

**UNIVERZITA KARLOVA**

**Právnická fakulta**

**Mgr. Lenka Brunclíková**

**Rozlišovací způsobilost ochranných známek a  
související instituty ve světle práva Evropské unie**

Rigorózní práce

Pověřený akademický pracovník: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Tematický okruh: Právo duševního vlastnictví

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 27. dubna 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 187.438 znaků včetně mezer.

---

Lenka Brunclíková

V Praze dne 27. dubna 2023

# Obsah

<b>ÚVOD</b>	1
<b>1. Obecný exkurz do právní problematiky ochranných známek</b>	4
1.1. Mezinárodní dohody	4
1.1.1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví	5
1.1.2. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek	6
1.1.3. Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek	6
1.1.4. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví	7
1.2. Ochranná známka ve světle národní úpravy a úpravy Evropské unie	8
<b>2. Rozlišovací způsobilost ochranných známek</b>	11
2.1. Pojem rozlišovací způsobilosti	11
2.2. Kritéria hodnocení rozlišovací způsobilosti	13
2.3. Území, na kterém je označení přihlašováno	14
2.4. Výrobky a služby	17
2.5. Hledisko tzv. průměrného spotřebitele	18
2.6. Veřejný zájem	20
2.7. Označení nezpůsobilá zápisu	21
2.8. Rozlišovací způsobilost prostorových ochranných známek	22
2.8.1. Slovní a obrazové prvky	26
2.8.2. Barvy	27
2.8.3. Tvar, který je sám o sobě distinktivní	28
2.9. Netradiční ochranné známky	29
2.10. Rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku	33
2.10.1. Dokazování rozlišovací způsobilosti	34
2.10.2. Významná část v Evropské unii	36
2.10.3. Okamžik, ke kterému se rozlišovací způsobilost prokazuje	40
<b>3. Ochranná známka s dobrým jménem a všeobecně známá známka</b>	42
3.1. Dobré jméno	42
3.1.1. Prokazování dobrého jména	44
3.1.2. Posuzování určitého spojení	48
3.1.3. Vznik újmy starší ochranné známce s dobrým jménem	49
3.2. Zvýšená rozlišovací způsobilost ochranné známky	51
3.3. Známková řada	53

3.4. Všeobecně známá známka	55
3.4.1. Prokazování všeobecně známé známky	56
3.4.2. Rozdíly od ochranné známky s dobrým jménem	57
<b>4. Námitkové řízení a řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou</b>	<b>59</b>
4.1. Námitkové řízení	59
4.1.1. Důvody pro podání námitek	60
4.1.2. Přípustnost námitek	61
4.1.3. Průběh řízení	62
4.2. Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou	64
4.2.1. Důvody pro podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou	64
4.2.2. Zánik práva v důsledku strpění	67
4.2.3. Nezávislost na námitkovém řízení	68
<b>ZÁVĚR</b>	<b>69</b>
Seznam použitých zdrojů	72
Název rigorózní práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a 3 klíčová slova v českém jazyce	79
Název rigorózní práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a 3 klíčová slova v anglickém jazyce	80

## ÚVOD

Právo duševního vlastnictví a zejména potom ochranné známky se dostaly do mého povědomí už během druhého roku mých studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Tehdy jsem začala na pozici studenta pracovat v menší advokátní kanceláři, která se (mimo jiné) specializovala na právo duševního vlastnictví. Zde jsem začala se svými prvními známkovými řešeršemi.

Už tou dobou mi přišlo toto téma velice zajímavé a v určitém smyslu také kreativní. Kreativnost jsem vnímala zejména při určování, zda se přihlašované označení dostatečně odlišuje od starší ochranné známky, jaké prvky ochranné známky budou dominantní a jaké méně, jaká část označení je pro spotřebitelskou veřejnost lépe zapamatovatelná, zda přihlašované označení vůbec představuje označení, které je dostatečně rozlišující, či jak je možné, že některé ochranné známky se staly tak populární a všeobecně známé.

Vždycky jsem měla také ráda umění a právo duševního vlastnictví, resp. známkové právo, mi ho do určité míry připomínalo a stále připomíná. A tak vzniklo a v dalších letech se více a více prohlubovalo moje nadšení a zapálení do této právní oblasti.

Jelikož jsem chtěla získat generální právní praxi, na začátku své koncipientké praxe jsem pracovala v advokátní kanceláři, kde právní praxe byla širší, více generální. Nicméně s postupem času jsem začala preferovat směr v podobě specializace na jednu konkrétní právní oblast tak, abych v této oblasti získala co nejširší znalosti a zkušenosti. Tou specializací, kterou jsem si před rokem vybrala, bylo právě právo duševního vlastnictví.

V mé současné koncipientké praxi se tedy specializuji na právo duševního vlastnictví, a to zejména na známkové právo, právo autorské a do jisté míry i právo filmové. Kromě uvedeného práva autorského a filmového a právních aspektů s nimi souvisejících se věnuji zápisné způsobilosti ochranných známek, jejich přihlašování a námitkovým řízením, a to jak před českým Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“), tak i před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“). Dále se věnuji také smluvní agendě týkající se známkových práv, kdy řeším například převody ochranných známek či licence nebo sublicence ochranných známek. Jelikož naši klienti jsou často zahraniční společnosti, nejednou se mi stalo, že jsme komunikovali také se zahraničními právními zástupci a jednali s nimi o zápisné způsobilosti ochranné známky a dalších specifikách v zahraničních jurisdikcích.

Z důvodu, že bohužel nežijeme v ideálním světě, kde by všechny právní předpisy a smlouvy byly bezmezně dodržovány, dochází také k mnohým sporům plynoucím z porušování práv k ochranným známkám. Řešení sporů je taktéž náplní mé práce.

Moje záliba v této právní oblasti je zřejmá ostatně také z tématu mé diplomové práce s názvem „*Ochrana průmyslových práv na označení a mezinárodní právo*“.

Ze všech výše uvedených důvodů vyplývá, že tématem mé rigorózní práce nemohlo být nic jiného než problematika týkající se známkových práv. Z důvodu, že práva duševního vlastnictví nejsou vzhledem k velmi rozšířenému zahraničnímu obchodu omezena pouze na území určitého státu, ale tyto ochranné známky užívají právní ochrany i v jiných státech<sup>1</sup>, jako téma své rigorózní práce jsem zvolila téma se zahraničním přesahem, a to takovým, který mi je vzhledem k mojí praxi nejbližší. Tématem této rigorózní práce je „*Rozlišovací způsobilost ochranných známek a související instituty ve světle práva Evropské unie*“.

Je nesporné, že ochranné známky zaujímají ve spektru duševního vlastnictví zvláštní místo. Na rozdíl od vynálezů nebo autorských děl se ochranné známky nepovažují za instituty hodné ochrany jako takové. Důvodem ochrany je spíše jejich schopnost zprostředkovávat informace, které spotřebitelům umožňují informovaný výběr výrobků a služeb, které jsou ochrannými známkami chráněny.

Ochranné známky se s postupem času staly výborným komunikačním prostředkem, který umožňuje výrobcům oslovovat své zákazníky bez přímého fyzického kontaktu a zároveň také umožňuje spotřebitelům opakovat nákupy výrobků či využívání služeb, se kterými byli spokojeni, a naopak neopakovat nákupy a využívání těch služeb, které jim nevyhovovaly.

Ochranné známky mohou být mnohem více než jen nástrojem pro sdělování informací o původu zboží a služeb. Pokud podnikatel bude mít v rámci svého podnikání také promyšlený marketing, mohou se jeho ochranné známky stát vyhledávanými symboly prestiže. Jakmile značka dosáhne této síly, stává se obchodním aktivem, jehož hodnota je v podstatě nezávislá na zboží nebo službách, pro které je nebo byla původně používána. Ochranná známka tedy často představuje tu nejhodnotnější část podniku, kterou podnikatel má. Světoznámé ochranné známky jsou oceňovány i v řádech miliard dolarů. Například ochranná známka „Amazon“ se umístila jako nejhodnotnější značka na světě k dubnu 2023 s přibližnou celkovou hodnotou 299 miliard USD,

---

<sup>1</sup> Např. ochranné známky „Apple“, „Coca Cola“ či „Dior“ jsou ukázkovými ochrannými známkami, které představují široké zahraniční rozšíření.

druhá skončila ochranná známka „Apple“ s odhadovanou hodnotou přibližně 297,5 miliard USD.<sup>2</sup> Tyto výsledky se však můžou ještě v následujících měsících tohoto roku změnit.

Aby tedy ochranná známka mohla plnit svoji základní funkci, a to funkci spočívající v rozlišení výrobků anebo služeb pocházejících od jednoho podnikatele od výrobků anebo služeb druhého podnikatele, je důležité, aby tato ochranná známka měla dostatečnou rozlišovací způsobilost.

Cílem této rigorózní práce je podat souvislý výklad o této rozlišovací způsobilosti ochranné známky, o jejích náležitostech, jejím prokazování a dalších relevantních specifikách, a to zejména ve světle práva Evropské unie. Jelikož úprava obsažená v zákonech či evropských nařízeních a směrnicích často obsahuje pouze obecný právní rámec, avšak neobsahuje podrobný výklad či návod, jak určité právní otázky posuzovat, toto je ponecháno na výkladu soudů či příslušných úřadů. Z toho důvodu jsou analýzy a závěry obsažené v této rigorózní práci hojně podpořeny rozhodovací praxí Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) či Tribunálu. V některých případech je uvedena také rozhodovací praxe ÚPV či českých soudů, a to však pouze jako podpůrný výklad. V případech, kdy byl určitý případ rozhodován ještě v době, kdy EUIPO nesl název OHIM<sup>3</sup> (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu), je ve výkladu ponechán název OHIM, a to proto, aby byl zachován ten název, který v době rozhodnutí úřad nesl.

Práce si zároveň klade za cíl zanalyzovat instituty, které úzce souvisejí s rozlišovací způsobilostí ochranné známky a její funkcí. Jedná se o výklad ohledně ochranné známky s dobrým jménem, zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky či všeobecně známé známky. Tyto instituty jsou totiž často založeny na podobných principech, které se můžou vzájemně prolínat.

V neposlední řadě si v této práci kladu za cíl v krátkosti zanalyzovat také procesní otázky spojené s analýzou možné obrany vlastníků starších ochranných známek vůči osobám, které by mohly jejich práva narušit, či je již narušují.

Věřím, že tato rigorózní práce splní všechny výše vytyčené cíle a že svým čtenářům umožní poznat či připomenout tuto právní problematiku.

---

<sup>2</sup> FARIA, Julia. *Most valuable brands worldwide in 2023*. In statista.com [online]. [cit. 2023-04-24]. Dostupné z: <https://www.statista.com/statistics/264875/brand-value-of-the-25-most-valuable-brands/>

<sup>3</sup> K přejmenování instituce došlo v březnu 2016.

## 1. OBECNÝ EXKURZ DO PRÁVNÍ PROBLEMATIKY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Pojem ochranné známky sahá do daleké historie, kdy bychom předchůdce ochranných známek hledali již v období pravěku, ve kterém tehdejší výrobci označovali své výrobky různými označeními tak, aby odlišili své výrobky od výrobků jiných výrobců.<sup>4</sup>

Farmáři v minulosti také běžně značkovali dobytek a označovali ovce jako způsob identifikace svých hospodářských zvířat. Obdobným způsobem označovali obchodníci své zboží před jeho odesláním, aby v případě ztroskotání lodi bylo možné nalezené zboží identifikovat a vrátit jeho vlastníkovi.<sup>5</sup>

K velkému rozvoji ochranných známek došlo však až za dob feudalismu, a to v podobě označování šlechtických rodů šlechtickými erby.

Velký vliv na další rozvoj označování výrobků označeními měl také vznik cechů, mezi kterými začalo docházet k hospodářské soutěži. Díky používání těchto označení mohli kupující snadno rozpoznat, jaké výrobky pocházejí z jakého cechu, a to díky charakteristickému označení.<sup>6</sup> V tomto lze již zajisté snadno spatřit dnešní význam ochranných známek.

Nicméně pravděpodobně k největšímu vývoji ve známkoprávní oblasti došlo ve druhé polovině 19. století, a to díky rozvoji výroby a novým technologiím. Díky nástupu kapitalismu vznikala ještě větší potřeba zboží odlišit, identifikovat výrobce a tomuto potom zajistit příslušnou ochranu. Výrobci se začali snažit pomocí značek působit na spotřebitele a uvádět své značky ve všeobecnou známost, aby spotřebitelé žádali jejich výrobky podle této značky. Případné zneužití těchto značek výrobci začali chránit jejich registrací.<sup>7</sup> Ve vyspělých státech nadto vznikají i první zákonné předpisy na ochranu ochranných známek.

### 1.1. MEZINÁRODNÍ DOHODY

19. století je dobou, ve které dochází k vzestupu industrializace a obchodování mezi podnikateli z různých zemí. Z důvodu však, že pro ochranu ochranných známek byla charakteristická zásada teritoriality, začaly jednotlivé státy mezi sebou uzavírat nejprve dvoustranné dohody na ochranu průmyslového vlastnictví.

---

<sup>4</sup> JAKL, Ladislav a Václav JANSÁ. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010., s. 25. ISBN 978-80-86855-65-3.

<sup>5</sup> BENTLY, Lionel a Brad SHERMAN. *Intellectual property law*. Fourth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, [2014]. s. 809-810. ISBN 978-0-19-964555-8.

<sup>6</sup> JAKL, Ladislav a Václav JANSÁ. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. opak cit. s. 25 - 26

<sup>7</sup> ŠEBESTA, Kamil a Radka PELÍŠKOVÁ. *Ochranné známky a jejich historický vývoj*. In [epravo.cz](https://www.epravo.cz) [online]. [cit. 2022-01-28]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranné-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>



Později však vyvstala potřeba unifikovaných pravidel, které by sjednotily právní předpisy jednotlivých států, kdy by tato pravidla mohla být těmito státy následována s cílem zjednodušit procesy spojené s chráněnými právy v různých státech.

Mezinárodní výstava vynálezů, která se konala v roce 1873 ve Vídni, tak byla počátkem jednání o sjednocení právních úprav států.

### 1.1.1. PAŘÍŽSKÁ ÚMLUVA NA OCHRANU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 byla první multilaterální mezinárodní smlouvou na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva”).

K základním principům, na nichž Pařížská úmluva stojí, je princip národního zacházení, právo priority a princip teritoriality.

Princip národního zacházení je založen na pravidlu, podle kterého příslušníci každé unijní země požívají v ostatních unijních zemích týchž výhod, jako státní příslušníci té které unijní země. Tito příslušníci z jiné unijní země tedy budou požívat stejné ochrany jako státní příslušníci předmětné unijní země a týchž právních prostředků proti jakémukoliv porušování jejich práv, a to s výhradou, že splní podmínky a formality, které ukládají předpisy příslušníkům vlastního státu.<sup>8</sup>

Princip priority znamená, že osoba, která řádně podá přihlášku v jedné unijní zemi, může ve stanovené lhůtě<sup>9</sup> podat přihlášku v jiné unijní zemi a uplatnit v ní přednostní právo ze dne podání první přihlášky před ostatními potenciálními přihlašovatelí.<sup>10</sup> Význam tohoto institutu tedy spočívá v tom, že na základě řádné první žádosti, kdy za řádnou přihlášku se považuje přihláška, která splňuje předepsané náležitosti podle národního zákonodárství každé smluvní země, či která splňuje požadavky podle dvoustranných nebo vícestranných smluv uzavřených mezi několika smluvními zeměmi, podané v jedné ze smluvních zemí může žadatel ve stanovené lhůtě uplatnit právo přednosti při podání přihlášky v kterékoliv další smluvní zemi. Tato následná přihláška v další smluvní zemi bude považována za podanou ve stejný den jako první přihláška a bude mít tak priority nad přihláškami podanými jinými osobami během uvedené 6měsíční lhůty pro stejnou ochrannou známku.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Čl. 2 Pařížské úmluvy

<sup>9</sup> Tato lhůta činí pro ochranné známky šest měsíců.

<sup>10</sup> Čl. 4 Pařížské úmluvy

<sup>11</sup> BRUNCLÍKOVÁ, Lenka. *Ochrana průmyslových práv na označení a mezinárodní právo*. Diplomová práce. In dspace.cuni.cz [online]. [cit. 2022-01-28].

Dostupné z: <https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/116479/120352226.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Princip teritoriality je založen na tom, že k zajištění ochrany je třeba v každé unijní zemi, ve které má být ochranná známka chráněna, podat individuální přihlášku.<sup>12</sup>

S ohledem na téma této rigorózní práce je také důležité uvést, že Pařížská úmluva jako první multilaterální dohoda založila v čl. 6 bis ochranu všeobecně známých známek. Tento článek zavazuje unijní země odmítnout nebo zrušit zápis nebo užívání „tovární nebo obchodní známky“, která by mohla vyvolat záměnu se známkou, o které je všeobecně známo, že je známkou oprávněné osoby pro stejné či podobné výrobky. Unijní země jsou povinny tyto kroky podniknout ve stanovené lhůtě, a to buď z úřední povinnosti, nebo na žádost zájemce.

### **1.1.2. MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK**

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 14. dubna 1891 se řadí mezi další významné dohody v oblasti práva duševního vlastnictví (dále jen „**Madridská dohoda**“).

Madridská dohoda představuje zvláštní dohodu v rámci Pařížské úmluvy, kdy jejími stranami mohou být pouze unijní země Pařížské úmluvy.

Madridská dohoda zajišťuje občanům smluvních zemí ochranu jejich označení ve všech ostatních smluvních zemích. Přihlášku ochranné známky můžou občané podat jedinou přihlášku, a to u Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „**WIPO**“). Tato přihláška se podává prostřednictvím národního úřadu průmyslového vlastnictví, který zajistí veškerou komunikaci s WIPO.<sup>13</sup> Nicméně aby mohla být ochranná známka takto zapsána, je třeba nejdříve registrovat známku u národního úřadu.

Jakmile WIPO uskuteční zápis ochranné známky do mezinárodního rejstříku, je ve všech ostatních smluvních zemích, ve kterých je ochrana ochranné známky požadována, ochranná známka chráněna tak, jako by tam byla individuálně přihlášená.

### **1.1.3. PROTOKOL K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK**

Dne 27. června 1989 byl přijat Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (dále jen „**Protokol**“).

