnutí OHIM ve věci R 99/2002

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-125316

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-155197

Rozhodnutí ÚPV ze dne 1. 6. 2004 ve věci O-151565. In HORÁČEK, R. MACEK, J. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007

Rozhodnutí ÚPV ze dne 10. 2. 2005, sp. zn. O-160299

Rozhodnutí ÚPV ze dne 10. 2. 2005, sp. zn. O-160299

Rozhodnutí ÚPV ze dne 11. 3. 2002, sp. zn. O-143347

Rozhodnutí ÚPV ze dne 11. 3. 2003, sp. zn. O-87412

Rozhodnutí ÚPV ze dne 12. 6. 2009, sp. zn. O-437125

Rozhodnutí ÚPV ze dne 12. 7. 2019, sp. zn. O-522023

Rozhodnutí ÚPV ze dne 13. 1. 2011, sp. zn. O-471585

Rozhodnutí ÚPV ze dne 13. 10. 2015 ve věci O-179461

Rozhodnutí ÚPV ze dne 13. 10. 2015, sp. zn. O-179461

Rozhodnutí ÚPV ze dne 13. 7. 2016, sp. zn. O-514821

Rozhodnutí ÚPV ze dne 14. 10. 2016 sp. zn. O-500282

Rozhodnutí ÚPV ze dne 14. 10. 2016, sp. zn. O-500282

Rozhodnutí ÚPV ze dne 14. 10. 2016, sp. zn. O-500282

Rozhodnutí ÚPV ze dne 14. 6. 2005, sp. zn. O-195936

Rozhodnutí ÚPV ze dne 15. 11. 2011 ve věci O-484499

Rozhodnutí ÚPV ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. O-433707

Rozhodnutí ÚPV ze dne 15. 7. 2014, sp. zn. O-493895

Rozhodnutí ÚPV ze dne 18. 11. 1997 ve věci O-106963-95

Rozhodnutí ÚPV ze dne 18. 2. 1998 ve věci O-97527-95. In JAKL, L.: *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv*. III. díl. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999

Rozhodnutí ÚPV ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. O-500184

Rozhodnutí ÚPV ze dne 18. 8. 2004 ve věci O-164305. In HORÁČEK, R., MACEK, J.: *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007

Rozhodnutí ÚPV ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. O-164305

Rozhodnutí ÚPV ze dne 19. 8. 2016, sp. zn. O-520516

Rozhodnutí ÚPV ze dne 2. 10. 2015, sp. zn. O-514687

Rozhodnutí ÚPV ze dne 2. 12. 2010 ve věci O-343897

Rozhodnutí ÚPV ze dne 2. 12. 2015, sp. zn. O-507082

Rozhodnutí ÚPV ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. O-512562

Rozhodnutí ÚPV ze dne 2. 6. 2014, sp. zn. O-485755

Rozhodnutí ÚPV ze dne 20. 12. 2010, sp. zn. O-471546

Rozhodnutí ÚPV ze dne 20. 9. 2000, sp. zn. O-108398-96

Rozhodnutí ÚPV ze dne 21. 9. 2018, sp. zn. O-522214

Rozhodnutí ÚPV ze dne 22. 2. 2008, sp. zn. O-427822

Rozhodnutí ÚPV ze dne 22. 4. 1991 ve věci OZ 53289-83

Rozhodnutí ÚPV ze dne 22. 5. 2015 ve věci O-490220

Rozhodnutí ÚPV ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. O-498558

Rozhodnutí ÚPV ze dne 24. 6. 2005, sp. zn. O-20196

Rozhodnutí ÚPV ze dne 25. 2. 1997 ve věci O-90726-94

Rozhodnutí ÚPV ze dne 25. 2. 1997, sp. zn. O-74333-92

Rozhodnutí ÚPV ze dne 26. 11. 2007, sp. zn. O-425135

Rozhodnutí ÚPV ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. O-546940

Rozhodnutí ÚPV ze dne 27. 2. 2017, sp. zn. O-488481

Rozhodnutí ÚPV ze dne 27. 7. 2010, sp. zn. O-466051

Rozhodnutí ÚPV ze dne 27. 9. 2010 ve věci O-473680

Rozhodnutí ÚPV ze dne 28. 11. 2017 ve věci O-530858

Rozhodnutí ÚPV ze dne 28. 2. 2000, sp. zn. O-119090-97

Rozhodnutí ÚPV ze dne 28. 6. 2004 ve věci O-186725. In HORÁČEK, R. MACEK, J.: *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007

Rozhodnutí ÚPV ze dne 29. 2. 2008, sp. zn. O-344828

Rozhodnutí ÚPV ze dne 29. 5. 2012, sp. zn. O-483013

Rozhodnutí ÚPV ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. O-493104

Rozhodnutí ÚPV ze dne 4. 6. 2012, sp. zn. O-156954

Rozhodnutí ÚPV ze dne 4. 9. 1998, sp. zn. O-89915-94

Rozhodnutí ÚPV ze dne 6. 3. 2006 ve věci O-197651

Rozhodnutí ÚPV ze dne 6. 5. 1996 ve věci OZ 65471-91

Rozhodnutí ÚPV ze dne 6. 5. 1996 ve věci OZ 65474-91

Rozhodnutí ÚPV ze dne 6. 6. 2008, sp. zn. O-430800

Rozhodnutí ÚPV ze dne 6. 8. 2009, sp. zn. O-439801

Rozhodnutí ÚPV ze dne 6. 8. 2009, sp. zn. O-456441

Rozhodnutí ÚPV ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. O-527414

Rozhodnutí ÚPV ze dne 9. 3. 2018, sp. zn. O-516971

Rozhodnutí ÚPV ze dne 9. 4. 2003, sp. zn. O-167546

Rozhodnutí ÚPV, sp. zn. O-131254

Rozhodnutí ÚPV, sp. zn. O-189833

Rozhodnutí velkého odvolacího senátu OHIM ve věci R 0495/2205-G

3. Seznam použité judikatury

Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04

Rozhodnutí ESLP „*Anheuser Busch ca Portugalsko*“, č. stížnosti 73049/01

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2007 sp. zn. 25 Cm 254/2004

Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 10 Ca 20/2000

Rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 9 A 346/2014 ze dne 26. 9. 2017

Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 8 A 274/2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2011 sp. zn. 23 Cdo 4933/2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2010, sp. zn. 23 Cdo 2962/2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 32 Odo 229/2006

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2015, č. j. 10 As 100/2014-120

Rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 37/2011

Rozhodnutí Soudního dvora EU C-48/09 ze dne 14. 9. 2010, „*Lego Juris A/S proti OHIM*“

Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-205/13, „*Hauck GmbH & Co. KG proti Stokke A/S*“

Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-251/95 „*SABEL SABEL BV*“

Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-342/97 „*Lloyd Schuhfabrik Meyer*“

Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-383/99 „*Procter & Gamble Company v. OHIM*“

Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-408/01 „*Adidas-Salomon AG*“

Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95

Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 12. 11. 2019 ve věci C-363/18

Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 13. 12. 1990 ve věci C-238/89 „*Pall Corp. v. P. J. Dahlhausen & Co*“

Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 14. 9. 1999 ve věci C-357/97

Rozhodnutí Tribunálu ve věci T-31/03

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 589/2000

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 7/2001

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci sp. zn. R 3 Cmo 1446/94

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 7. 1997, sp. zn. 3 Cmo 397/95

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2015, č. j. 9 A 64/2012 – 69

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2014, č. j. 9 A 243/2011-38

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2009, sp. zn. 5 Ca 180/2006-67

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2006, sp. zn. 5 Ca 25/2005

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2007, sp. zn. 10 Ca 294/200-68

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2013, č. j. 8 A 283/2010 – 51

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2004, sp. zn. 9 Ca 110/2003-36

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2013, č. j. 9 A 62/2010 – 49

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2016, č. j. 9 A 216/2012 – 124

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 5. 2009 sp. zn. 8 Ca 408/2007-58

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 3375/2015 ze dne 8. 3. 2017

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2018, sp. zn. 23 Cdo 4931/2017

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2018, sp. zn. 23 Cdo 4931/2017

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2009 sp. zn. 23 Cdo 2032/2008

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 23 Cdo 2887/2013

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2008 sp. zn. 32 Odo 1568/2006

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2002, sp. zn. 29 Odo 314/2001

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2013, č. j. 9 As 122/2012 – 135

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2012, č. j. 1 As 40/2012-24

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2009, č. j. 3 As 13/2009 – 76

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, č. j. 10 As 187/2015-58

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 9. 2009, č. j. 1 As 41/2009 – 145

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2008, č. j. 6 As 22/2007 – 120

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2014, č. j. 2 As 127/2012-43