---

<sup>12</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis, 2006. Studijní texty., s. 57. ISBN 80-86920-08-9.

<sup>13</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. opak. cit. s. 158

Protokol umožňuje občanům smluvních zemí podat mezinárodní přihlášku již na základě přihlášky ochranné známky u národního úřadu, nikoliv až na základě národního zápisu ochranné známky. Takovýto mezinárodní zápis je však následně závislý na zapsání ochranné známky u národního úřadu. Pokud by totiž nedošlo k zápisu známky a řízení o přihlášce by bylo zamítnuto či zastaveno, byl by tento mezinárodní zápis zrušen.

Nadto, mezinárodní zápis ochranné známky je po dobu pěti let závislý na existenci zápisu národní ochranné známky. Jestliže by došlo k zániku této ochranné známky ve lhůtě pěti let od data mezinárodního zápisu, bude i její mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku zrušen.<sup>14</sup>

Protokol nadto umožňuje přistoupení i mezinárodních organizací. Od roku 2004 se tak smluvní stranou stala také Evropská unie jako celek. V praxi tato skutečnost znamená to, že vlastníci ochranných známek mohou na základě mezinárodní přihlášky získat také ochrannou známku Evropské unie.

Madridský systém tak odstranil zbytečné překážky při zápisu mezinárodních ochranných známek a umožnil tak rychlejší a zejména dostupnější způsob, jak příslušníci smluvních zemí mohou přihlašovat své ochranné známky i za hranicemi svých států.

Co se týče vztahu Madridské dohody a Protokolu, v zásadě se jedná o dvě samostatné smlouvy, které jsou však v určitých principech propojeny. Platí, že mezi státy, které jsou členy jak Madridské dohody, tak i Protokolu, se vzájemně uplatní pouze Protokol.<sup>15</sup>

#### **1.1.4. DOHODA O OBCHODNÍCH ASPEKTECH PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „**Dohoda TRIPS**“) byla jakožto jedna z příloh Dohody o zřízení Světové obchodní organizace uzavřena roku 1994 v rámci Uruguayského kola při jednáních na konferenci o Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT).

Členové Dohody TRIPS jsou povinni zveřejnit každou ochrannou známku buď ještě před jejím zápisem nebo po něm a poskytnout přiměřenou možnost pro podání žádosti o výmaz zápisu.<sup>16</sup>

Dohoda TRIPS navazuje na Pařížskou úmluvu, kdy ve svém článku čl. 16 odst. 2 stanoví, že článek 6 bis Pařížské úmluvy se použije *mutatis mutandis* také na služby. Nadto Dohoda TRIPS

---

<sup>14</sup> Úřad průmyslového vlastnictví. *Mezinárodní ochranná známka – obecné informace o řízení*. In upv.cz [online]. [cit. 2022-03-08]. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky/mezinarodni-ochranna-znamka>

<sup>15</sup> KUR, Annette, Thomas DREIER, Stefan LUGINBUEHL. *European intellectual property law: text, cases and materials*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, c2013. Second edition. s. 200. ISBN 978-1-84844-880-3.

<sup>16</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. opak. cit. s. 161

v tomto článku stanovuje, že: „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.”.

Čl. 16 odst. 3 Dohody TRIPS dále upřesňuje, že čl. 6 bis Pařížské úmluvy 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 dále za předpokladu, že zájmy majitele zapsané ochranné známky by mohly být takovým užíváním poškozeny. Tímto článkem tak byly položeny určité náznaky současné úpravy známky s dobrým jménem.

## 1.2. OCHRANNÁ ZNÁMKA VE SVĚTLE NÁRODNÍ ÚPRAVY A ÚPRAVY EVROPSKÉ UNIE

K nutnosti vytvoření systému, který by harmonizoval známkoprávní úpravu jednotlivých členských států a zjednodušil tak podnikatelům přihlašování jejich označování i za hranicemi jejich národních států, dospěla také Evropská unie.

První takovou snahou byla Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS), která členským státům stanovila povinnost inkorporace společných známkoprávních principů a postupů do jednotlivých národních práv.

Přelomovým okamžikem se však stalo až následné vytvoření ochranné známky Společenství, kdy pomocí jedné přihlášky podané u příslušného orgánu Evropské unie<sup>17</sup> lze získat ochranu na celém území Evropské unie. Hlavními právními předpisy bylo Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (původně nařízení Rady (ES) č. 40/94) a jeho prováděcí nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

Dalším pokrokem v oblasti ochranné známky EU byly závěry Rady Evropské unie ze dne 25. května 2010 týkající se budoucí revize systému ochranných známek Evropské unie. Rada Evropské unie v souvislosti se svými závěry požádala Evropskou komisi, aby předložila návrhy revize tehdejšího platného systému.

Dne 23. března 2016 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (dále jen „**Nařízení 2015/2424**“). V souvislosti s tím došlo k

---

<sup>17</sup> Tímto úřadem je EUIPO (původně OHIM).

některým terminologickým změnám. Název „ochranná známka Společenství“ byl nahrazen názvem „ochranná známka Evropské unie“. Název hlavního úřadu „OHIM“ se změnil na „EUIPO”.<sup>18</sup> Ve Štrasburku byla téhož dne jako Nařízení 2015/2424 také podepsána Směrnice Evropské parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „**Směrnice**“).

Následně bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, které vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení a používá se ode dne 1. října 2017 (dále jen „**Nařízení**“).

Hlavní důvody, cíle a celkový koncept Nařízení plyne (mimo jiné) z bodu 3. a 4. jeho Recitálu následovně (podtržení přidáno):

*„3. Je vhodné podporovat v Unii harmonický rozvoj hospodářských činností a trvalý a vyvážený rozmach dotvořením vnitřního trhu, který řádně funguje a nabízí podmínky obdobné těm, které existují na trhu vnitrostátním. Pro vytvoření takového trhu a posílení jeho jednotnosti by měly být nejen odstraněny překážky volného pohybu zboží a služeb a vytvořen režim zajišťující, že nedojde k narušení soutěže, ale navíc by měly být stanoveny právní podmínky umožňující podnikům přizpůsobit své činnosti rozměru Unie, ať již v oblasti výroby a prodeje zboží nebo v oblasti poskytování služeb. Za tímto účelem by měly mít významnou úlohu mezi právními nástroji, které mají podniky k dispozici, ochranné známky umožňující rozlišit mezi výrobky a službami podniků stejnými prostředky v rámci celé Unie bez ohledu na hranice.*

*4. Pro sledování uvedených cílů Unie se jeví nezbytným přijetí společného režimu pro ochranné známky, na jehož základě mohou podniky nabýt na základě jediného řízení ochranné známky EU, kterým je poskytnuta jednotná ochrana a které mají účinky na celém území Unie. Takto vyjádřená zásada jednotné povahy ochranné známky EU by se měla uplatnit, nestanoví-li toto nařízení jinak.“*

Zásada jednotné povahy ochranné známky EU je dále vyjádřena v čl. 1 odst. 2 Nařízení, kterým je stanoveno, že vzhledem k tomu, že ochranná známka má stejné účinky v celé Evropské unii, může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, může být předmětem rozhodnutí o zrušení práv vlastníka nebo být prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Evropské unie.

Nicméně v některých situacích tato zásada jednotné povahy ochranné známky EU působí poměrně velké výkladové problémy, kdy např. není zřejmé, jak by mělo být území Evropské unie

---

<sup>18</sup> Úřad průmyslového vlastnictví. *Ochranná známka Evropské unie*. In upv.cz [online]. [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky/ochranna-znamka-evropske-unie>

bráno v případě prokazování rozlišovací způsobilosti ochranné známky získané užíváním v obchodním styku, zda jako jeden monolit bez jakýchkoliv hranic mezi státy či jako celek, který ale naopak obsahuje vnitřní hranice mezi státy. Na vyřešení této problematiky totiž často závisí zhodnocení, zda ochranná známka EU nabyla či nenabyla rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku. Detailněji se uvedené problematice a její analýze včetně příslušných rozhodnutí SDEU věnuji v další kapitole.

Bez ohledu na výkladové potíže některých institutů je zřejmé, že od samého vzniku systému ochranných známek EU se tento systém ukázal jako velmi úspěšný. Přihlášek ochranných známek EU podaných přihlašovatelem bylo mnohem více než se očekávalo. Na úspěšnost ochranné známky EU poukazuje také fakt, že každým rokem přibývá těchto přihlášek ochranných známek EU. Za rok 2021 to bylo téměř 200.000 přihlášek, což byl dosavadní rekord.<sup>19</sup>

Co se týče národní úpravy ochranné známky, tato úprava je obsažena v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOZ**“).

§ 1a ZOZ stanovuje tzv. pozitivní definici ochranné známky, podle které ochrannou známkou může být jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a zároveň být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek, který umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky. Toto znění je plně v souladu s Nařízením.<sup>20</sup> Platné znění ZOZ tedy již nevyžaduje schopnost grafického znázornění, jak tomu bylo před účinností novely ZOZ.<sup>21</sup>

Jelikož téma této rigorózní práce je zaměřené zejména na právo Evropské unie, národní úpravě se v práci věnuji pouze okrajově.

---

<sup>19</sup> Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. *A record year for EUTM applications*. In [euipo.europa.eu](https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/news/-/action/view/9196204) [online]. [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/news/-/action/view/9196204>

<sup>20</sup> Jedinou odlišností je použití výrazu „podnik“ místo výrazu „osoby“ použitého v ZOZ., kdy pojem „osoba“ je širší.

<sup>21</sup> Novela ZOZ nabyla účinnosti dne 1. ledna 2019.

## 2. ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Termín rozlišovací způsobilosti je vymezen ve všech právních řádech, které institut ochranné známky upravují. Jaký stupeň této rozlišovací způsobilosti však musí označení splňovat proto, aby mohlo být zapsáno jako ochranná známka, je však nejistý, jelikož právní řády neobsahují vymezení požadavků, které by postavily najisto, zda určitý stupeň rozlišovací způsobilosti označení je již dostatečný či nikoliv.

Z výše uvedeného důvodu, tedy absence přesného a jasného vymezení stupně rozlišovací způsobilosti, tak vyvstávají mnohé obtíže při určování, zda označení disponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí a může tak být chráněno jako ochranná známka, či zda naopak označení není dostatečně distinktivní a nelze jej zapsat jako ochrannou známku.

Jelikož se národní úprava a úprava Evropské unie ve velké míře prolínají, v následující analýze se zaměřím na úpravy obě. Vzhledem k tématu této práce, která klade důraz na právo a judikaturu Evropské unie, jak jsem již uvedla výše, bude však větší pozornost věnována právě právní úpravě Evropské unie.

### 2.1. POJEM ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI

Institut rozlišovací způsobilosti není v ZOZ ani v Nařízení *expressis verbis* vymezen. Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) až e) Nařízení je zápis ochranné známky vyloučen v případě, že ochranná známka: (i) postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost; (ii) je tvořena výhradně označeními nebo údaji, které mohou v obchodě sloužit k označování druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností; (iii) se stala obvyklou v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech; nebo (iv) je tvořena výlučně tvarem nebo jinou vlastností výrobku, které vyplývají z povahy výrobku, jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku, nebo dávají výrobku podstatnou hodnotu.

V případě, že by již došlo k zápisu ochranné známky, která by byla zapsána v rozporu s čl. 7 Nařízení, tato ochranná známka může být prohlášena za neplatnou dle čl. 59 odst. 1 písm. a) Nařízení.<sup>22</sup> Procesním náležitostem sporných řízení týkajících se ochranných známek se věnuji v části 4 této práce.

Další důležité pravidlo je uvedeno v čl. 7 odst. 2 Nařízení, který stanoví, že absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky uvedené v čl. 7 odst. 1 Nařízení se použijí bez ohledu na to, že tyto důvody existují pouze v části Evropské unie. Ve světle judikatury může být

---

<sup>22</sup> ZOZ uvedenou problematiku v § 4 písm. b) – e) a dále v § 32 odst. 1 upravuje obdobně.

část Evropské unie ve smyslu tohoto ustanovení tvořena územím, které je součástí i pouze jednoho členského státu.

Určité vodítko, jak chápat rozlišovací způsobilost ochranné známky, nám potom přináší čl. 4 Nařízení.<sup>23</sup> Definice ochranné známky uvedená v Nařízení byla následně plně převzata v novelizovaném ZOZ.

Požadavek rozlišovací způsobilosti je odvozen z elementární funkce ochranné známky, a to funkce rozlišit výrobky anebo služby jednoho subjektu od výrobků anebo služeb jiného subjektu. Toto je současně plně v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR, který ve svém rozsudku sp. zn. 4 As 1/2008 ze dne 30. března 2009 judikoval, že se nejedná o pouhou funkci ochranné známky, ale že tato schopnost rozlišit výrobky anebo služby pocházející od různých výrobců či poskytovatelů je přímo pojmovým znakem ochranné známky.<sup>24</sup>

SDEU se rozlišovací způsobilostí ochranných známek nesčetněkrát zabýval, kdy právě z jeho rozhodovací praxe plynou jasná a zřejmá výkladová pravidla týkající se rozlišovací způsobilosti. Dle SDEU má ochranná známka rozlišovací způsobilost, pokud umožní identifikovat výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, jako pocházející od určitého podniku, a tím dojde k odlišení těchto výrobků a služeb od výrobků a služeb podniků jiných.<sup>25</sup>

Nicméně je třeba upozornit, že není zcela nutné, aby ochranná známka poskytovala přesné informace o totožnosti podniku. Z judikatury SDEU vyplývá, že základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu zboží nebo služby označených předmětnou ochrannou známkou tím, že mu umožní, aby bez možnosti záměny odlišil toto zboží nebo službu od zboží nebo služby mající jiný původ, a že k tomu, aby ochranná známka mohla plnit svoji roli základního prvku systému nenarušené hospodářské soutěže, musí být zárukou, že všechno zboží nebo služby, které označuje, bylo vyrobeno nebo byly poskytnuty pod dohledem jediného podniku, kterému může být přisouzena odpovědnost za jejich jakost.<sup>26</sup>

Aby označení mělo dostatečnou rozlišovací způsobilost, je třeba, aby se nejenom odlišovalo od známých označení, ale aby svou formou a obsahem bylo do té míry originální, že

---

<sup>23</sup> Tento článek ochrannou známkou definuje následovně: „Ochrannou známkou EU mohou tvořit jakákoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud jsou tato označení rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků a být vyjádřena v rejstříku ochranných známek Evropské unie [...] způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována vlastníkově ochranné známky.”

<sup>24</sup> ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. s. 40. ISBN 978-80-87956-36-6.

<sup>25</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-238/06 P, Develley Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG vs. OHIM ze dne 25. října 2007

<sup>26</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-299/99, Kininklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd ze dne 18. června 2002



jeho svérázné znaky mají schopnost individualizovat zboží anebo služby, které jím mají být označeny.<sup>27</sup>

Jak je uvedeno v rozsudku SDEU ve věci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH ze dne 22. června 1999 nebo shodně také v rozsudku SDEU ve věci C-291/00, LTJ Diffusion SA vs. Sadas Vertbaudet SA ze dne 20. března 2003, je také třeba zohlednit okolnost, že průměrný spotřebitel má jen zřídka možnost provést přímé srovnání různých ochranných známek, kdy se musí spolehnout na nedokonalou představu, kterou si o nich uchoval v paměti.

Co se týče typů rozlišovací způsobilosti, Nařízení a shodně také ZOZ upravují dva typy rozlišovací způsobilosti, a to podle toho, jak může označení tuto rozlišovací způsobilost získat, resp. v jaký časový okamžik je tato rozlišovací způsobilost označení přiznána.

Prvním typem je tzv. inherentní rozlišovací způsobilost. Pokud má označení inherentní rozlišovací způsobilost neboli rozlišovací způsobilost *ab initio*, znamená to, že toto označení je schopné rozeznat výrobky anebo služby z určitého obchodního zdroje jako takové. Toto označení tak od samého začátku splňuje všechny zákonné požadavky pro to, aby přihláška ochranné známky byla bez dalšího úspěšně zapsána do rejstříku ochranných známek jako ochranná známka.

Označení s inherentní rozlišovací způsobilostí tedy může být zapsáno jako ochranná známka po provedení nezbytného průzkumu ze strany příslušného úřadu téměř okamžitě, kdy žádné další dokazování o splnění této podmínky není třeba.

Druhým typem je potom tzv. rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku. Tuto způsobilost získá označení, jehož rozlišovací způsobilost nebyla uznána při primárním průzkumu, ale rozlišovací způsobilost nabylo až později, a to dlouhodobým a intenzivním užíváním.<sup>28</sup> Tomuto typu rozlišovací způsobilost se blíže věnuji v bodě 2.10 této rigorózní práce.

## 2.2. KRITÉRIA HODNOCENÍ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI

Při hodnocení, zda určité označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost, musí příslušný úřad vzít v potaz několik kritérií tak, aby správně situaci zhodnotil. Obecně lze říci, že je třeba zkoumat (i) území, na kterém je označení přihlašováno, (ii) výrobky a služby, na které se ochranná

---

<sup>27</sup> HORÁČEK, Roman, Eva BISKUPOVÁ, Zuzana DE KORVER. *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. 16-37. ISBN 978-80-7400-569-5.

<sup>28</sup> BRUNCLÍKOVÁ, Lenka. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek*. In *pravniprostor.cz* [online]. [cit. 2022-06-12]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozlisovaci-zpusobilost-ochrannych-znamek>

známka vztahuje, (iii) hledisko tzv. průměrného spotřebitele, resp. relevantní veřejnosti, a (iv) veřejný zájem.

Samozřejmě je také třeba zkoumat a přihlédnout ke specifikám daného případu. Již sama Pařížská úmluva v čl. 6 quinquies, C (1) stanoví, že při posuzování, zda lze ochrannou známku zapsat a chránit, je nutné přihlédnout ke všem skutkovým okolnostem. Při posuzování rozlišovací způsobilosti označení musí být zohledněny všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, včetně všech pravděpodobných způsobů užívání přihlašované ochranné známky. Ty odpovídají, pokud neexistují jiné údaje, druhům užívání, které mohou být s ohledem na zvyklosti v daném hospodářském odvětví prakticky významné.<sup>29</sup>

### **2.3. ÚZEMÍ, NA KTERÉM JE OZNAČENÍ PŘIHLAŠOVÁNO**

Jak bylo uvedeno již výše, čl. 7 odst. 2 Nařízení stanoví, že ochranná známka nemá rozlišovací způsobilost, pokud důvod pro její zamítnutí existuje byť jen na části území Evropské unie.