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č. j. 1 As 55/2008 – 156

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 – 153

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 – 153

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, č. j. 5 A 57/2001-43

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2006, č. j. 7 A 59/2002

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 – 141

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 – 141

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, č. j. 4 As 1/2008 – 220

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, č. j. 4 As 1/2008-220.
In Horáček in HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2007, sp. zn. 3 As 29/2007-95

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 12. 2007, č. j. 7 As 42/2007-94

Rozsudek Soudního dvora EU ve spojené věci C-108/97 a C-109/97, „*Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH proti BOOTS- und Segelzubehör Walter Huber a Franz Attenberger*“

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-323/09 „*Interflora v. Marks & Spencer*“

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-371/06 ze dne 20. 9. 2007

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 10. 4. 2008 ve věci C-102/07

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 11. ve věci C-251/95 „*Sábel*“

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 3. 2003 ve věci C-40/01

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 6. 2009 ve věci C-542/07 P

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 11. 2002 ve věci C-206/01

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 11. 2002 ve věci C-206/01

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 12. 2019 ve věci C-143/19 P

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 2. 2004 ve věci C-265/00

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 6. 2007 ve věci C-334/05

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 7. 2012 ve věci C-311/11 P „*Smart Technologies v. OHIM*“

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 13. 9. 2005 ve věci T-40/02 „*INTERTOPS*“

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. 9. 1999 ve věci C-375/97

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. 9. 2010, ve věci C-48/09 P

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. 11. 2004 ve věci C-245/02

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. 11. 2004 ve věci C-245/02

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. 6. 2011 ve věci C-317/10 P.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. 9. 2015 ve věci C-215/14, „*Société des Produits Nestlé SA proti Cadbury UK Ltd*“

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 12. 2007 ve věci C-257/07 „*Intel*“

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 6. 2002 ve věci C-299/99, „*Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Ltd*“

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07 „*L'Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investmenst Ltd. a Starion International Ltd.*“

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 19. 6. 2012 ve věci C-307/10

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 2. 11. 2002 ve věci C-206/01

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 21. 1. 2010 ve věci C-398/08 P „*Audi v. OHIM*“

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22. 9. 2011 ve věci C-323/09

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 23. 10. 2003 ve věci C-191/01 P

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 23. 2. 1999 ve věci C-63/97

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 25. 3. 2010 ve věci C-278/08

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 4. 2004 ve věci C-371/02 „*Björnekulla Fruktindustri*“

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C 39/97, „*Canon*“

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97 „*Canon Kabushiki Kaisha ca Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*“

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 9. 1998, ve věci C 39/97

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 30. 3. 2006, sp. zn. C-259/04

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 4. 10. 2001, ve věci C 517/99 „*Merz & Krell*“

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 4. 5. 1000 ve věci C-108/97 „*Windsurfing Chiemsee*“

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 6. 10. 2009 ve věci C-301/07

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 6. 5. 2003 ve věci C-104/01

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 9. 9. 2010 ve věci C-265/09 P

Rozsudek Soudního dvora EZ ze dne 14. 9. 1999 ve věci C-375/97

Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 7. 2014, sp. zn. C-421/13. „*Apple Inc. proti Deutsches patent- und Markenamt*“

Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 10. 2005 ve věci C-120/04

Rozsudek Soudu (Třetího senátu) ze dne 16. 3. 2006, ve věci T-322/03, „*Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH proti OHIM*“

Rozsudek soudu třetího senátu ze dne 24. 11. 2005 ve věci T-346/04

Rozsudek Tribunálu T-359/99 ve věci „*EuroHealth*“

Rozsudek Tribunálu T-87/00 ve věci „EASYBANK“

Rozsudek Tribunálu ve věci T-135/99, „Cine Comedy“

Rozsudek Tribunálu ve věci T-136/99, „Cine Action“

Rozsudek Tribunálu ve věci T-526/09, „HNI Technologies Inc. proti OHIM“

Rozsudek Tribunálu ze dne 10. 7. 2013, ve věci T-3/12

Rozsudek Tribunálu ze dne 12. 9. 2017 ve věci T-304/05

Rozsudek Tribunálu ze dne 13. 6. 2006 ve věci T-153/03

Rozsudek Tribunálu ze dne 13. 6. 2012 ve věci T-534/10

Rozsudek Tribunálu ze dne 14. 7. 2005 ve věci T-312/03

Rozsudek Tribunálu ze dne 15. 1. 2013 ve věci T-625/11

Rozsudek Tribunálu ze dne 15. 12. 2010 ve věci T-331/09

Rozsudek Tribunálu ze dne 16. 12. 2008 ve věci T-259/06

Rozsudek Tribunálu ze dne 16. 12. 2010 ve spojené věci T-345/08 a T-357/08

Rozsudek Tribunálu ze dne 16. 3. 2005 ve věci T-112/03

Rozsudek Tribunálu ze dne 16. 6. 2010 ve věci T-487/08

Rozsudek Tribunálu ze dne 18. 6. 2008 ve věci T-175/06

Rozsudek Tribunálu ze dne 19. 12. 2012 ve věci T-164/11

Rozsudek Tribunálu ze dne 21. 11. 2012 ve věci T-338/11

Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 3. 2007 ve věci T-215/03

Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 3. 2007 ve věci T-215/03

Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 3. 2011 ve věci T-486/07 „Ford Motor v. OHIM – Alkar Automotive“

Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 5. 2008 ve věci T-254/06

Rozsudek Tribunálu ze dne 26. 9. 2012 ve věci T-301/09

Rozsudek Tribunálu ze dne 26. 9. 2014 ve věci T-266/13

Rozsudek Tribunálu ze dne 6. 10. 2011, sp. zn. T-508/08, „Bang & Olufsen A/S proti OHIM“

Rozsudek Tribunálu ze dne 8. 5. 2012 ve věci T 331/10 „Yoshida“

Rozsudek Tribunálu ze dne 8. 5. 2012 ve věci T-331/10

Rozsudek Tribunálu ze dne 9. 9. 2008 ve věci T-363/06

Rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 6 A 25/98. In Horáček in HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015

Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 7 A 16/1999

Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 5 A 16/1998

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2016, sp. zn. 29 Cdo 2219/2015

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2003, č. j. 6 A 39/2001 – 64

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2012, č. j. 8 As 37/2011 – 103

Usnesení Soudního dvora ze dne 5. 10. 2004, ve věci C-192/03 P, „Alcon Inc. V. OHIM“

4. Seznam odborných článků

ADLEROVÁ, E. *Právní úprava ochranné známky s dobrým jménem a všeobecně známé známky*. Publikováno v aspi.cz dne 17. 7. 2017

BERÁNKOVÁ, A. *Popisný charakter označení jako důvod pro zamítnutí ochranných známek Společenství dle č. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení v judikatuře Soudního dvora EU*. Průmyslové vlastnictví 3/2015

BERÁNKOVÁ, A. *Popisný charakter označení jako důvod pro zamítnutí ochranných známek Společenství dle čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení v judikatuře Soudního dvora EU*. Průmyslové vlastnictví 3/2015

BOHÁČEK, M., MENČL, J. *Ochranné známky a klíčová slova ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie (2. část)*. Obchodněprávní revue 1/12

ČAMOV, R. *Porušení práv vlastníka ochranné známky*. Obchodní právo. 2/2020. Wolters Kluwer

ČERMÁK, K. *O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem*. Bulletin advokacie 2/2005

ČERMÁK, K. *Rozlišovací způsobilost ochranné známky*. Průmyslové vlastnictví, 1-2/2000

- DE KORVER, Z. *Sbližování praxe EU. Užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána*. Průmyslové vlastnictví 2/2021
- DE KORVER, Z. *Z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví. K ochranným známkám EU s dobrým jménem*. Průmyslové vlastnictví 4/2018
- KOPCOVÁ, M. *Blokační a spekulativní ochranné známky*. Právní rozhledy 2/2019
- KOPCOVÁ, M. *Jméno člověka jako ochranná známka*. Právní rozhledy 23-24/2019
- KOPCOVÁ, M. *Moderní funkce ochranných známek a jejich vliv na posouzení konfliktu ochranné známky s obchodní firmou v judikatuře SDEU*. Právní rozhledy 8/2019
- MACEK, J. *Judikatura. Z rozhodnutí soudů. Ke střetu práv z ochranných známek*. Průmyslové vlastnictví 3/2018
- MACEK, J. *Ochranná známka jako klíčové slovo*. Průmyslové vlastnictví 2/2019
- NEŠPŮREK, R. RÁMEŠ, I. *Novela zákona o ochranných známkách v České republice a na Slovensku – čeho se mají bát vlastníci ochranných známek od 1. 1. 2019?* IP&IT Bulletin 12/2018
- PEŘINOVÁ, E. *Ochranné známky s dobrým jménem. Podmínky úspěšné obrany proti neoprávněnému těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky a újmy na nich*. Průmyslové vlastnictví 2/2018
- PEŘINOVÁ, E.: *K úloze zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky při posuzování existence pravděpodobnosti záměny a její porovnání s dobrým jménem*. Průmyslové vlastnictví 1/2017
- PFEIFFER, T. *Descriptive trade marks: the impact of the Baby Dry case considered*. *European Intellectual Property Review*, 2002. Volume 24(7)
- POSPÍŠIL, M. *Generální klauzule nekalé soutěže*. *Obchodní právo*, 11/2011, První archivní a spisovenská, s.r.o., Praha: 2011
- STUPKOVÁ, R. *Reforma v oblasti ochranných známek – Nařízení o ochranné známce Evropské unie, harmonizační směrnice*. Průmyslové vlastnictví 6/2018
- ŠVÉDOVÁ, O. *Změny ve správních poplatcích po novele zákona o ochranných známkách*. Průmyslové vlastnictví 6/2018
- TELEC, I. *Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek*, Právní rozhledy 2011