Jelikož v Evropské unii existuje mnoho národních jazyků členských států, SDEU se ve své rozhodovací praxi také zabýval různým významem, který může mít slovní ochranná známka pro obyvatele různých členských států a jaký toto má vliv na posuzování ochranné známky a její rozlišovací způsobilosti. Tedy např. v rozsudku ve věci T-435/07, *New Look vs. OHIM* ze dne 26. listopadu 2008 Tribunál stanovil, že pokud jde o slovní ochrannou známku, která má určitý význam v jednom z jazyků Evropské unie, je třeba určit příslušnou veřejnost, která může významu slova rozumět. Takové porozumění lze předpokládat, pokud je označení přihlašováno pro území, v němž je jazyk, ve kterém je ochranná známka vyjádřena, mateřským jazykem obyvatelstva tohoto území. Co se týče ostatních území (resp. členských států), kde vyjádření slovní ochranné známky nepředstavuje mateřský jazyk obyvatelstva, v případě, že dostatečná znalost jazyka ochranné známky ze strany cílové veřejnosti na těchto územích není všeobecně známou skutečností, v těchto je třeba zkoumat, zda obyvatelstvo danému jazyku ochranné známky porozumí či nikoliv.

Z toho důvodu je třeba, aby byla zkoumána jazyková rozmanitost ve všech členských státech, a tedy zhodnocen potenciální význam slovních ochranných známek nebo ochranných známek se slovními prvky ve všech používaných úředních jazycích. Tak byl například zamítnut zápis švédské slovní ochranné známky „ELLOS“ pro oděvy, protože ve španělštině tento pojem znamená slova „oni“ nebo „jim“, a lze ji tedy chápat jako označení cílové skupiny pro výrobky

---

<sup>29</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-541/18, *AS vs. Deutsches Patent- und Markenamt* ze dne 12. září 2019

nabízené pod touto ochrannou známkou.<sup>30</sup> Naopak však národní úřady nemusí v souvislosti s registrací národních ochranných známek (nikoliv ochranných známek EU) brát v úvahu popisný význam, který mohou mít ochranné známky v jiných úředních jazycích používaných v Evropské unii.

Co se týče nejrozšířenějšího jazyka, kterému obyvatelstvo Evropské unie bude rozumět, bude se pravděpodobně jednat o anglický jazyk, a to pro jeho mezinárodní přesah. Tribunál v tomto smyslu tak například shledal, že počet členských států, kde je možné domluvit se anglicky, je vyšší než počet členských států, kde je angličtina mateřským jazykem. Tribunál dovodil znalost angličtiny širokou veřejností ve Skandinávii, Nizozemsku, Finsku, na Maltě (kde je však angličtina jedním z úředních jazyků) a Kypru.<sup>31</sup>

Jelikož se však jedná už o téměř 13 let starý rozsudek, jsem toho názoru, že anglický jazyk je rozšířen již mnohem více a jeho základní znalost, troufám si říci, by měla být dovozena téměř pro celé území Evropské unie. Nicméně v tomto smyslu je, myslím, třeba být velmi opatrný a automaticky nevycházet z toho, že angličtina je tak rozšířený jazyk, že její znalost ve členských státech není třeba již vůbec zkoumat. Vždy je třeba posoudit okolnosti daného případu a zhodnotit, pro jakou veřejnost je ochranná známka určena a zda se například nejedná o ochrannou známku, která je určena pro spotřebitele představující starší populaci, která znalosti v anglickém jazyce mít takové nemusí.

Jiná situace však nastane v případě, že se nejedná o slovní ochrannou známku, ale o známku bez jakéhokoliv slovního prvku (např. čistě obrazovou). V tomto případě je totiž relevantní veřejností veřejnost v celé Evropské unii, jelikož lze předpokládat, že zhodnocení rozlišovací způsobilosti této ochranné známky je v celé Evropské unii stejné, pokud neexistují konkrétní důkazy o opaku.<sup>32</sup>

Je logické, že z důvodu, že každý členský stát a jeho obyvatelstvo je odlišné z hlediska jazykového, kulturního, sociálního či ekonomického, se často stává, že ochranná známka, která v jednom členském státě nemá rozlišovací způsobilost pro dané výrobky nebo služby, v jiném členském státě tuto rozlišovací způsobilost mít bude.

Z toho vyplývá, že příslušné orgány v jednom členském státě nejsou vázány rozhodnutími vydanými orgány v jiných členských státech, protože rozlišovací způsobilost ochranné známky závisí v každém jednotlivém případě na specifických kritériích.

---

<sup>30</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-219/00, Ellos vs. OHIM ze dne 27. února 2002

<sup>31</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-307/09, Liz Earle Beauty Co. vs. OHIM ze dne 9. prosince 2010

<sup>32</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-71/06, Enercon vs. OHIM ze dne 15. listopadu 2007

Co se týče vázanosti EUIPO názory či stanovisky relevantních úřadů členských států, ohledně této otázky se v minulosti vyjadřoval SDEU, kdy zásadně odmítl tvrzení účastníka sporného řízení, který tvrdil, že jelikož jsou právní předpisy upravující ochranné známky harmonizované, je nutné, aby EUIPO (resp. OHIM) kladl tytéž požadavky týkající se rozlišovací způsobilosti jako vnitrostátní úřad.

SDEU s tímto tvrzení nesouhlasil, a to jednak z toho důvodu, že režim ochranných známek EU je samostatným systémem, a jednak, že je možné, že ochranná známka postrádající rozlišovací způsobilost v členském státě nebo v systému Evropské unie ji nepostrádá v jiném členském státě. Zápisy ochranných známek existující v členských státech mohou tvořit pouze skutečnost, kterou lze zohlednit v souvislosti se zápisem ochranné známky EU, kdy však přihlašovaná ochranná známka musí být posuzována na základě relevantní právní úpravy Evropské unie. Z toho vyplývá, že EUIPO (resp. OHIM) není povinen ztotožnit se s požadavky a posouzením národního orgánu příslušného jednat ve věci ochranných známek ani není povinen zapsat přihlašovanou ochrannou známku na základě úvah tohoto vnitrostátního orgánu.<sup>33</sup>

Ve své praxi jsem se několikrát setkala se situací, kdy klientova přihláška národní ochranné známky byla v České republice úspěšně zapsána, avšak z jiného členského státu, kde klient také podal tu samou přihlášku ochranné známky, bylo klientovi doručeno oznámení, že ochranná známka nesplňuje náležitosti, aby jí byla přiznána rozlišovací způsobilost. Toto záporné rozhodnutí zahraničního národního úřadu nebylo založeno na tom, že by označení například mělo obecný název v příslušném národním jazyce, ale bylo založeno na přísnějším hodnocení kritérií rozlišovací způsobilosti, než jaká měl ÚPV.

Jelikož je nutné, aby ochranná známka EU měla rozlišovací způsobilost ve všech členských státech Evropské unie, je často poměrně obtížné vymyslet takové znění ochranné známky EU, které by nebylo ani v jednom jazyku členských států popisné či příliš obecné. Je tedy vždy na přihlašovatel, aby provedl dostatečný průzkum před samotným podáním přihlášky ochranné známky, a to nejen z hlediska dostatečné rozlišovací způsobilosti v tom kterém členském státě, ale také z hlediska podobných / totožných starších ochranných známek.

V rámci mojí praxe při známkoprávním průzkumu se mi nejvíce osvědčil eSearch plus z online databáze od EUIPO<sup>34</sup> či další z vyhledávačů z vyhledávacích stránek TM view<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-238/06 P, Develley Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG vs. OHIM ze dne 25. října 2007

<sup>34</sup> K nalezání na webové stránce: <https://euipo.europa.eu/eSearch/>

<sup>35</sup> K nalezání na webové stránce: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

## 2.4. VÝROBKŮ A SLUŽBY

Jak již bylo uvedeno výše, rozlišovací způsobilost ochranné známky se posuzuje podle výrobků nebo služeb, pro které byla podána. Rozlišovací způsobilost tedy není absolutní, nýbrž je relativní. Ochranná známka může mít rozlišovací způsobilost ve vztahu k určitým výrobkům či službám a postrádat rozlišovací způsobilost ve vztahu k jiným výrobkům či službám. Není možné vyloučit ochrannou známku ze zápisu z důvodu, že obecně a abstraktně postrádá rozlišovací způsobilost. Nedostatek rozlišovací způsobilosti musí být vždy odůvodněn ve vztahu k daným výrobkům a službám.<sup>36</sup>

Co se týče posuzování rozlišovací způsobilosti ochranné známky dle výrobků anebo služeb, pro které je její zápis požadován, v praxi jsem se setkala s mnoha případy, kdy rozlišovací způsobilost přihlašovaná ochranná známka k výrobkům anebo službám dle mého názoru postrádala, a přesto příslušný úřad tuto absenci rozlišovací způsobilosti ochranné známky neshledal. Jako příklad tohoto (dle mého názoru) přespříliš mírného posouzení ze strany EUIPO uvádím slovní ochrannou známku EU „JOB“, kdy tato ochranná známka je přihlašována (mimo jiné) pro třídu služeb 35.<sup>37</sup> Jelikož slovo „job“ znamená „práce“ či „zaměstnání“, kdy anglický výraz „job“ je dle mého názoru znám i většině obyvatelstva těch členských států Evropské unie, kde angličtina není mateřským jazykem, a ochranná známka je přihlašována pro služby týkající se zaměstnání, není rozlišovací způsobilost této ochranné známky (bez jakékoliv grafické úpravy či jiného rozlišovacího prvku) podle mě dána. Nicméně EUIPO se k tomuto postavil odlišně a rozlišovací způsobilost této ochranné známce EU přiznal. Nyní se uvidí, jak se EUIPO vypořádá s námitkami, které vůči této ochranné známce byly ze stran vícero namítajících stran podány.

Velice užitečným pomocníkem při zjišťování podobnosti výrobků a služeb je další z nástrojů od EUIPO, a to konkrétně CF Similarity, který mi byl již několikrát v rámci mé praxe nápomocný. Tento nástroj lze používat ke zjištění, zda národní úřady (pouze část národních úřadů se však podílí na poskytování údajů do tohoto nástroje) považují dané výrobky a služby za podobné (a do jaké míry). Snahou je, aby tento nástroj odrážel praxi úřadů duševního vlastnictví. Je však důležité upozornit, že tato porovnání, která jsou pomocí tohoto nástroje poskytována, nejsou pro žádný subjekt právně závazná.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-302/06, Paul Hartmann AG vs. OHIM ze dne 9. července 2008

<sup>37</sup> Přihláška byla podána například pro tyto služby: „*Informace o zaměstnání; Poskytování informací o zaměstnání; Služby v oblasti řízení lidských zdrojů a nábory zaměstnanců; Poradenské a konzultační služby v oblasti zaměstnanosti; Organizování a pořádání veletrhů pracovních příležitostí; Služby v oblasti registrace zaměstnanců; Administrativní služby týkající se zaměstnaneckých akciových plánů; Poskytování motivačních programů pro zaměstnance*“

<sup>38</sup> K nalezení na webové stránce: <https://euiipo.europa.eu/sim/>

## 2.5. HLEDISKO TZV. PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE

Přihlašované označení je nutné zároveň posuzovat z hlediska tzv. průměrného spotřebitele neboli relevantní veřejnosti.

Analyzovaný pojem není v ZOZ ani v Nařízení výslovně vymezen, jeho definice byla však předmětem rozhodování SDEU, ÚPV či dalších relevantních institucí, kdy bylo dovozeno, že průměrným spotřebitelem se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží nebo služeb, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy zabývající se daným druhem zboží anebo služeb, pro které se přihlašované označení užívá.<sup>39</sup>

Průměrného spotřebitele je vždy třeba vymezit k charakteru přihlašovaných výrobků anebo služeb. Jestliže výrobky či služby mají sloužit k běžné spotřebě, kdy tak u spotřebitele není požadována jeho vyšší odbornost či specializace, lze průměrného spotřebitele ztotožnit s širokou veřejností. Pokud jsou však přihlašovány produkty nebo služby neobvyklé (např. letadla a služby s letectvím související), pak míra pozornosti spotřebitelů věnovaná označení takových výrobků či služeb bude vyšší a osobu průměrného spotřebitele nelze ztotožnit s širokou veřejností.<sup>40</sup>

Toto ostatně potvrzuje také ustálená judikatura SDEU, který ve svém rozsudku ve věci C - 37/03 P, BioID vs. OHIM ze dne 15. září 2005 judikoval, že v závislosti na druhu výrobků nebo služeb, ke kterým se ochranná známka vztahuje, může relevantní veřejnost tvořit široké a obecné publikum nebo naopak specializovanější či náročnější skupinu osob. V případě, kdy se přihláška ochranné známky týká výrobků nebo služeb, které jsou určeny pouze odborníkům, musí být při posuzování zohledněny odborné znalosti těchto osob.

Jsou-li zboží nebo služby určeny jak odborníkům, tak spotřebitelům obecně, mělo by se přihlédnout k tomu, jak je vnímá průměrný spotřebitel.<sup>41</sup>

Nicméně výše uvedené pravidlo týkající se zboží či služeb určených pro profesionály či odborníky nelze vnímat jako absolutní. Toto například vyplynulo z rozsudku Tribunálu ve věci T - 141/06, Glaverbel SA vs. OHIM ze dne 12. září 2007. V tomto sporu se Tribunál zaobíral obrazovou ochrannou známkou EU použitou na vzorovaném skle určeném pro stavebnictví. Obecně by se dalo říct, že spotřebitelem bude odborník – stavebník a že se tedy rozlišovací způsobilost dané ochranné známky bude posuzovat vzhledem k tomuto odborníkovi. Jak však

<sup>39</sup> Rozhodnutí ÚPV ve věci O-151565 ze dne 1. června 2004

<sup>40</sup> Úřad průmyslového vlastnictví. *Průmyslové vlastnictví - ročník 29. 3/2019*. In Upv.cz [online]. [cit. 2022-03-20]. Dostupné z: [https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF\\_Dokumenty/prumyslove\\_vlastnictvi\\_elektronicka\\_verze\\_2019/casopis2019-03.pdf](https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/prumyslove_vlastnictvi_elektronicka_verze_2019/casopis2019-03.pdf).

<sup>41</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-207/06, Europig SA vs. OHIM ze dne 14. června 2007

Tribunál vysvětlil, konečným spotřebitelem bude průměrný spotřebitel, a to z následujících důvodů.

Konečný spotřebitel, který svěřuje práci vyžadující použití vzorovaného skla odborníkovi ve stavebnictví, si totiž obvykle sám vybírá vzor, který má být použit. Pokud takový vzor, jaký tvoří přihlašovanou ochrannou známku, zůstává na konečném výrobku viditelný a může tak plnit estetickou funkci, má konečný spotřebitel zájem podílet se na jeho výběru. I když je pravda, že mu pomáhá odborník (stavebník), zůstává skutečností, že spotřebitel je konfrontován s různými vzory, které jsou k dispozici prostřednictvím katalogu nebo vzorků, a že si z nich vybírá ten, který mu nejvíce vyhovuje. Výběr konkrétního designu skleněné tabule, která bude použita, je tedy do značné míry určen konečným spotřebitelem, a to bez ohledu na skutečnost, že tabuli zakoupí profesionál najatý k provedení práce. Z toho tedy plyne, že skutečnost, že se zboží prodává zejména profesionálům, není dostatečným důvodem k domněnce, že cílovou skupinu tvoří výhradně profesionálové. Koneční spotřebitelé zboží nemusí být nutně ti, kteří uzavřeli kupní smlouvu s výrobcem, kdy je poměrně běžné, že výrobce zboží není v přímém kontaktu s konečným spotřebitelem.

Postupem času došlo také ke zpřísnění pojmu průměrného spotřebitele, kdy Nejvyšší soud ČR stanovil, že průměrný spotřebitel je spotřebitel, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory.<sup>42</sup> Obdobně je tato problematika také vykládána SDEU.

ÚPV se dále také vyjadřoval k ochranným známkám, které jsou vyjádřeny v jiném než českém jazyce, kdy ve svém rozhodnutí ve věci O-164305 ze dne 18. srpna 2004 stanovil, že slovní prvek v anglickém jazyce ve znění „MATCHES“ je běžně a četně užívaný anglický výraz srozumitelný běžnému českému spotřebiteli s průměrnou znalostí anglického jazyka. Znalost anglického jazyka je totiž dle ÚPV v současnosti již značně rozšířena.<sup>43</sup> Toto tedy odpovídá výkladu v kapitole 2.3 této práce.

Dalším z významných rozhodnutí českých institucí, které se zabývalo posuzováním průměrného spotřebitele, resp. jeho výkladu, je rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 7 A 59/2002 ze dne 25. ledna 2006. Nejvyšší správní soud ČR se v tomto rozsudku zabíral žalobou vůči rozkladu proti rozhodnutí ÚPV, kterým byla zamítnuta přihláška prostorové ochranné známky. V předmětném sporu se jednalo o situaci, kdy v rozkladu předseda ÚPV mimo jiné uvedl, že sklenice, jejíž zápis do rejstříku se žalobce domáhal, se nijak podstatně neliší od sklenic, v nichž byly již před podáním přihlášky ochranné známky prodávány např. džemy nebo

---

<sup>42</sup> Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. května 2007, sp. zn. 32 Odo 229/2006

<sup>43</sup> Úřad průmyslového vlastnictví. *Průmyslové vlastnictví - ročník 29.* opak. cit. s. 76

dětské výživy, kdy je tento tvar výrobku běžně užíván a zároveň nejsou drobné tvarové odlišnosti bez zvýšené pozornosti postřehnutelné. Nejednalo se tedy o natolik výjimečný tvar, který by upoutal pozornost spotřebitelů, které podle předsedy nelze omezit pouze na úzce specifikovaný okruh výrobců nápojů. Žalobce v žalobě však namítal, že rozlišovací způsobilost musí být posuzována pohledem spotřebitele, tedy obchodníka, nikoliv však konečného spotřebitele. K tomu Nejvyšší správní soud ČR pak uvedl, že podle současného známkoprávního pojetí pojmu spotřebitel je nutno tuto osobu vnímat nikoliv zúženým výkladem, ale naopak extenzivně, tedy tak, aby zahrnovala co nejširší okruh dotčených osob. Nejvyšší správní soud ČR toto dále odůvodnil samotným smyslem institutu ochranné známky představující jeden z neúčinnějších prostředků, jak dostat do povědomí co největšího okruhu veřejnosti výrobky či služby daného podnikatele.<sup>44</sup>

Jakmile tedy dojde k vyjasnění, kdo je v daném případě relevantní veřejností či spotřebitelem, resp. odborníkem, je nutné, aby tato relevantní veřejnost označení vnímala jako označení obchodního původu zboží. Příslušná veřejnost musí být schopna vnímat označení okamžitě a s jistotou. To znamená, že příslušná veřejnost si musí být schopna označení snadno a okamžitě vybavit jako označení, které je dostatečně rozlišující. Toto pravidlo platí pro všechny druhy ochranných známek. U některých druhů ochranných známek však může být obtížnější prokázat, že je příslušná veřejnost vnímá jako ochrannou známku. Toto se týká např. trojrozměrné ochranné známky či ochranné známky tvořené barvou. Tyto netradiční ochranné známky analyzuji v kapitole 2.9 této práce.

## **2.6. VEŘEJNÝ ZÁJEM**

Zápis ochranné známky může být omezen z důvodu veřejného zájmu. I v případě, že označení má rozlišovací způsobilost a mohlo by tak být zapsáno jako ochranná známka, je třeba také zkoumat, zda by tento zápis a s tím spojená monopolizace nezpůsobila nespravedlivou konkurenční výhodu přihlašovatelovi a nedošlo tak k narušení hospodářské soutěže.

Je však třeba zdůraznit, že ačkoliv sice Tribunálu či SDEU přísluší, aby při svém přezkumu rozhodnutí EUIPO přijatých na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení respektoval tento veřejný zájem, nelze naproti tomu od Tribunálu či SDEU vyžadovat, aby výslovně připomínal a analyzoval uvedený obecný zájem v každém rozsudku, který se týká takového rozhodnutí.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Tento názor zastává také SDEU (viz rozsudek SDEU ve věci C-421/04, Matratzen Concord vs. Hukla ze dne 9. března 2006)

<sup>45</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. vs. OHIM ze dne 10. března 2011



Veřejný zájem a s tím spojená monopolizace označení je dále blíže rozebírána v dalších kapitolách této práce.

## 2.7. OZNAČENÍ NEZPŮSOBILÁ ZÁPISU

Jak bylo popsáno výše, jedním ze zásadních kritérií, které označení musí splňovat, aby mohlo být zapsáno jako ochranná známka, je dostatek rozlišovací způsobilosti.

Nedostatek rozlišovací způsobilosti pak má takové označení, které se sestává z pouhých písmen, číslic, značek, z pouhého vyobrazení výrobků nebo označení vžitého pro předmětný výrobek, z běžného obalu výrobku či pouze z běžných geometrických obrazců, přímek, čárek, teček apod. O zápisu těchto označení lze však uvažovat za situace, že jsou výtvarně zpracována.

Stejně tak např. obrázky kvůli své jednoduchosti či čistě ilustrativní povaze nemohou vůbec představovat sdělení o původu výrobku, jelikož působí spíše jako pouhá ilustrativní součást obalu výrobku.

Nedostatkem rozlišovací způsobilosti trpí i označení popisná sestávající se např. z pouhého údaje o místě, času, vlastnosti, jakosti či množství. Otázka, zda průměrný spotřebitel bude na označení hledět spíše jako na sdělení o původu zboží (distinktivní označení) či jako na údaj o vlastnostech zboží (deskriptivní označení), je však často velmi náročná na zodpovězení a vždy bude záležet na individuálním případě.

Co se týče druhových označení, tak ani ta nemají rozlišovací způsobilost, aby mohla být zapsána jako ochranná známka. Označení je klasifikováno jako druhové, pokud označuje kategorii nebo typ, k němuž výrobek náleží. V praxi se lze také setkat se situací, kdy se již zapsaná ochranná známka stane druhovým označením, pokud ji její vlastník dostatečně nebrání a všeobecným zneužíváním je natolik rozmělněna, že ztratí charakter ochranné známky.<sup>46</sup>

Při posuzování rozlišovací způsobilosti reklamního sloganu by pak mělo být zohledněno, zda má slogan více významů, zda představuje slovní hříčku nebo může být veřejností vnímán jako fantazijní či neočekávaný a díky tomu působit vynalézavě a překvapivě. Tak tomu může být zejména v případě, kdy se tyto slogany neomezují na běžné reklamní sdělení, ale mají určitou originalitu nebo výstižnost, vyžadují minimální výkladové úsilí nebo u dotčené veřejnosti vyvolávají rozpoznávací proces.<sup>47</sup> Naopak slogan bude postrádat rozlišovací způsobilost

---

<sup>46</sup> HORÁČEK, Roman, Eva BISKUPOVÁ, Zuzana DE KORVER. *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)*. opak. cit. s. 16-37

<sup>47</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-398/08, Audi vs. OHIM ze dne 21. ledna 2010

v případě, kdy jeho hlavní (a nikoliv vedlejší) funkcí je plnit propagační funkci s cílem doporučit kvalitu daného výrobku.<sup>48</sup>

V souvislosti s výše uvedeným považují za důležité připomenout, že z důvodu, že ochranná známka EU má jednotný účinek v celé Evropské unii, zápis ochranné známky EU musí být v souladu s čl. 7 odst. 2 Nařízení odmítnut i v případě, kdy důvody pro zamítnutí existují pouze v části Evropské unie. Zkoumání absolutních důvodů tak musí být zohledněno ve vztahu k celé Evropské unii.

## **2.8. ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST PROSTOROVÝCH OCHRANNÝCH ZNÁMEK**

Obecně dle čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení platí, že do rejstříku se nezapišou „*označení, která jsou tvořena výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které: (i) vyplývají z povahy samotného výrobku; (ii) jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku; (iii) dávají výrobku podstatnou hodnotu*”.

Smyslem celého čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení je zabránit tomu, aby ochrana ochranné známky poskytovala svému majiteli monopol na technická řešení nebo funkční vlastnosti výrobku, které uživatel pravděpodobně uvidí u výrobků konkurence.<sup>49</sup>

Kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek spočívající ve vzhledu samotného výrobku se však neliší od kritérií platných pro jiné druhy ochranných známek. Nicméně obecně platí, že čím více je tvar podobný tvaru, který bude s největší pravděpodobností použit pro daný výrobek (bude pro něj typický), tím větší je pravděpodobnost, že rozlišovací způsobilost tomuto tvaru přiznána nebude. Je tedy důležité, aby se jednalo o takový tvar (ochrannou známku), který se bude výrazně lišit od normy a zvyklostí v daném odvětví pro dané výrobky.

Jsem toho názoru, že přiznání rozlišovací způsobilosti trojrozměrné ochranné známce je mnohem obtížnější než například v případě ochranné známky slovní či obrazové. Spotřebitelé totiž nejsou zvyklí usuzovat na původ výrobků pouze na základě jejich tvaru za předpokladu, že chybí jakýkoliv slovní či grafický prvek na tomto tvaru (či obalu) výrobku. K tomuto se blíže vyjadřuji níže.

Jak také judikoval SDEU schopnost příslušné veřejnosti vnímat tvar jako označení obchodního původu daného zboží se nezvyšuje díky vysoké míře pozornosti příslušné veřejnosti. Ve skutečnosti lze sice předpokládat, že příslušná veřejnost bude více věnovat pozornost různým

---

<sup>48</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-64/02 P, Erpo Möbelwerke vs. OHIM ze dne 21. října 2004

<sup>49</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-299/99, Philips vs. Remington ze dne 18. června 2002

technickým nebo estetickým detailům zboží, to však automaticky neznamená, že bude tyto detaily vnímat jako ty, které mají funkci ochranné známky.<sup>50</sup>

Zajímavým a velice známým sporem zejména ve světě fashion law je spor vedený u SDEU ve věci C-163/16, Christian Louboutin vs. Van Haren Schoenen BV ze dne 12. června 2018. Světoznámá značka Christian Louboutin si v Beneluxu v roce 2010 zaregistrovala ochrannou známku pro „obuv“ a v roce 2013 pro „boty na vysokém podpatku“, kdy tato ochranná známka obsahovala následovný popis: *„Červená barva (Pantone 18 1663TP) aplikovaná na podrážku boty, jak je zobrazeno (obrys boty není součástí ochranné známky, ale má znázornit umístění ochranné známky).“*

Společnost Christian Louboutin následně zahájila řízení o porušení práv k ochranné známce proti společnosti The Van Haren za prodej bot na vysokém podpatku s červenou podrážkou. The Van Haren však reagovala tvrzením, že ochranná známka Louboutin je neplatná. Konkrétně uvedla, že právní předpisy Evropské unie stanoví řadu důvodů, na jejichž základě může být zápis ochranné známky EU zamítnut nebo prohlášen za neplatný, zejména pokud jde o označení, která jsou tvořena výhradně tvarem, který dodává výrobkům podstatnou hodnotu. Nizozemský soud se následně obrátil na SDEU s předběžnou otázkou, zda je pojem „tvar“ ve smyslu směrnice omezen pouze na trojrozměrné vlastnosti výrobku, jako jsou jeho obrysy, rozměry a objem, nebo zda tento pojem zahrnuje i další vlastnosti, jako jsou barvy.<sup>51</sup>

SDEU se vyslovil následovně: *„I když je pravda, že tvar výrobku nebo části výrobku hraje roli při vymezení barvy v prostoru, nelze mít za to, že označení je tvořeno tímto tvarem, jestliže zápis ochranné známky nemá chránit tento tvar, ale má chránit pouze použití barvy na konkrétním místě uvedeného výrobku.“* Jelikož je tedy přímo v popisu ochranné známky uvedeno, že obrys boty není součástí ochranné známky, ale jeho účelem je pouze zvýraznit umístění červené barvy, na kterou se vztahuje zápis ochranné známky, nelze mít za to, ochranná známka je tvořena „výlučně“ tvarem, jestliže je hlavním předmětem tohoto označení barva, která je upřesněna prostřednictvím mezinárodně uznaného identifikačního kódu. SDEU tak rozhodl ve prospěch společnosti Christian Louboutin.

Novým a aktuálním rozsudkem, který se týkal trojrozměrné ochranné známky, je rozsudek švýcarského Spolkového soudu ve věci 4A\_587/2021 ze dne 30. srpna 2022. Ačkoliv tento rozsudek není výsledkem soudní praxe SDEU a nemá tak účinky v rámci celé Evropské unie, jeho

---

<sup>50</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-351/07, Somm vs. OHIM ze dne 17. prosince 2008

<sup>51</sup> Ochranná známka společnosti Christian Louboutin byla zapsána ještě za účinnosti předchozí úpravy, která nyní slovní spojení obsažené v čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení „nebo jinou vlastností“ v definici neobsahovala.

význam lze spatřovat v tom smyslu, že může sloužit jako určitý precedens v dalších jurisdikcích členských států Evropské unie.

V uvedeném sporu šlo o situaci, kdy společnost Lidl začala prodávat obdobné čokoládové zajíčky zabalené do zlatého obalu tak, jako prodává společnost Lindt, která proti tomuto jednání ze strany Lidlu podala návrh na vydání soudního příkazu, a to již v roce 2018. Švýcarský Spolkový soud rozhodl, že výsledky průzkumů předložených společnostmi Lindt prokázaly, že tvar zlatého zajíčka Lindt, bez ohledu na jeho barvu, se díky užívání prosadil jako ochranná známka. Kromě toho je notoricky známo, že spotřebitelé vnímají tvar zlatého zajíčka jako ukazatel značky Lindt. Soud proto přiznal ochranným známkám chránícím tvar zajíčka ochranu a vydal vůči společnosti Lidl příkaz k zastavení činnosti, který zahrnoval také zákaz vyrábět vzhledové napodobeniny zajíčků, jenž jsou nabízeny i v jiné než zlaté barvě.

Zajímavý byl mimo jiné závěr švýcarského Spolkového soudu stanovující, že označení „Favorina“, který zajíček prodáváný společností Lidl nesl, není dostatečný k zamezení pravděpodobnosti záměny. Zejména v případě potravinářských výrobků totiž dle soudu nelze předpokládat, že se spotřebitel jednající s průměrnou pozorností bude orientovat podle čtení etiket. Takový spotřebitel si bude vybírat jemu známé výrobky především na základě tvaru a hlavních vlastností, aniž by nutně nahlédl do etikety.<sup>52</sup>

Jako důležité rozhodnutí SDEU týkající se předmětné problematiky považují také rozsudek ve spojených věcech C-53/01 - C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. a Rado Uhren AG ze dne 8. dubna 2003, kdy soud potvrdil, že v praxi může být obtížnější prokázat rozlišovací způsobilost u tvarů výrobků než u slovní nebo obrazové ochranné známky. V zásadě platí, že čím více se tvar, o jehož zápis se žádá, podobá tvaru, který bude s největší pravděpodobností mít daný výrobek, tím větší bude pravděpodobnost, že tento tvar nebude mít rozlišovací způsobilost. Pouze označení, které se výrazně odchyluje od normy nebo zvyklostí v daném odvětví, a tím tak plní svou základní funkci, nebude shledáno jak označení postrádající rozlišovací způsobilost.

Ve věci Lego SDEU dále detailně popsal a poskytl návod, jak by mělo posuzování rozlišovací způsobilosti prostorových ochranných známek probíhat.<sup>53</sup>

Za prvé, identifikace podstatných znaků či vlastností označení (resp. tvaru) musí být provedena případ od případu, přičemž příslušný orgán musí vycházet buď přímo z celkového dojmu, který označení vyvolává, nebo postupně zkoumat jednotlivé součásti označení. Neexistuje

---

<sup>52</sup> SCHRAMM, Peter. Kluwer Trademark Blog. *Swiss Federal Supreme Court confirms trademark protection for the “Lindt Gold Bunny”*. In trademarkblog.kluweriplaw.com [online]. [cit. 2022-10-29]. Dostupné z: <http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2022/09/30/swiss-federal-supreme-court-confirms-trademark-protection-for-the-lindt-gold-bunny/>

<sup>53</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-48/09, Lego Juris A/S vs. OHIM ze dne 14. září 2010

totiž žádné obecně platné pořadí důležitosti jednotlivých druhů prvků, které může označení obsahovat. Posouzení může být dále provedeno na základě prosté vizuální analýzy označení nebo na základě podrobného zkoumání zahrnujícího průzkumy nebo znalecké posudky.

Za druhé, jakmile jsou určeny základní vlastnosti označení, příslušný orgán ověří, zda všechny tyto vlastnosti plní technickou funkci dotčeného výrobku. Čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení nelze totiž aplikovat za následující situace: *„Pokud se přihláška k zápisu ochranné známky týká tvaru výrobku, ve kterém hraje důležitou roli nefunkční prvek, jakým je například ozdobný nebo fantazijní prvek. V tomto případě mají konkurenční podniky snadný přístup k alternativním funkčně rovnocenným tvarům, takže neexistuje nebezpečí, že dostupnost technického řešení bude narušena. Dané technické řešení může být v takovém případě bez problémů včleněno konkurenty majitele ochranné známky do tvarů výrobku, které nemají tentýž nefunkční prvek, jaký je obsažený ve tvaru výrobku uvedeného majitele, a které tedy s ním nejsou totožné ani jemu podobné.“* V případě Lego SDEU na základě předchozí analýzy však dovedl, že uvedený prvek kostek Lego (dvě řady výstupků na vrchní straně této kostky) je nezbytný k dosažení technického výsledku, ke kterému je dotčený výrobek určen, a sice k sestavení kostek na hraní. Mimoto všechny ostatní prvky označení tvořeného uvedenou kostkou jsou, s jedinou výjimkou v podobě její barvy, rovněž funkční.

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431 (dále jen **„Prováděcí nařízení“**), byly dále stanoveny definice, jakož i požadavky na ztvárnění u demonstrativního seznamu ochranných známek, a to včetně prostorových ochranných známek.

Prostorové ochranné známky jsou definovány v čl. 3 odst. 3 Prováděcího nařízení jako ochranné známky tvořené nebo doplněné trojrozměrným tvarem, zahrnujícím nádoby, obal, samostatný výrobek nebo jeho ztvárnění. Národní úřady se zároveň dohodly, že pojem „doplněné“ budou vykládat tak, že ochranné známky sestávají nejen z tvarů jako takových, ale i z tvarů, které obsahují například slovní či obrazové prvky.

Z analýzy sblížování však vyplynulo, že se značně odlišují kritéria uplatňovaná národními úřady při posuzování toho, jak tyto další prvky ovlivňují inherentní rozlišovací způsobilost prostorových ochranných známek, které by se jinak považovaly za nedistinktivní. Jelikož toto různé posouzení rozlišovací způsobilosti vytváří riziko, že některé tvary, které jsou méně distinktivní, budou v některých jurisdikcích monopolizovány, mohlo by to vyvolávat různé potíže, a to vzhledem k jednotné povaze trhu Evropské unie a v rámci jednotného hospodářského prostoru.

Národní úřady včetně dalších důležitých institucí proto vytvořily společné zásady posuzování rozlišovací způsobilosti prostorových ochranných známek, kdy tyto zásady jsou představeny v dokumentu týkající se společné praxe EUIPN (dále jen „**Společná praxe**“).<sup>54</sup>

Při posuzování, zda tvar výrobku má dostatečnou rozlišovací způsobilost pro to, aby byl zapsán jako prostorová (trojrozměrná) ochranná známka, je nutné vzít v potaz několik hledisek. Společná praxe tato hlediska dle mého názoru přehledně a detailně rozebírá, a to včetně fotografií a názorných ukázek. Dle mého názoru se jedná o dokument, který je velmi nápomocný pro podnikatele, kteří mají v úmyslu podat přihlášku prostorové ochranné známky, kdy jim tento dokument může sloužit k tomu, aby ještě před podáním přihlášky a uhrazením správního poplatku, dokázali lépe odhadnout, zda jejich ochranná známka splňuje náležitosti rozlišovací způsobilosti a případně tuto ochrannou známku ještě upravili např. o slovní či grafický prvek. Myslím, že dále je Společná praxe také velmi užitečná pro národní úřady, resp. ÚPV, kdy dává detailní vodítka, jak přihlášky prostorových ochranných známek posuzovat tak, aby byla zachována uniformnost rozhodování.