ZDVIHALOVÁ, M. *Definiční vymezení institutu ochranné známky dle právního řádu České republiky, Evropské unie a Spojených států Amerických*. Průmyslové vlastnictví 1/2017

ZDVIHALOVÁ, M. *Nabytí rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky a Evropské unie*. Průmyslové vlastnictví 1/2019

5. Seznam ostatních zdrojů

Britský zákon o ochranných známkách, Trade Marks Act (1994) – <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/50>

Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění 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), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

Nařízení 1308/2013 ze dne 17. 12. 2003, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušující nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem, část G2. Sporná řízení ve věci ochranných známek, Dostupné na webových stránkách ÚPV: <https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/prakticka-pomucka-pro-rizeni-pred-uradem>

Webové stránky WIPO: <http://www.wipo.int/treaties/classification/nice/index.html>

Abstrakt

Ochranná známka – důvody odmítnutí ochrany

Rigorózní práce si klade za cíl podat právní analýzu a interpretaci důvodů odmítnutí ochrany národní ochranné známky se zaměřením na rozhodovací praxi ÚPV, českou soudní rozhodovací praxi a na judikaturu Soudního dvora EU. V úvodu každé dílčí kapitoly analyzující jednotlivé důvody odmítnutí ochrany dle zákona o ochranných známkách uvádím pro srovnání důvody odmítnutí ochrany dle evropského systému ochranných známek.

Při psaní rigorózní práce jsem postupovala metodou studia psaných pramenů, a to odborné literatury, odborných článků či komentářů k zákonům, s důrazem na správní soudní rozhodovací praxi v oblasti důvodů odmítnutí ochrany ochranné známky a jejich následné interpretace.

Rigorózní práce se dělí na pět kapitol. Úvodní dvě kapitoly rigorózní práce nazývám kapitolami tzv. přípravnými. Tyto přípravné kapitoly jsou zaměřeny na historický exkurz do známkového práva na českém území, přičemž důraz jsem kladla na vývoj důvodů odmítnutí ochrany v čase.

Přípravná část rigorózní práce se dále poměrně značně zaměřuje na velkou novelu provedenou zákonem č. 286/2018 Sb., která podstatným způsobem změnila původní právní úpravu ochranných známek, a to jak z hlediska samotné definice ochranné známky, která má význam rovněž z hlediska důvodů odmítnutí ochrany, ale také podstatně upravila samotné důvody odmítnutí ochrany.

V další části plynule navazuji pojednáním o definičním vymezení ochranné známky a o druzích ochranných známek, rovněž v kontextu novely zákona o ochranných známkách. Věnuji se také institutu vlastnictví ochranné známky a vztahu mezi právem nekalé soutěže a právem ochranných známek.

V rámci uceleného pohledu na systém ochranných známek se v následující kapitole zabývám procesem zápisu ochranné známky včetně právní úpravy zrušení a neplatnosti ochranné známky, protože řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou dle § 32 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách má blízký vztah k relativním důvodům odmítnutí ochrany dle § 7.

Na přípravnou část rigorózní práce navazují kapitoly 4 a 5, které se již plně soustředí na samotné téma předkládané práce, na důvody odmítnutí ochrany ochranné známky.

V kapitole 4 jsem analyzovala absolutní důvody odmítnutí ochrany dle § 4 zákona o ochranných známkách. Důraz kladu na institut rozlišovací způsobilosti a označení, která tuto způsobilost postrádají. V každé ze subdkapitol se pak věnuji jednotlivým absolutním důvodům odmítnutí ochrany dle § 4 písm. a) až l) zákona o ochranných známkách. Každý z absolutních důvodů demonstрую na rozhodovací praxi ÚPV a ke každému absolutnímu důvodu předkládám analýzu rozhodnutí ÚPV z praxe. Důvody odmítnutí ochrany analyzuji rovněž v komparaci s právní úpravou Evropské unie, tj. s harmonizační směrnici a nařízením 2015/2424.