Níže v textu tato hlediska detailněji rozebírám a analyzuji tak, aby bylo zřejmé, co musí tvar výrobku splňovat, aby byla dána jeho rozlišovací způsobilost.

### **2.8.1. SLOVNÍ A OBRAZOVÉ PRVKY**

Pokud tvar výrobku sám o sobě rozlišovací způsobilost nemá, ale obsahuje slovní či obrazový prvek, který sám o sobě rozlišovací způsobilost má, často to postačuje k tomu, aby označení jako celek rozlišovací způsobilost mělo.

Při posuzování rozlišovací způsobilosti je třeba vzít v úvahu velikost a proporce slovního či obrazového prvku na výrobku. Pokud je slovní či obrazový prvek dostatečně velký, je identifikován jako distinktivní, a za předpokladu, že má dostatečný dopad na celkový dojem označení, dodává označení v celé jeho podobě požadovanou rozlišovací způsobilost. Je však důležité upozornit, že i pokud je prvek dostatečně velký, ale je shledán nedistinktivní, samotná jeho velikost nestačí k tomu, aby bylo označení posouzeno jako mající rozlišovací způsobilost. V neposlední řadě je třeba zohlednit tzv. zvláštní poměry na trhu, kdy v některých případech jsou spotřebitelé zvyklí vnímat i malé prvky. Pokud se tedy jedná o tuto situaci, tak i malé prvky mohou

---

<sup>54</sup> Společná praxe EUIPN. *Rozlišovací způsobilost trojrozměrných ochranných známek (prostorových ochranných známek) obsahujících slovní a/nebo obrazové prvky, pokud tvar sám o sobě postrádá rozlišovací způsobilost*. In upv.gov.cz [online]. [cit. 2022-05-21]. s. 3 – 4 Dostupné z: [https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF\\_Dokumenty/oz\\_pdf/cc/CP9\\_3d\\_oz.pdf](https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/oz_pdf/cc/CP9_3d_oz.pdf).

mít dostatečný vliv na to, aby označení bylo díky nim posouzeno jako mající rozlišovací způsobilost.<sup>55</sup>

V rámci posuzování rozlišovací způsobilosti dodané označení slovními či obrazovými prvky lze často také zohlednit kontrast těchto prvků. Kontrastu lze dosáhnout pomocí různých odstínů barev nebo také vyrytím některých prvků.

Svoji roli hraje také samotné umístění prvku, které ovlivní jeho schopnost být vnímán jako distinktivní či nikoli a dodat označení rozlišovací způsobilost. Jako obecné pravidlo platí, že distinktivní prvky dodají označení rozlišovací způsobilost bez ohledu na jejich umístění na výrobku a na obvyklou podobu produktu na trhu. Naopak i za situace, kdy by byl prvek umístěn na velmi viditelné a obvyklé místo na výrobku, ale nebyl by distinktivní, ten prvek nedodá označení jako celku dostatečnou rozlišovací způsobilost.

Může však také nastat situace, kdy spotřebitelé mohou prvek vnímat odlišně, a to právě díky jeho umístění na výrobku, kdy toto může významně změnit hodnocení rozlišovací způsobilosti výrobku jako celku. Jako příklad Společná praxe uvádí slovní prvek „CLOSE”, který je v jednom případě umístěn na středu výrobku a v druhém případě je umístěn v horní části výrobku v blízkosti uzávěru. V prvním případě bude tento slovní prvek vnímán jako distinktivní, neboť neuvádí popisné informace o výrobku. Naopak v druhém případě nelze hovořit o distinktivnosti, ale spíše jako o popisné informaci o tom, že uzávěr slouží k otevírání a uzavírání produktu. Tento výrobek představující druhý případ tak nebude mít dostatečnou rozlišovací způsobilost pro to, aby mohl být jako prostorová ochranná známka zapsán do příslušného rejstříku.<sup>56</sup>

## 2.8.2. BARVY

Jestliže je barva pouhým dekorativním prvkem výrobku nebo vychází vstříc požadavkům spotřebitele (např. barvy na oblečení), má technickou funkci (např. červená barva u hasicích přístrojů) či je barvou obvyklou ve spojení s dotčeným výrobkem (např. opět červená barva u hasicích přístrojů), tato barva nemůže zajistit dostatečnou rozlišovací způsobilost výrobku.<sup>57</sup>

Obdobně je tomu také v případě, kdy barva označuje pouze konkrétní vlastnost výrobku, se kterou by si ji spotřebitel běžně spojil (např. žlutá pro citronovou příchut'). Rozsudek Tribunálu ve věci T-36-16 Enercon vs. EUIPO ze dne 3. května 2017 ohledně rozlišovací způsobilosti barev označující vlastnost výrobku například judikoval, že za situace, kdy se napadená ochranná známka

<sup>55</sup> Společná praxe EUIPN. *Rozlišovací způsobilost trojrozměrných ochranných známek (prostorových ochranných známek) obsahujících slovní a/nebo obrazové prvky, pokud tvar sám o sobě postrádá rozlišovací způsobilost.* opak cit. s. 9 - 11

<sup>56</sup> Společná praxe EUIPN. *Rozlišovací způsobilost trojrozměrných ochranných známek (prostorových ochranných známek) obsahujících slovní a/nebo obrazové prvky, pokud tvar sám o sobě postrádá rozlišovací způsobilost.* opak cit. s. 19 - 21

<sup>57</sup> Společná praxe EUIPN. *Rozlišovací způsobilost trojrozměrných ochranných známek (prostorových ochranných známek) obsahujících slovní a/nebo obrazové prvky, pokud tvar sám o sobě postrádá rozlišovací způsobilost.* opak cit. s. 21

zapsaná pro konvertory větrné energie skládá z pěti odstínů zelené barvy a bílé barvy, kdy zelená barva je běžně vnímána jako barva přírody, by veřejnost sváděla k tomu, že by dotčeným výrobkům (konvertory větrné energie), přisuzovala pouze ekologickou povahu a neodkazovala by na obchodní původ výrobků. Spotřebitelé by tak tuto ochrannou známku brali jakožto informaci o tom, že konvertory větrné energie jsou ekologické a šetrné k životnímu prostředí. Z toho důvodu tak Tribunál rozhodl, že rozlišovací způsobilost dána není.

Spotřebitelé totiž obecně nemají ve zvyku usuzovat na původ zboží na základě jeho barvy nebo barvy jeho obalu, pokud chybí jakýkoli grafický nebo slovní prvek, protože barva jako taková se v běžné obchodní praxi zpravidla nepoužívá jako prostředek identifikace. Barva sama o sobě obvykle není ze své podstaty schopna rozlišit zboží určitého podniku.<sup>58</sup> Jak však uvádí Společná praxe, nelze vyloučit, že v případě uspořádání barev, které není u výrobku obvyklé a vytváří tak zapamatovatelný dojem, může toto uspořádání barev dodat výrobku rozlišovací způsobilost.

### **2.8.3. TVAR, KTERÝ JE SÁM O SOBĚ DISTINKTIVNÍ**

Nicméně je třeba také podotknout, že v případě, že tvar výrobku je sám o sobě dostatečně distinktivní, kdy tato distinktivnost mu zajistí dostatečnou rozlišovací způsobilost, není třeba, aby tento výrobek obsahoval výše uvedené prvky.

Příkladem může být nedávný rozsudek Tribunálu ve věci T-488/20 Guerlain vs. EUIPO ze dne 14. července 2021, kterým bylo zrušeno rozhodnutí EUIPO a rozhodnuto o tom, že zápis trojrozměrné ochranné známky ve tvaru rtěnky Guerlain (jedná se o podlouhlý, zašpičatělý a válcovitý tvar) je možný. EUIPO totiž v minulosti rozhodl, že tvar rtěnky postrádal rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení (tj. rozlišovací způsobilost *ab initio*). Ke stejnému názoru následně dospěl i odvolací senát EUIPO, který potvrdil, že předmětný tvar rtěnky se dostatečně neodlišoval od norem a zvyklostí kosmetického odvětví.

Tribunál však dospěl k tomu, že skutečnost, že se odvětví vyznačuje širokou škálou tvarů výrobků, neznamená, že nový tvar bude nutně vnímán jako jeden z nich. Nadto, Tribunál dále judikoval, že zohlednění estetického aspektu přihlašované ochranné známky nesmí představovat subjektivní zhodnocení toho, zda je dotčený výrobek hezký, či nikoliv, ale jeho cílem je ověřit, zda může tento estetický aspekt vyvolat u relevantní veřejnosti objektivní a neobvyklý vzhledový efekt.

S ohledem na normu a zvyklosti v dotčeném odvětví Tribunál souhlasil s žalobkyní (Guerlain), že dotčený tvar je u rtěnky neobvyklý a odlišný od jiných tvarů existujících na trhu

---

<sup>58</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-104/01, Libertel vs. Benelux - Markenbureau ze dne 6. května 2003



(díky tvaru připomínajícímu trup lodi či dětský kočárek), kdy tento tvar je díky své originalitě snadno zapamatovatelný pro veřejnost. Tribunál tak rozhodl, že předmětná trojrozměrná rtěnka Guerlain, resp. její tvar, disponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí a může tak být zapsána jakožto ochranná známka.

## 2.9. NETRADIČNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Obecně lze ochranné známky rozdělit na tradiční a netradiční ochranné známky. Tradiční ochranné známky byly historicky první a spadají pod ně ochranné známky slovní, slovní grafické, obrazové a jejich kombinace.

Stálý výbor pro známkové právo, průmyslové vzory a zeměpisné označení ustanovený WIPO rozčlenil netradiční ochranné známky na vizuální netradiční ochranné známky a nevizuální netradiční ochranné známky. Jako příklady vizuálních ochranných známek lze uvést trojrozměrné známky, barevné známky, hologramy, slogany, názvy filmů a knih, pohybové nebo multimediální známky, poziční známky, gesta a další. Co se týče nevizuálních ochranných známek, do tohoto pojmu spadají zvukové známky, čichové známky, chuťové známky a texturní nebo hmatové známky.<sup>59</sup>

I netradiční ochranné známky však musí splňovat kumulativní pravidla obsažená v Nařízení, aby jim mohla být poskytnuta ochrana, tj. musí představovat označení způsobilé odlišit výrobky či služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiného podniku, které je zároveň možné vyjádřit v rejstříku ochranných známek.

Nicméně před rokem 2017 existoval také požadavek na grafickou znázornitelnost ochranné známky, což často představovalo problém pro zápisnou způsobilost netradičních ochranných známek. Tento požadavek byl však modifikován a zmírněn rozsudkem Sieckmann, ve kterém bylo judikováno, že označení nemusí být nutně znázorněno graficky. Místo toho stačilo, aby bylo schopné být znázorněno způsobem, který je jasný, přesný, samostatný, snadno dostupný, srozumitelný, trvanlivý a objektivní, a to bez ohledu na to, zda lze samotné označení vnímat vizuálně.<sup>60</sup>

Strategické dokumenty EUIPN dnes stanovují podrobná pravidla pro různé druhy ochranných známek v souladu se Sieckmannovými kritérii. Na rozdíl od zvukových a pohybových ochranných známek se strategické dokumenty EUIPN nevztahují na čichové, chuťové a hmatové ochranné známky. Aby bylo možné určit, do jaké míry tato tři označení splňují požadavek

---

<sup>59</sup> CARAPETO, Roberto. *A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks*. *Waseda Bulletin of Comparative Law* Vol. 34. In [waseda.jp](http://www.waseda.jp) [online]. [cit. 2022-10-15]. s. 25 – 26. Dostupné z: <https://www.waseda.jp/foiaw/icl/assets/uploads/2016/02/c35688e10d1c61201172065546b98301.pdf>

<sup>60</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-273/00, Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent- und Markenamt ze dne 12. prosince 2002

vyjádření v rejstříku ochranných známek, je třeba vycházet pouze z obecných požadavků, jak jsou stanoveny v právních předpisech a judikatuře.<sup>61</sup>

SDEU konstatoval, že zákonodárce nevyloučil z ochrany *ex ante* žádný konkrétní druh označení a že označení nemusí být vizuální, aby mohlo být chráněno ochrannou známkou.<sup>62</sup> V souladu s judikaturou německého Spolkového Nejvyššího soudu postačí, že označení může být vnímáno spotřebiteli kterýmkoli z pěti lidských smyslů. Nadto, lze jen stěží zpochybnit, že vůně mají abstraktní schopnost plnit základní funkci ochranných známek pro určení původu výrobků nebo služeb.

Podle generálního advokáta Colomera abstraktní schopnost plnit identifikační funkci je u označení, které lze vnímat čichem, zcela nezpochybnitelná, neboť dokonce i studie ukázaly, že čichová paměť je pravděpodobně nejlepší paměť, kterou lidé mají.<sup>63</sup> Totéž se zdá být pravdivé pro chuť, kdy je naprosto představitelné, že člověk může označit původ určitého výrobku na základě chuti.

Ačkoliv s výše uvedeným výkladem souhlasím, na druhou stranu je podle mého názoru také třeba uvést, že každý člověk může mít odlišné vnímání těchto smyslových označení. Tedy je velice pravděpodobné, že někomu může uvedená vůně vonět a druhému nikoliv. Jedné osobě může uvedená chuť chutnat, druhé nechutnat apod. Zároveň však odlišné vnímání označení by, myslím, nemělo být na úkor jeho zápisné způsobilosti. Pokud označení dokáže splnit kumulativní podmínky, které musí označení splnit, aby mohlo být chráněno jako ochranná známka, potom nevidím důvod, proč by takové označení nemělo být zapsáno (jelikož pokud si jej spotřebitelé dokáží spojit s určitým výrobkem a jeho obchodním původem, potom je bezpředmětné, že např. čichová ochranná známka jednomu voní a druhému nikoliv).

Co se tedy týče čichových ochranných známek, čichové ochranné známky mají poskytovat právní ochranu vůni, která je spojená s určitým výrobkem nebo službou. Vůně, která má být předmětem právní ochrany musí být přesně vymezena a specifikována. Uvedený požadavek je však obtížně dosažitelný a zrušení požadavku na grafické znázornění čichové ochranné známky nemusí přispět ke změnám v oblasti zápisu čichových ochranných známek Evropské unie u EUIPO nebo u zápisu národních čichových ochranných známek u ÚPV.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> GEIREGAT, Simon. *Trade Mark Protection for Smells, Tastes and Feels – Critical Analysis of Three Non-Visual Signs in the EU*. IIC 53, 219–245 (2022). [cit. 2022-10-15]. s. 226. Dostupné z: <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01160-3>

<sup>62</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-273/00, Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent- und Markenamt ze dne 12. prosince 2002 nebo rozsudek SDEU ve věci C-283/01, Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex ze dne 27. listopadu 2003

<sup>63</sup> Stanovisko generálního advokáta Ruiz-Jarobo Colomera ve věci C-273/00, Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent- und Markenamt ze dne 6. listopadu 2001

<sup>64</sup> BRANNY, Andrzej. *Problematika zápisu netradičních ochranných známek v českém a mezinárodním kontextu*. In [epravo.cz](http://epravo.cz) [online]. [cit. 2022-10-15]. Dostupné z: [https://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-zapisu-netradicnich-ochrannych-znamek-v-ceskem-a-mezinarodnim-kontextu-110256.html#\\_ftn2](https://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-zapisu-netradicnich-ochrannych-znamek-v-ceskem-a-mezinarodnim-kontextu-110256.html#_ftn2)

Podle předchozí judikatury SDEU by bylo teoreticky možné (s ohledem na kritéria uvedená v rozsudku Sieckmann) vůni slovně znázornit s dostatečnou přesností, pokud by zvolená formulace nebyla příliš subjektivní, což je vždy třeba posuzovat případ od případu. Nicméně nyní EUIPO a někteří významní odborníci jsou toho názoru, že předmět ochrany čichových ochranných známek nelze prozatím s pomocí obecně dostupné technologie určit dostatečně jasně a přesně. Nelze však vyloučit, že budoucí technologie umožní nové způsoby reprodukce čichových ochranných známek, které budou dostatečně vyhovovat nárokům kladeným na určitost a jasnost jejich vyjádření.<sup>65</sup>

Obdobně je přístupováno také k chuťovým ochranným známkám, kdy bylo v poměrně nedávném rozsudku SDEU judikováno, že možnost přesné a objektivní identifikace v případě chuti potraviny není dána, kdy přesná a objektivní identifikace chuti potraviny, jež by umožnila odlišit ji od chuti jiných výrobků stejné povahy, není za současného stavu vědeckého vývoje možná.<sup>66</sup>

Velmi zajímavým druhem netradičních ochranných známek je také zvuková ochranná známka. Dřívějším standardem pro zvukové ochranné známky bylo zejména doložení notového zápisu předmětné zvukové nahrávky. Nyní však lze k přihlášce přiložit také samotnou audionahrávku.

Jako o první zvukové ochranné známce předložené pomocí audionahrávky rozhodnul Tribunál ve svém rozhodnutí ve věci T-668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG vs. EUIPO ze dne 7. července 2021. Ve sporu šlo o zápis ochranné známky, kterým bylo zvukové označení, které připomíná zvuk vznikající při otevření nápojové plechovky, následovaný tichem trvajícím po dobu přibližně jedné sekundy a šuměním po dobu přibližně devíti sekund. Tribunál zopakoval obecné pravidlo, které se použije při zápisu jakékoliv ochranné známky, a to nutnosti, aby ochranná známka měla dostatečnou rozlišovací způsobilost. Dle Tribunálu dále platí, že: *„Je nezbytné, aby zvukové označení, jehož zápis je požadován, měl určitou rezonanci umožňující cílovému spotřebiteli jej vnímat a považovat jej za ochrannou známku, a nikoli pouze za prvek funkční povahy či za indikátor bez inherentních vlastností. Uvedený spotřebitel tedy musí na zvukové označení nahlížet tak, že má identifikační schopnost v tom smyslu, že bude identifikovatelné jako ochranná známka.“* Zvukový záznam byl však vyhodnocen jako neumožňující dostatečnou identifikaci výrobků. Samotná část otevření plechovky byla označena

---

<sup>65</sup> GEIGERAT, Simon. *Trade Mark Protection for Smells, Tastes and Feels – Critical Analysis of Three Non-Visual Signs in the EU.* opak. cit. s. 228

<sup>66</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-310/17, Levola Hengelo BV vs. Smilde Foods BV ze dne 13. listopadu 2018

za čistě technický a funkční prvek, který nepřispíval k odlišení obchodního původu těchto výrobků u relevantní veřejnosti.

Naopak v jiném případě odvolací senát EUIPO rozhodl, že zvuková ochranná známka představující úryvek z „*James Bond Theme*“ může být zapsána jakožto ochranná známka. Ačkoliv se jednalo o téměř půlminutovou melodii, která je celá pro běžného spotřebitele těžko zapamatovatelná, odvolací senát EUIPO usoudil, že spotřebitel si ochrannou známku nemusí zapamatovat do všech detailů. Důležitá je totiž schopnost vyvolat paměťový efekt. Podle senátu je posuzovaná sekvence chytlavá a spotřebitel si ji tak lehce vybaví a může tak být ochrannou známkou pro zboží ve všech přihlašovaných třídách.<sup>67</sup>

Na závěr tohoto bodu se budu krátce věnovat dalšímu druhu netradičních ochranných známek, a to ochranným známkám tvořeným barvou.

Ačkoliv ze znění článku 15.1 Dohody TRIPS vyplývá, že jsou výslovně zahrnuty pouze kombinace barev a nikoliv jednobarevná označení<sup>68</sup>, Nařízení v čl. 4 výslovně možnost jednobarevné ochranné známky uvádí. Nicméně výčet uvedený ve výše uvedeném čl. 15.1 Dohody TRIPS má pouze příkladný nebo ilustrativní charakter a nikdy by neměl být považován za vyčerpávající.

Legislativa některých členských států Dohody TRIPS považuje kombinace barev za stejně způsobilé k zápisu jako jednotlivé barvy, zatímco legislativa jiných členských států Dohody TRIPS zmiňuje za způsobilá k zápisu pouze kombinace barev, kdy je stanoveno, že jednotlivá barva se nepovažuje za ochrannou známku a nesmí být zapsána. Někteří odborníci se domnívají, že skutečnost, že článek 15.1 Dohody TRIPS odkazuje na kombinace barev, znamená, že členové nejsou povinni umožnit registraci pro jednotlivé barvy. Jinak by dle nich přítomnost výrazu „kombinace barev“ nedávala smysl.<sup>69</sup>

V praxi vyvolala registrace jedné barvy diskusi a řadu soudních rozhodnutí. Například v rozsudku SDEU ve věci C 104-01, *Libertel Groep BV vs. Benelux Merkenbureau* ze dne

---

<sup>67</sup> HavelPartners blog. *Zvukové ochranné známky: otevření plechovky ne, motiv bondovek ano*. In havelpartners.blog [online]. [cit. 2022-10-16]. Dostupné z: [https://www.havelpartners.blog/blog/zvukove-ochranne-znamky-otevreni-plechovky-ne-motiv-bondovek-ano/249#\\_ftnref6](https://www.havelpartners.blog/blog/zvukove-ochranne-znamky-otevreni-plechovky-ne-motiv-bondovek-ano/249#_ftnref6)

<sup>68</sup> Čl. 15.1 TRIPS uvádí: „*Jakékoli označení nebo jakákoli kombinace označení, způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, budou schopna tvořit ochrannou známku. Taková označení, zvláště pak slova, včetně osobních jmen, písmen, číslovek, obrazových prvků a kombinací barev, jakož i jakákoli kombinace těchto označení budou způsobilé být zapsány jako ochranná známka. Tam, kde označení nejsou schopna podstatně rozlišit příslušné výrobky nebo služby, mohou Členové podmínit zápisnou způsobilost rozlišovací schopností získanou užíváním. Jako podmínku pro zápis mohou Členové požadovat, aby označení byla rozeznatelná zrakem.*“

<sup>69</sup> ZHAN, Qian. *The International Registration of Non-traditional Trademarks: Compliance with the TRIPS Agreement and the Paris Convention*. World Trade Review [online]. B.m.: Cambridge University Press, vol. 16, no. 1, [cit. 2022-10-29]. s. 116 – 117. Dostupné z: <https://www-cambridge-org.ezproxy.is.cuni.cz/core/services/aop-cambridge-core/content/view/BEB6B29D9CAE502EA65CC48B11BBA97D/S1474745616000392a.pdf/the-international-registration-of-non-traditional-trademarks-compliance-with-the-trips-agreement-and-the-paris-convention.pdf>

6. května 2003 bylo stanoveno, že: „*Vnímání relevantní veřejnosti není nutně stejné v případě označení tvořeného samotnou barvou jako v případě slovní nebo obrazové ochranné známky, kterou tvoří označení, jež je nezávislé na vzhledu zboží, které označuje. Ačkoli je veřejnost zvyklá slovní nebo obrazové ochranné známky bezprostředně vnímat jako označení identifikující původ výrobku, není tomu tak nutně stejně, jestliže označení splývá se vzhledem zboží, pro které se zápis označení jako ochranné známky požaduje. Spotřebitelé obvykle nevyvozují původ zboží z jeho barvy nebo z barvy jeho obalu v případě, že neexistuje jakýkoli grafický nebo textový prvek, protože samotná barva není podle současných obchodních zvyklostí v zásadě užívána jako prostředek identifikace.*“

Pokud se jedná o samotnou barvu, tak SDEU judikoval, že existenci rozlišovací způsobilosti lze připustit jen za výjimečných okolností, zejména pokud je množství zboží nebo služeb, pro které je ochranná známka požadována, velmi omezeno a relevantní trh je velmi specifický. Z toho vyplývá, že skutečnost, že barvy mají jen malou inherentní schopnost sdělovat konkrétní informace, by neměla ospravedlnit závěr, že barva sama o sobě nemůže být považována za označení s dostatečnou rozlišovací schopností.

Nedávný a poměrně známý spor, ve kterém šlo o barevnou ochrannou známku, se týkal tradičního zlatého obalu čokoládového zajíčka od společnosti Lindt, která se v Německu soudila s německou společností Heilemann. Společnost Heilemann v minulosti začala prodávat čokoládové zajíčky zabalené ve velmi obdobném zlatém obalu. Z důvodu podobnosti těchto výrobků společnost Lindt německého výrobce zažalovala. V červenci 2021 došlo ke konečnému rozhodnutí, kdy německý Spolkový soudní dvůr uvedl, že zlatý obal používaný k balení čokoládových figurek značky Lindt má nárok na ochrannou známku. Jako jeden z velmi důležitých argumentů posloužil předložený výsledek průzkumu, který společnost Lindt nechala provést, uvádějící, že 70 % z oslovených respondentů si spojí zlatou barvu obalu s čokoládovým zajíčkem Lindt a jedná se tak o hlavní poznávací znamení těchto čokoládových zajíčků.<sup>70</sup>

## **2.10. ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST ZÍSKANÁ UŽÍVÁNÍM V OBCHODNÍM STYKU**

Z důvodu, že tento typ rozlišovací způsobilosti, a to včetně jeho dokazování, považuji za velmi zajímavé téma, které však zároveň přináší mnoho výkladových a aplikačních potíží, rozhodla jsem tomuto tématu vyčlenit následující samostatnou kapitolu a důkladně jej analyzovat.

Otázkou rozlišovací způsobilosti získané užíváním v obchodním styku se přímo zabývá čl. 7 odst. 3 Nařízení. Toto ustanovení stanoví, že důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 7 odst. 1

---

<sup>70</sup> BRUNCLÍKOVÁ, Lenka. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek*. opak. cit.

písm. b), c) a d) Nařízení se nepoužijí, pokud ochranná známka získala rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován zápis, a to v důsledku jejího užívání. Rozlišovací způsobilost musí být získána před datem podání přihlášky. Rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku tedy umožňuje překonat důvody pro zamítnutí ochranné známky uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) – d) Nařízení.

Čl. 59 odst. 2 Nařízení nadto dále umožňuje v řízení o prohlášení neplatnosti zohlednit rozlišovací způsobilost, která byla získána po zápisu, když stanovuje, že: *„Byla-li ochranná známka EU zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d), nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.“*

Z výše uvedeného vyplývá, že trojrozměrná označení uvedená v čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy označení, která se skládají výhradně z tvaru vyplývajícího z povahy samotného zboží, která jsou nezbytná pro dosažení technického výsledku nebo která dodávají zboží podstatnou hodnotu, nemůžou získat rozlišovací způsobilost díky jejich užívání v obchodním styku.

Uznání, že ochranná známka získala užíváním rozlišovací způsobilost, vyžaduje, aby alespoň významná část relevantní veřejnosti na základě této ochranné známky identifikovala dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku. Okolnosti, za nichž lze podmínku týkající se získání rozlišovací způsobilosti užíváním považovat za splněnou, však nelze stanovit pouze na základě obecných abstraktních údajů.<sup>71</sup>

### **2.10.1. DOKAZOVÁNÍ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI**

K prokázání toho, že označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku, je třeba, aby přihlašovatel poskytl důkazy, které toto prokazují. Předložené důkazy musí dostatečně určit časové období takového užívání a územní rozsah užívání. Přihlašovatel musí prokázat také vliv tohoto užívání na rozlišovací způsobilost ochranné známky.

Při předkládání důkazů o užívání v řízení je z důvodu principu důkazní volnosti možné předkládat jakékoli důkazy, které svědčí ve prospěch přihlašovatele. Následně je věcí posuzujícího úřadu, zda a jaké důkazy uzná a případně zda označení rozlišovací způsobilost přízná. Při posuzování rozlišovací způsobilosti ochranné známky, pro kterou byla podána žádost o zápis, lze rovněž zohlednit: (i) podíl ochranné známky na trhu, (ii) intenzitu, zeměpisné rozšíření a dlouhodobost užívání ochranné známky, (iii) částku investovanou přihlašovatelem do propagace

---

<sup>71</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-304/16, bet365 Group Ltd vs. EUIPO ze dne 14. prosince 2017

označení, (iv) podíl příslušné skupiny osob, které díky ochranné známce identifikují zboží jako pocházející od určitého výrobce, či (v) prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných obchodních a profesních sdružení. Pokud na základě těchto faktorů příslušný orgán zjistí, že určitá skupina osob nebo alespoň její významná část identifikuje zboží jako pocházející z určitého podniku díky tomuto označení, musí rozhodnout, zda je splněna podmínka pro zápis ochranné známky. Okolnosti, za nichž lze tuto podmínku považovat za splněnou, však nelze prokázat pouze odkazem na obecné, abstraktní údaje, jako jsou předem stanovená procenta.<sup>72</sup>

Zajímavým rozsudkem byl také rozsudek SDEU ve spojených věcech C-217/13 a C-218/13, Oberbank a Banco Santander vs. DSGV ze dne 19. června 2014, ve kterém byla SDEU (mimo jiné) potvrzena výše uvedená nedostatečnost prokazování rozlišovací způsobilosti získané užíváním pouze pomocí určitých procent.

Skutkový stav byl takový, že přihlašovatel, společnost DSGV, registroval ochrannou známku v podobě červené barvy bez obrysů (červená HKS 13). Společnost Oberbank následně podala návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou s odůvodněním, že nemá rozlišovací způsobilost. Německý úřad pro patenty a ochranné známky návrh na prohlášení neplatnosti však zamítl s tím, že i když napadená ochranná známka nemá ve své podstatě rozlišovací způsobilost, získala tuto vlastnost v důsledku užívání. Návrhy na prohlášení neplatnosti podaly rovněž společnosti Banco Santander a Santander Consumer Bank. Jejich návrhy byly rovněž zamítnuty.

Následně se příslušný soud obrátil na SDEU, aby potvrdil pravidlo, že v předmětném sporu by procentuální výše spotřebitelů, kteří jsou schopni si ochrannou známku spojit s přihlašovatelem, neměla být nižší než 70 %.

SDEU však judikoval tak, že nelze uvést obecně, například odkazem na stanovené procentní podíly týkající se stupně rozpoznatelnosti ochranné známky v zúčastněných kruzích, kdy ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, i přesto, že průzkum mezi spotřebiteli může být jednou ze skutečností umožňujících posoudit, zda taková ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním.

S ohledem na výše uvedené je tak určení získané rozlišovací způsobilosti založeno na celkovém posouzení mnoha faktorů. Pokud příslušný orgán na základě relevantních faktorů zjistí, že příslušná skupina osob nebo alespoň její významná část identifikuje výrobky jako pocházející z určitého podniku díky ochranné známce, musí rozhodnout, že je splněna podmínka pro zápis

---

<sup>72</sup> Rozsudek SDEU ve spojených věcech C-108/97 a C-109/97, Windsurfing Chiemsee vs. Huber a Attenberger ze dne 4. května 1999

ochranné známky. Nicméně otázka, co tato významná část představuje a zda je určitá část již dostatečně významná, v praxi představuje četné výkladové a aplikační potíže.

## 2.10.2. VÝZNAMNÁ ČÁST V EVROPSKÉ UNII

Tento bod práce se bude blíže zabývat analýzou judikatury týkající se výše nastíněného problematického určování, co představuje onu významnou část spotřebitelů schopných identifikovat výrobky či služby jako pocházející z určitého podniku.

Jelikož je zřejmé, že u národních ochranných známek musí být získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky prokázáno v rámci toho kterého státu, v těchto případech odpadá jeden ze základních problémů, a to problém, jak určit předmětné území, v rámci kterého by tato významná část měla být posuzována. Problém s určením předmětného území však nastává v případě, že se jedná právě o ochrannou známku EU.

Je důležité připomenout, že čl. 1 odst. 2 Nařízení stanovuje, že ochranná známka EU má jednotnou povahu. Toto připomenutí považuji za důležité, a to vzhledem k níže uvedené analýze, jak by mělo být přistupováno při určování, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost, resp. při určování územního rozsahu tohoto užívání.

Vývoj judikatury v této oblasti lze vnímat jako jakýsi boj mezi dvěma soupeřícími názorovými proudy. První proud usiluje o to, aby se Evropská unie považovala za monolit nerozdělený hranicemi mezi členskými státy a aby se tak v co největší míře dodržovala zásada jednotného charakteru ochranné známky EU. Naproti tomu druhý proud usiluje o to, aby nebyla zapsána žádná ochranná známka EU, která by mohla být nedistinktivní, byť jen v jednom členském státě. Jedná se tedy o proud, který je zaměřený na hranice. Ačkoli judikatura jasně upřednostňuje druhý proud, jak je uvedeno níže, první proud není v soudních rozhodnutích zcela bez odezvy.<sup>73</sup>

Důležitým zdrojem pro vývoj judikatury, která podporuje přístup, že rozlišovací způsobilost získaná užíváním musí být prokázána individuálně pro každý členský stát Evropské unie, byl rozsudek SDEU ve věci Storck.<sup>74</sup> Týkal se ochranné známky, která měla podobu dvourozměrného vyobrazení tvaru bonbónu ve zlatém obalu. Přihláška byla podána pro výrobky „bonbony“ a ochranná známka byla shledána jako postrádající inherentní rozlišovací způsobilost. Důkazy o rozlišovací způsobilosti získané užíváním předložené přihlašovatelem, včetně

---

<sup>73</sup> ŻELECHOWSKI, Łukasz. *How Unitary is the EU Trade Mark? Territorial Aspects of Acquired Distinctiveness*. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law [online]. Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020, 51(4), 468-498 [cit. 2022-09-24]. ISSN 0018-9855. s. 476. Dostupné z: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-020-00928-9>

<sup>74</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-25/05 P, August Storck vs. OHIM ze dne 22. června 2006



průzkumů, se však nevztahovaly (bez ohledu na další nedostatky) na území všech členských států, což vedlo Tribunál k zamítnutí tohoto nároku na celém území Evropské unie.

SDEU tedy rozhodl, že ochranná známka EU může být zapsána podle čl. 7 odst. 3 Nařízení pouze tehdy, pokud je předložen důkaz, že získala na základě užívání v obchodním styku rozlišovací způsobilost v té části Evropské unie, ve které ji *ab initio* neměla ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b). Část Evropské unie uvedená v čl. 7 odst. 2 Nařízení může být tvořena jediným členským státem.<sup>75</sup>

Dle mého názoru je stanovisko prosazující, že rozlišovací způsobilost musí být prokázána ve všech členských státech, příliš striktní a odporující účelu ochranné známky EU. Na jednu stranu rozumím tomu, že toto stanovisko může představovat zásadu jednotné povahy ochranné známky EU, nicméně na druhou stranu se mi toto stanovisko jeví jakožto stanovisko, které právě naopak tuto unitárnost podkopává, neboť jednotný celek, Evropskou unii, člení na menší celky vymezené hranicemi (na jednotlivé členské státy).

Ačkoliv je tedy dle mého názoru důležité dbát na to, aby byla ochranná známka EU spojována s předmětnými výrobky a službami pocházejícími z určitého podniku významnou částí spotřebitelů, není dle mého názoru nejšťastnější k tomuto přistupovat tak, že se bude Evropská unie při tomto posuzování štěpit na jednotlivé členské státy. Přikláním se spíše k méně striktnímu (a dle mého názoru také k pohledu více eurokonformnímu) pohledu, a to posuzovat tuto významnou část v rámci určitých regionů či trhů.

Mírnější přístup byl prezentován v rozsudku SDEU ve věci C-98/11 P, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vs. OHIM* ze dne 24. května 2012, který se týkal zamítnuté přihlášky ochranné známky EU, kterou byla požadována ochrana trojrozměrného označení, jež představuje formu čokoládového zajíčka s červenou stužkou a jež měl podle popisu v přihlášce červenou, zlatou a hnědou barvu.

Jelikož také Tribunál zamítl zápis této ochranné známky, společnost Lindt se obrátila na SDEU, kdy nesouhlasila s názorem Tribunálu, že označení nemá inherentní rozlišovací způsobilost.<sup>76</sup>

SDEU se přiklonil na stranu Tribunálu, když rozhodl, že důkazy o získané rozlišovací způsobilosti nepostačují k prokázání získané rozlišovací způsobilosti dotčené ochranné známky ve všech členských státech. V obecnější rovině však SDEU konstatoval, že s ohledem na zásadu jednotného charakteru nemusí být posouzení získané rozlišovací způsobilosti ochranné známky

---

<sup>75</sup> ŻELECHOWSKI, Łukasz. *How Unitary is the EU Trade Mark? Territorial Aspects of Acquired Distinctiveness*. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law. s. 477. opak cit.