V kapitole 5 jsem analyzovala relativní důvody odmítnutí ochrany dle § 7. Oproti právní úpravě před velkou novelou doznalo toto ustanovení mnohých změn, neboť některé relativní důvody byly zcela zrušeny, jiné zpřesněny či sloučeny, a proto se snažím o komparaci novelizované právní úpravy s právní úpravou předcházející. Rovněž dávám ke srovnání právní úpravu Evropské unie, ze které současná národní právní úprava vychází.

Když shrnu výše uvedené, v předkládané rigorózní práci se čtenáři snažím poskytnout ucelený pohled na důvody odmítnutí ochrany ochranné známky se zaměřením na rozhodovací a aplikační praxi ÚPV, rozhodovací praxi národních soudů a judikaturu Soudního dvora EU.

Klíčová slova: ochranná známka, absolutní důvody odmítnutí ochrany, relativní důvody odmítnutí ochrany

Abstract

Trade mark – grounds for refusal

The aim of this rigorous thesis is to provide a legal analysis and interpretation of the grounds for rejecting protection for a national trademark, focusing on the decision-making practice of the Industrial Property Office (ÚPV), the Czech court decision-making practice and the case law of the Court of Justice of the EU. For comparison, the grounds for rejecting protection under the European trademark system is presented in the introduction of each sub-chapter analysing the individual grounds for rejecting protection under the Trademark Act.

The method used when writing the rigorous thesis involved studying written sources, that being professional literature, articles or commentaries to laws, with an emphasis on administrative court decision-making practice in the field of grounds for rejecting trademark protection and their subsequent interpretation.

The rigorous thesis is divided into five chapters. The opening two are preparatory chapters. These chapters are focused on a historical excursion into trademark law in the Czech territory, with an emphasis on developing the reasons for rejecting protection over time.

To a large extent, the rigorous thesis' preparatory part also focuses on the major amendment made by Act No. 286/2018 Coll., which substantially changed the original legal regulation of trademarks, that being both in terms of the actual definition of the trademark, which is relevant in terms of the grounds for rejecting protection, but which also substantially modified the actual grounds for rejecting protection.

In the next part, there is a follow up discussion of the definition of a trademark and the types of trademarks, also in the context of the amendment to the Trademark Act. The institution of trademark ownership and the relationship between unfair competition law and trademark law is also addressed.

As part of a comprehensive look at the trademark system, the next chapter discusses the trademark registration process, including the legal regulation for revoking a trademark or declaring it invalid, since the proceedings for declaring a trademark invalid, pursuant to Section 32 of Act No. 441/2003 Coll., on Trademarks, have a close relationship to the relative grounds for rejecting protection under Section 7.

Chapters 4 and 5 tie in to the preparatory part of the rigorous thesis and are fully focused on the topic of the thesis itself, the reasons for rejecting trademark protection.

Chapter 4 analyses the absolute grounds for rejecting protection under Section 4 of the Trademark Act. It places an emphasis on the institute of distinctiveness and signs that lack such distinctiveness. Each of the subchapters then discuss the individual, absolute grounds for rejecting protection under Section 4(a) to (l) of the Trade Marks Act. Each of the absolute grounds are demonstrated through the decision-making practice of the ÚPV and an analysis of the ÚPV decisions in practice is provided for each absolute ground. The grounds for rejecting protection, in comparison with the European Union legislation, i.e. the Harmonisation Directive and Regulation 2015/2424, are also analysed.

Chapter 5 gives an analysis of the relative grounds for rejecting protection under Section 7. Compared to the legislation prior to the major amendment, this provision has undergone many changes, as some relative grounds have been completely revoked, others have been refined or merged, and therefore an attempt has been made to compare the amended legislation with the previous legislation. There is also a comparison with the European Union legislation on which the current national legislation is based.

Summarising the above, this rigorous thesis attempts to provide the reader with a comprehensive view of the grounds for rejecting trade mark protection, focusing on the decision-making and application practice of the ÚPV, the decision-making practice of national courts and the case law of the Court of Justice of the EU.

Keywords: trade mark, absolute grounds for refusal, relative grounds for refusal