<sup>76</sup> Dle Tribunálu (a taktéž EUIPO) jsou zajíčky jednou z typických forem, které může čokoláda a čokoládové výrobky mít a používání zlaté fólie pro velikonoční čokoládové zajíčky je na trhu běžné.

EU založeno na samostatně posuzovaných vnitrostátních trzích. SDEU uvedl, že by bylo nepřiměřené, aby byl vyžadován důkaz o takovém získání rozlišovací způsobilosti pro každý jednotlivý členský stát.

Jedním z nejznámějších sporů, ve kterém je otázka významné části detailně řešena, je spor, který byl předmětem rozsudku Tribunálu ve věci T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd vs. EUIPO (resp. Société des produits Nestlé SA) ze dne 15. prosince 2016.

Žalobou došlou k Tribunálu se společnost Mondelez domáhala určení neplatnosti rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno, že trojrozměrná ochranná známka EU zapsaná pro výrobek s názvem „Kit Kat 4 fingers“, která byla tvořena čtyřmi lichoběžníkovými tyčinkami spojenými na obdélníkovém základě, získala rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku.

Klíčovou otázkou opět hrálo posouzení toho, zda k prokázání rozlišovací způsobilosti získané užíváním v celé Evropské unii postačí doložit, že podstatná část veřejnosti v Evropské unii považuje ochrannou známku za ukazatel obchodního původu výrobků nebo služeb, které jsou danou ochrannou známkou označeny, a že není nutné prokazovat rozlišovací způsobilost ochranné známky získanou jejím užíváním ve všech členských státech Evropské unie.<sup>77</sup>

Nestlé v rámci řízení poskytla výsledky průzkumů pokrývajících území většiny z 15 členských států, které v době podání žádosti představovaly 90 % populace Evropské unie. Tyto průzkumy ukázaly, že téměř 50 % obyvatelstva v rámci tohoto území označilo dotýčný tvar za ukazatel obchodního původu výrobku. To bylo dostatečné k tomu, aby EUIPO stanovil, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost v celé Evropské unii.

Tribunál se však přiklonil k tomu, že podstatnou část veřejnosti je třeba zkoumat nikoliv v Evropské unii vnímané jako jedno spojené území, nýbrž v každém jednotlivém členském státě zvlášť. Tribunál proto rozhodl tak, že rozlišovací způsobilost získanou užíváním ochranné známce Kit Kat 4 fingers nelze přiznat a rozhodnutí EUIPO o přiznání této rozlišovací způsobilosti zrušil.

K uvedenému se vyjádřil také generální advokát Melchior Wathelet, který se ve svém stanovisku ztotožnil s názorem Tribunálu, pokud jde o výsledek věci. Nicméně učinil několik zajímavých připomínek obecné povahy. V první řadě je dle názoru generálního advokáta třeba vzít v potaz geografickou významnost a rozložení jednotlivých regionů, ve kterých bylo prokázáno získání rozlišovací způsobilosti, aby bylo zajištěno, že důkazy se týkají kvantitativně a geograficky reprezentativního vzorku. Dále generální advokát uvedl, že: *„Je totiž obvyklé, že hospodářské subjekty, jako je společnost Nestlé, sdružují za účelem distribuce svých výrobků nebo služeb některé vnitrostátní trhy, a to z několika důvodů, jako je například jejich geografická blízkost,*

---

<sup>77</sup> BRUNCLÍKOVÁ, Lenka. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek*. opak. cit.

*vzájemné historické vazby nebo společný jazyk, zvyklosti či obyčeje. V tomto smyslu za takových podmínek a s ohledem na dotčené výrobky mohou být důkazy poskytnuté pro některé trhy považovány z hlediska, které společnost Mondelez na jednání označila jako „srovnatelnost trhů“, za dostatečné, aby byly pokryty i trhy, které byly při poskytnutí důkazu opomenuty, nebo pro které nebyl předložen kvantitativně dostatečný důkaz. Konkrétně je možné vzhledem k podobnosti dotčených trhů, že pro některé výrobky nebo služby důkazy poskytnuté pro španělský trh budou postačovat také pro portugalský trh, nebo že důkazy poskytnuté pro britský trh budou postačovat také pro trh irský apod.“<sup>78</sup>*

Společnost Nestlé následně podala kasační opravný prostředek k SDEU, ve kterém žádala SDEU, aby rozhodnutí Tribunálu v celém rozsahu zrušil. SDEU se rovněž přiklonil na stranu Tribunálu, pokud jde o výsledek sporu. Právní argumentace však byla odlišná od argumentace předložené Tribunálem a do jisté míry se řídila stanoviskem generální advokáta Watheleta.

SDEU rozlišoval mezi jednak získanou rozlišovací způsobilostí v celé Evropské unii jako skutečností, kterou je třeba prokázat, a jednak důkazy, které jsou k prokázání této skutečnosti nezbytné. SDEU uvedl, že zatímco není nutné předkládat důkazy ve vztahu ke každému jednotlivému členskému státu, tyto důkazy přesto musely být způsobilé prokázat existenci získané rozlišovací způsobilosti ve všech členských státech Evropské unie.<sup>79</sup>

Ačkoliv tedy SDEU kasační opravný prostředek společnosti Nestlé zamítl, zaujal SDEU o něco méně striktní názor v posuzování, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilosti (resp. zmírnil požadavky na geografická kritéria), když stanovil, že je třeba klást důraz na rozlišení relevantních trhů v rámci Evropské unie při zjišťování získané rozlišovací způsobilosti ochranné známky EU namísto vyžadování samostatných důkazů založených pouze na kritériu vnitrostátních hranic.<sup>80</sup>

Ačkoli požadavky na dokazování rozlišovací způsobilosti získané užíváním byly judikaturou zmírněny z důvodu velkého územního rozsahu, ve kterém je třeba tuto rozlišovací způsobilost prokazovat, je shromažďování příslušných důkazů obtížné a velmi nákladné.<sup>81</sup>

Výše uvedené tak ve stručnosti analyzuje a ukazuje, že vývoj judikatury, týkající se územního aspektu rozlišovací způsobilosti ochranné známky EU získané užíváním v případech neexistence inherentní rozlišovací způsobilosti v celé Evropské unii, je skutečně řízen dvěma

---

<sup>78</sup> Stanovisko generálního advokáta Melchiora Watheleta ze dne 19. dubna 2018 ve spojených věcech C-84/17 P, C-85/17 P a C-95/17 P, *Société des produits Nestlé SA vs. Mondelez UK Holdings & Services Ltd*

<sup>79</sup> ŻELECHOWSKI, Łukasz. *How Unitary is the EU Trade Mark? Territorial Aspects of Acquired Distinctiveness*. IIC - *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. s. 479 – 480. opak cit.

<sup>80</sup> Rozsudek SDEU ve spojených věcech C-84/17 P, C-85/17 P a C-95/17 P, *Société des produits Nestlé SA vs. Mondelez UK Holdings & Services Ltd* ze dne 25. července 2018.

<sup>81</sup> ŻELECHOWSKI, Łukasz. *How Unitary is the EU Trade Mark? Territorial Aspects of Acquired Distinctiveness*. IIC - *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. s. 482. opak cit.

protichůdnými faktory. První faktor je orientován na hranice. Jeho cílem je zajistit, aby byla ochranná známka EU chráněna pouze tehdy, pokud má rozlišovací způsobilost v každém členském státě. Druhý faktor se projevuje určitou mírou ústupků vůči jednoduššímu pohledu na Evropskou unii v zájmu rozlišovací způsobilosti získané užíváním, přinejmenším na důkazní úrovni.

Želechowski také srovnává systém ochranné známky EU, který koexistuje s národními režimy ochrany ochranných známek v členských státech Evropské unie, se systémem USA, v němž federální registrace koexistují s režimy ochrany státních ochranných známek. V tomto ohledu bylo poukázáno na to, že získání federální registrace v USA na základě získané rozlišovací způsobilosti nevyžaduje prokázání získání této rozlišovací způsobilosti na celém území USA, kdy by dokonce mohla stačit i přítomnost na malém území. Mohou však existovat pochybnosti o tom, zda je úroveň integrace trhu na celém území Evropské unie tak pokročilá jako v USA, zejména v oblastech relevantních pro otázky ochranných známek. Želechowski zdůrazňuje, že federální registrace je v USA dominantní metodou ochrany ochranných známek, takže státní ochrana je méně důležitá. Naproti tomu v Evropské unii, navzdory snížení počtu přihlášek národních ochranných známek ve většině členských států a nárůstu počtu přihlášek ochranných známek EU, stále hrají významnou roli národní režimy ochrany. To by mohlo svědčit o tom, že existují odvětví a trhy, které nejsou integrovány do vnitřního trhu Evropské unie.

### **2.10.3. OKAMŽIK, KE KTERÉMU SE ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST PROKAZUJE**

Ze samotného znění čl. 7 odst. 3 Nařízení a zejména z použití tam uvedeného slovesa v minulém čase (zvýraznění přidáno) „*ochranná známka získala užíváním*“ vyplývá, že ochranná známka již v okamžiku podání přihlášky k zápisu musela mít rozlišovací způsobilost, již získala předchozím užíváním.<sup>82</sup>

To však neznamená, že důkazy musí předcházet datu podání přihlášky ochranné známky. Důkazy o užívání ochranné známky, které byly předloženy po datu podání přihlášky, mohou být vzaty v úvahu, pokud umožňují učinit závěry o rozlišovací způsobilosti, jaká byla k datu podání přihlášky.

Pokud by byla ochranná známka zapsána i přes to, že nezískala rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku, potom čl. 59 odst. 2 Nařízení však stanoví, že tato ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud po zápisu získala rozlišovací způsobilost díky svému užívání. Cílem čl. 59 odst. 2 Nařízení je tedy zachování platnosti zápisu těch ochranných známek, které v důsledku svého užívání v mezidobí, to znamená po svém zápisu, získaly rozlišovací

---

<sup>82</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-542/07 P, *Imagination Technologies Ltd vs. OHIM* ze dne 11. června 2009

způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které byly zapsány, navzdory okolnosti, že jejich zápis jakožto ochranných známek byl v okamžiku, kdy k němu došlo, v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d) Nařízení.

### 3. OCHRANNÁ ZNÁMKA S DOBRÝM JMÉNEM A VŠEOBECNĚ ZNÁMÁ ZNÁMKA

Institut ochranné známky s dobrým jménem představuje známku natolik silnou a známou, která dokáže odlišit jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. V případě, že se jedná o nezapsané označení, může se jednat o všeobecně známou známku.<sup>83</sup>

Známka s dobrým jménem (dobrou pověstí, renomé) je upravena v čl. 8 odst. 5 Nařízení a souběžně také v § 7 odst. 1 písm. c) a dále v § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ.

Současná právní úprava ochranné známky s dobrým jménem vychází zejména z Pařížské úmluvy, která jako první stanovila ochranu všeobecně známým známkám, ze kterých se následně vyvinul současný institut ochranné známky s dobrým jménem a následná mezinárodní úprava.

#### 3.1. DOBRÉ JMÉNO

Dobré jméno je určitá nadhodnota ochranné známky uvádějící vztah spotřebitelské veřejnosti k výrobkům nebo službám jí označovaným, a to zejména pro její image a charakter označovaných výrobků či služeb. Zároveň dobré jméno umocňuje spotřebitelovu asociaci s jiným podobným označením. Pokud má tedy ochranná známka dobré jméno, toto může posloužit také jako argument při posuzování existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti.

V rámci hodnocení, zda ochranná známka má či nemá dobré jméno, se prolínají dva faktory, a to určitý stupeň známosti ochranné známky mezi spotřebitelskou veřejností a určité očekávané dobré vlastnosti výrobků nebo služeb, které jsou ochrannou známkou označovány. Proto, aby ochranná známka získala dobré jméno, je třeba, aby byla skutečně užívána, a to v souvislosti s výrobky nebo službami, na které se zápis vztahuje.<sup>84</sup>

V jazykových mutacích (národních překladech) unijních předpisů se prolínají dva směry přistupující k výkladu pojmu dobrého jména. Například v anglickém znění se užívá výraz „reputation“ (pověst, dobré jméno), což indikuje kvalitativní pohled. Kvalitativní pohled je zohledněn také v české jazykové verzi v ZOZ. Naopak například německý překlad obsahuje termín „bekant“ (známý), jenž představuje kvantitativní hledisko.<sup>85</sup>

Pokud jde o dobré jméno, SDEU se k tomuto vyjádřil již v roce 1999, kdy se přiklonil k výkladu kvantitativnímu a stanovil, že se předpokládá určitý stupeň znalosti starší ochranné

<sup>83</sup> HORÁČEK, Roman, Eva BISKUPOVÁ, Zuzana DE KORVER. *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)*. opak. cit. s. 49 – 114

<sup>84</sup> HORÁČEK, Roman, Eva BISKUPOVÁ, Zuzana DE KORVER. *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)*. opak. cit. s. 49 - 114

<sup>85</sup> ČERNÝ, Miroslav, Simona HEJDOVÁ, Radim CHARVÁT, Pavel KOUKAL. *Zákon o ochranných známkách: Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 68. ISBN 978-80-7552-762-2

známky mezi veřejnostmi. Pouze v případě, že existuje dostatečný stupeň znalosti této ochranné známky, může si veřejnost při setkání s pozdější ochrannou známkou vytvořit asociaci mezi oběma ochrannými známkami, i když jsou užívány pro nepodobné výrobky nebo služby, kdy v důsledku toho může starší ochranná známka utrpět újmu.

Okruh veřejnosti skládající se z průměrných spotřebitelů se posuzuje vzhledem k výrobkům nebo službám, pro něž je daná ochranná známka zapsána. Tento okruh veřejnosti může být posuzován buď v širokém slova smyslu (typicky pokud jde o zboží denní potřeby) nebo v užším slova smyslu, kdy se jedná o specializovanější veřejnost (půjde například o výrobky zvláštního určení). Obdobně jako u posuzování toho, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku, i zde je pro naplnění podmínky známosti třeba, aby starší známku znala podstatná část relevantní veřejnosti, přičemž se nevyžaduje dosažení známosti mezi touto veřejností v konkrétní procentní výši.<sup>86</sup>

Obdobně judikoval Tribunál v pozdějším rozsudku, kdy stanovil, že při zkoumání, zda se jedná o ochrannou známku s dobrým jménem, musí být tato ochranná známka známá podstatné části veřejnosti, která je dotčena výrobky nebo službami, na něž se ochranná známka vztahuje. Vždy je třeba zohlednit všechny rozhodné skutečnosti daného případu, tedy zejména podíl ochranné známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jejího užívání, jakož i rozsah investic vynaložených na její propagaci.<sup>87</sup>

Tím, že judikatura nevymezila význam výrazu „podstatná část veřejnosti“ a naopak stanovila, že ochrannou známku nemusí znát dané procento veřejnosti, nebyl doporučen postup spočívající v používání pevně stanovených kritérií při posuzování naplnění této podmínky. To je dle mého názoru však správně, neboť kdyby byl předem pevně určen tento stupeň známosti, nemohly by být následně případy zohledněny individuálně a přihlédnuto k případným specifikům daného případu. Realistické posouzení individuálních případů by tak nemohlo být naplněno.

Zhodnocení toho, zda ochranná známka má dobré jméno, je vždy na uvážení příslušného orgánu. Hodnocení dobrého jména je podobné hodnocení získané rozlišovací způsobilosti ochranné známky, kdy příslušný orgán musí vycházet výhradně z důkazů předložených vlastníkem známky. Dobré jméno může být v praxi prokázáno nejrůznějšími způsoby (např. spotřebitelskými průzkumy, doklady o množství prodaných výrobků pod ochrannou známkou a dosaženém obratu (typicky faktury, čestná prohlášení atd.), údaji a doklady o propagaci známky včetně objemu investic do ní apod.).

---

<sup>86</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-375/97, General Motors Corporation vs. Yplon SA ze dne 14. září 1999

<sup>87</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-8/03, El Corte Inglés, SA vs. OHIM ze dne 13. prosince 2004

Ze zkušeností ze své praxe mohu dodat, že prokazování širokého užívání ochranné známky na trhu se často děje také pomocí dokládání fotografií zobrazujících ochranné známky například v obchodech, restauracích apod., kdy protistrana tyto důkazy (fotografie) může samozřejmě různými způsoby zpochybňovat, a to i například tak, že bude provádět místní šetření a obcházet nafocená místa a kontrolovat, zda je na těchto místech ochranná známka skutečně uvedena. Tak se například stalo, že ochranná známka zapsaná pro (mimo jiné) výrobek „pivo“, která byla vyobrazena několik let u daných restaurací jakožto pivo, které se v dané restauraci čepuje, byla v některých restauracích vyměněna za jinou (resp. některé restaurace začaly namísto předmětného piva točit pivo jiné). Při prokazování dobrého jména však vlastník této ochranné známky vycházel z fotografií dříve nafocených a k prokázání dobrého jména mimo jiné použil také fotografie těchto restaurací s předmětnou ochrannou známkou. Protistrana však provedla místní šetření a prošla všechna místa, která dle založených důkazních fotografií měla zobrazovat předmětnou ochrannou známku, kdy zjistila, že několik z těchto míst (restaurací) již danou ochrannou známku neuvádí. Nicméně vzhledem k tomu, že těchto restauračních zařízení užívajících ochrannou známku bylo v řádu stovek, kdy pouze okolo deseti z takto nafocených zařízení již danou ochrannou známku neuváděly, nebyla tato zjištění protistrany předmětná pro celkové zhodnocení situace daným úřadem.

### 3.1.1. PROKAZOVÁNÍ DOBRÉHO JMÉNA

Nařízení, ZOZ ani žádné mezinárodní dohody nestanoví vymezení ani kritéria, do jaké míry musí být ochranná známka známá, aby byla uznána jako ochranná známka s dobrým jménem. Jak bylo uvedeno již výše, je třeba ke každému případu přistupovat individuálně a vzít v potaz výše uvedené ukazatele a relevantní skutečnosti.

Důležitým ukazatelem pro posouzení dobrého jména je pozice ochranné známky na trhu a podíl, který mají na trhu výrobky a služby touto ochrannou známkou označené. Pokud je procento celkového objemu prodeje určitého výrobku a služby vysoké, značí to úspěšnost výrobku či služby u příslušné veřejnosti, která si výrobky a služby kupuje. Vedoucí postavení na trhu (případně významný tržní podíl) často vede příslušný orgán ke konstatování dobrého jména ochranné známky. Nicméně jak uvádí komentářová literatura, tak: *„Menší tržní podíl však nemusí vždy vést ke konstatování, že ochranná známka dobré jméno nezískala. Důvodem může být zejména to, že například výrobek zná velké množství veřejnosti (např. hodinky ROLEX), ale málo z nich si ho může koupit. Pak se relevantními pro určení dobrého jména ochranné známky mohou stát jiné důležité skutečnosti, například reklamní kampaň, sledovanost televizních přenosů, novinové*



články.“<sup>88</sup> Uvedené se tak uplatní v souvislosti s luxusním zbožím. Pokud se tedy výrobky nebo služby týkají poměrně malých skupin spotřebitelů a celková velikost trhu je tak omezená, toto by nemělo být samo o sobě považováno za faktor, který může známce zabránit získat dobré jméno, jelikož dobré jméno je spíše otázkou poměru než absolutních čísel.<sup>89</sup>

Dále je třeba také zdůraznit to, že ochranná známka nemusí požívat známosti pouze v rámci relevantní veřejnosti, pro kterou jsou dané výrobky či služby určeny, ale také nad rámec této relevantní veřejnosti, což signalizuje značnou sílu dobrého jména ochranné známky. Pro příklad uvádím ochrannou známku „Camel“, kterou znají jak kuřáci, představující relevantní veřejnost, tak i nekuřáci.

Pokud ochranná známka chrání různé výrobky a služby (je zapsáno několik tříd), pro každý druh výrobků či služeb může být relevantní jiná spotřebitelská veřejnost. Dobré jméno tak bude muset být posuzováno pro každou kategorii dotýčných výrobků nebo služeb zvlášť, kdy se může stát (a v praxi se často stává), že známka nemá dobré jméno v souvislosti se všemi výrobky nebo službami. V těchto případech se tak ochranná známka bude těšit pouze částečně dobrému jménu (pouze k některým výrobkům a službám). Osobně jsem se setkala s mírně odlišným případem, kdy byly podány námitky vůči přihlášce ochranné známky, a to na základě vícero starších ochranných známek. Tyto všechny starší ochranné známky byly podobné přihlašované ochranné známce, proto se namítající rozhodl námitky podat na základě všech těchto starších ochranných známek. V rámci námitek však byla pouze jedna ochranná známka, u které bylo tvrzeno, že má dobré jméno. Pouze tedy k této ochranné známce probíhalo prokazování tohoto dobrého jména. Jelikož ostatní ochranné známky takovou „sílu“ či „dosah“ dle názoru namítajícího neměly, nemohlo být ani tvrzeno jejich dobré jméno.

Dobré jméno může mít různou sílu, kdy platí zásada, že čím vyšší je stupeň dobrého jména, tím méně intenzivní mohou být zásahy do známkových práv v podobě těžení z nich nebo újmy na nich.

Co se týče územního rozsahu, v rámci kterého musí být dobré jméno prokázáno, u národní známky je samozřejmé, že toto musí být prokázáno na území toho kterého státu, kde má být

---

<sup>88</sup> HORÁČEK, Roman, Eva BISKUPOVÁ, Zuzana DE KORVER. *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)*. opak. cit. s. 49 - 114

<sup>89</sup> EUIPO. *Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného OHIM (Ochranné známky a průmyslové vzory) v oblasti ochranných známek Společenství. Část C – Námitky. Oddíl 5 – Ochranné známky s dobrým jménem podle čl. 8 odst. 5 Nařízení o ochranné známce Společenství*. In [euipo.europa.eu](https://euipo.europa.eu) [online]. [cit. 2022-11-05]. s. 11. Dostupné z: [https://euipo.europa.eu/tunnel/web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP/Part-C/05-part\\_c\\_opposition\\_section\\_5\\_trade\\_marks\\_with\\_reputation\\_article\\_8\\_5\\_ctmr/part\\_c\\_opposition\\_section\\_5\\_trade\\_marks\\_with\\_reputation\\_article\\_8\\_5\\_ctmr\\_cs.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel/web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_cs.pdf).

označení chráněno. Pokud se jedná o ochrannou známku Evropské unie, zde již problém nastat může. Dobré jméno by totiž mělo být prokázáno v rámci celé Evropské unie.

Otázkou teritoria a průkazu dobrého jména se SDEU zabýval v rozsudku ve věci C-375/97, General Motors Corporation vs. Yplon SA ze dne 14. září 1999. SDEU judikoval, že se dobré jméno musí vztahovat alespoň k podstatné části území státu, kde je známka zapsaná. V uvedeném případě šlo o území Beneluxu, kdy SDEU potvrdil, že stačí, když je ochranná známka známá podstatné části relevantní veřejnosti v jedné ze zemí.

V rámci Evropské unie byl tento princip výslovně potvrzen až podstatně pozdějším rozsudkem SDEU, ve věci C-301/07, PAGO International GmbH vs. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH ze dne 6. října 2009. V tomto případě šlo o ochrannou známku EU, jejíž dobré jméno existovalo na celém území Rakouska. SDEU zde s odkazem na výše uvedený rozsudek ve věci General Motors uvedl, že ochrannou známku EU musí znát podstatná část veřejnosti, pro kterou jsou předmětné výrobky či služby určeny, a to v podstatné části území Evropské unie. S ohledem na okolnosti konkrétní věci měl SDEU za to, že území Rakouska představuje podstatnou část území Evropské unie a je tak splněn požadavek, aby ochrannou známku znala podstatná část relevantní veřejnosti.

Výše uvedené principy však byly mírně zpochybněny rozsudkem SDEU ve věci C-149/11, Leno Merken BV vs. Hagelkruis Beheer BV ze dne 19. prosince 2012. Tento rozsudek sice konkrétně dobré jméno ochranné známky neřeší, nicméně vyjadřuje se k územnímu hledisku, které lze aplikovat také na dobré jméno ochranné známky. Rozsudek stanovil, že posuzování existence „skutečného užívání ve Společenství“ je třeba provádět *in abstracto* a k hranicím území jednotlivých členských států vůbec nepřihlížet.

Co se týče časového hlediska, je třeba, aby starší ochranná známka získala dobré jméno do data podání napadané známky (příp. s ohledem na právo přednosti) a toto dobré jméno musí vydržet do přijetí rozhodnutí o námitkách. Je důležité připomenout, vlastník starší ochranné známky je v případě podání námitek povinen prokázat, že jeho ochranná známka ke dni podání nebo vzniku práva přednosti přihlášky již měla dobré jméno, zatímco případnou pozdější ztrátu dobrého jména musí uplatnit a prokázat přihlašovatel (prokazování ztráty dobrého jména je však poměrně výjimečné a mohlo by přicházet v úvahu například v případě dramatické změny podmínek na trhu v krátkém časovém období).

Důkazy prokazující dobré jméno starší ochranné známky, které by následovaly po datu podání přihlášky napadané ochranné známky, nemohou být vzaty v potaz a nebude k nim přihlíženo. Výjimku tvoří pouze situace, kterou dovodila judikatura SDEU, podle které důkazy, které následovaly po datu podání přihlášky, mohou být vzaty v úvahu, pouze pokud umožňují

učinit závěry o užívání ochranné známky k datu podání přihlášky.<sup>90</sup> Z výše uvedeného vyplývá, že důkazy musí být vždy datovány a k ostatním (nedatovaným) důkazům nemůže být přihlédnuto.

Uplyne-li mezi posledním důkazem o užívání a podáním přihlášky ochranné známky výraznější doba, tento důkaz by měl být důkladněji posouzen vzhledem k jeho významu, a to vzhledem k tomu, že změny návyků a vnímání spotřebitelů mohou potřebovat určitý čas, obvykle v závislosti na konkrétním trhu. Jak stanoví Metodické pokyny EUIPO: „*Například trh s oděvy je pevně svázán s ročními obdobími a s různými kolekcemi představovanými každé čtvrtletí. K tomu bude muset být při posuzování možné ztráty dobrého jména v této konkrétní oblasti přihlédnuto. Podobně je trh pro poskytovatele internetu a společnosti provozující elektronický obchod velmi konkurenční a zná rychlý růst i rychlý zánik, což znamená, že se dobré jméno v této oblasti může rozmělnit rychleji než v jiných tržních odvětvích.*“<sup>91</sup>

Jak bylo řečeno výše, aby bylo ochranné známce přiznáno dobré jméno, je třeba ochrannou známku dostatečně intenzivně užívat. To může být prokázáno objemy prodeje a obratem. Při posuzování intenzity užívání by mělo být přihlédnuto vždy k velikosti příslušného trhu z hlediska počtu obyvatel a dále také k druhu, hodnotě a trvanlivosti dotyčných výrobků a služeb. Tyto údaje o obratu a prodeji však budou sloužit spíše jako nepřímé ukazatele dobrého jména, které by měly být zohledněny společně s ostatními důkazy.

Při posuzování, zda má ochranná známka dobré jméno, je třeba také zohlednit délku užívání ochranné známky na trhu. Je logické, že čím déle je ochranná známka užívána, tím bude větší počet spotřebitelů, kteří ochrannou známku budou znát.

Délka užívání se však nemusí shodovat s datem, kdy byla ochranná známka zapsána, jelikož vlastník ochranné známky mohl předmětnou ochrannou známku začít užívat ještě před samotným podáním přihlášky (toto by však případně musel vlastník dostatečně prokázat) nebo naopak až poté. Nejdůležitější je ale však to, zda starší známka získala dobré jméno k datu podání napadené přihlášky. Úřad nezkoumá, zda dobré jméno bylo také v dřívějším okamžiku, nicméně je vhodné, aby byly dodány důkazy nepřetržitého užívání do data podání přihlášky.

Jako příklad rozsudku, který dobu užívání ochranné známky s dobrým jménem zohledňoval, byl rozsudek Tribunálu ve věci T-369/10, You-Q BV vs. OHIM ze dne 29. března 2012, ve kterém bylo zdůrazněno, že skupina Beatles je považována za skupinu s dobrým jménem, které trvá již více než 40 let.

---

<sup>90</sup> Usnesení SDEU ve věci C-259/02, La Mer Technology ze dne 27. ledna 2004 či rozsudek SDEU ve věci C-192/03 P, Alcon Inc. vs. OHIM ze dne 5. října 2004

<sup>91</sup> EUIPO. *Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného OHIM (Ochranné známky a průmyslové vzory) v oblasti ochranných známek Společenství. Část C – Námitky. Oddíl 5 – Ochranné známky s dobrým jménem podle čl. 8 odst. 5 Nařízení o ochranné známce Společenství.* s. 17. opak. cit.

### 3.1.2. POSUZOVÁNÍ URČITÉHO SPOJENÍ

Posouzení podobnosti označení se starší ochrannou známkou s dobrým jménem probíhá obdobně jako při posuzování, zda je označení podobné či shodné se starší ochrannou známkou (bez prokázání dobrého jména). Toto posuzování probíhá z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického.

Zásadní rozdíl v posuzování však spočívá v tom, že pokud se prokáže, že ochranná známka má dobré jméno ve smyslu čl. 8 odst. 5 Nařízení, je třeba podstatně menší stupeň takové podobnosti s označením, a to z důvodu jiného účelu ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení oproti čl. 8 odst. 1 písm. b).

Účelem čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení je zamezit zápisu označení, které by mohlo způsobit na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny se starší ochrannou známkou. Naproti tomu účelem ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení je prevence před zápisem označení, které by užíváním bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. V rámci uplatňování dobrého jména postačuje, pokud by relevantní veřejnost mezi označeními vnímala určité spojení, přičemž tato označení nemusí nutně zaměnit.

Nutnost tohoto určitého spojení mezi označeními vyplynula z judikatury. Jak SDEU zdůraznil v rozsudku ve věci C-408/01, Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV vs. Fitnessworld Trading Ltd ze dne 23. října 2003, protiprávní jednání vyplývající z porušení ustanovení ohledně dobrého jména ochranné známky je důsledkem určitého stupně podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, na jehož základě si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a ochrannou známkou, tj. vytvoří mezi nimi souvislost, i když je nezaměňuje. Stačí tak, aby míra podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením měla za následek, že si příslušná část veřejnosti vytvoří určité spojení mezi označením a ochrannou známkou.

Relevantní kritéria pro posouzení, zda existuje spojení ve smyslu výše uvedeného rozsudku mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a pozdější ochrannou známkou, byla SDEU řešena v rozsudku SDEU ve věci C-252/07, Intel Corporation Inc. vs. CPM United Kingdom Ltd ze dne 27. listopadu 2008. V uvedeném rozsudku šlo o situaci, kdy si žalovaný zaregistroval označení INTELMARK pro marketingové a telemarketingové služby. Podle společnosti Intel Corporation se jednalo o porušení jejího vlastního označení INTEL, které mělo mít ve Spojeném království obrovskou reputaci pro mikroprocesorové výrobky a multimediální a obchodní software. SDEU následně stanovil, že: „*Existence takového spojení musí být posuzována celkově,*

*s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu [...]. Mezi tyto faktory patří:*

- *stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami;*
- *povaha výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány kolidující ochranné známky, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti;*
- *intenzita dobrého jména starší ochranné známky;*
- *stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky;*
- *existence nebezpečí záměny u veřejnosti.“*

Tento seznam je však třeba brát pouze příkladmo, jelikož i jiná kritéria mohou být důležitá. Zároveň k existenci spojení může dojít i na základě jediného z nich. Pokud jde o stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek, čím jsou si podobnější, tím je pravděpodobnější, že pozdější ochranná známka bude u relevantní veřejnosti evokovat starší ochrannou známku s dobrým jménem. Tak je tomu zejména v případě, pokud jsou ochranné známky totožné.

Skutečnost, že jsou kolidující ochranné známky shodné, a tím spíše, pokud jsou si pouze podobné, nestačí k dovození závěru o existenci spojení mezi těmito ochrannými známkami. Je totiž možné, že kolidující ochranné známky jsou zapsány pro výrobky nebo služby, u nichž se příslušné skupiny veřejnosti nepřekrývají. Dobré jméno ochranné známky je třeba posuzovat ve vztahu k relevantní části veřejnosti, pokud jde o výrobky nebo služby, pro které byla tato ochranná známka zapsána. Tou může být buď široká veřejnost, nebo specializovanější veřejnost. Lze si tedy představit, že relevantní část veřejnosti, pokud jde o výrobky nebo služby, pro které byla starší ochranná známka zapsána, je zcela odlišná od relevantní části veřejnosti, pokud jde o výrobky nebo služby, pro které byla zapsána pozdější ochranná známka, a že starší ochranná známka, přestože má dobré jméno, není veřejnosti, na kterou se zaměřuje pozdější ochranná známka, známa. V takovém případě se veřejnost, na kterou je zaměřena každá z obou ochranných známek, nemusí nikdy setkat s druhou ochrannou známkou, takže mezi těmito ochrannými známkami nebude ze strany této veřejnosti vytvořeno žádné spojení. I když je však veřejnost dotčená výrobky nebo službami, pro které jsou kolidující ochranné známky zapsány, totožná nebo se do určité míry překrývá, uvedené výrobky nebo služby mohou být natolik rozdílné, že pozdější ochranná známka nebude schopna u relevantní veřejnosti starší ochrannou známku evokovat.

### **3.1.3. VZNIK ÚJMY STARŠÍ OCHRANNÉ ZNÁMCE S DOBRÝM JMÉNEM**

Co se týče vzniku újmy starší ochranné známce s dobrým jménem, judikatura SDEU stanovila, že vlastník ochranné známky s dobrým jménem je oprávněn zakázat konkurentovi, aby

založil svou reklamu na klíčovém slově, které odpovídá této ochranné známce, pokud tak uvedený konkurent protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky (parazitování) nebo tomuto dobrému jménu kazí pověst (pošpinění) nebo pokud uvedená reklama způsobuje újmu této rozlišovací způsobilosti (rozmělnění). Toto rozmělnění nastává především tehdy, když uvedená reklama přispívá ke znehodnocení ochranné známky s dobrým jménem na druhový název.<sup>92</sup>

Obecně platí, že nebezpečí rozmělnění starší ochranné známky s dobrým jménem se jeví jako menší, pokud je starší ochranná známka tvořena výrazem, který je vzhledem ke svému významu velmi rozšířený a užívaný. V takovém případě převzetí dotčeného výrazu přihlašovanou ochrannou známkou povede méně pravděpodobně k rozmělnění starší ochranné známky.<sup>93</sup>

Navíc musí být prokázáno, že s ohledem na relevantní veřejnost existuje nebo hrozí vážné riziko újmy. Vlastník starší ochranné známky musí v tomto smyslu prokázat, že užívání pozdější ochranné známky působí nebo by působilo újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Je tudíž třeba prokázat změnu hospodářského chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je starší ochranná známka zapsána, která vyplývá z užívání pozdější ochranné známky, nebo vážné nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít.<sup>94</sup>

Jak bylo upřesněno v rozsudku SDEU ve věci C-383/12 P, *Environmental Manufacturing LLP vs. OHIM* ze dne 14. listopadu 2013 pojem „změna hospodářského chování průměrného spotřebitele“ stanoví objektivní podmínku. Tuto změnu nelze však dovodit pouze ze subjektivních prvků, jako je vnímání spotřebitelů. Pouhá skutečnost, že spotřebitelé zaznamenají přítomnost nového označení podobného staršímu označení, sama o sobě nepostačuje k prokázání existence újmy nebo nebezpečí újmy na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 5 Nařízení, pokud tato podobnost nezpůsobuje v jejich vědomí záměnu. Nařízení ani judikatura SDEU sice nevyžadují předložení důkazů o skutečné újmě, ale připouštějí i vážné riziko takové újmy a umožňují použití logických dedukcí. Přesto však tyto závěry nesmí být výsledkem pouhých domněnek, jak SDEU v uvedeném rozsudku stanovil, ale musí být založeny na: *„Analýze pravděpodobnosti a zohlednění praxe obvyklé v relevantním obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávaného případu.“*

Přihlašované označení, které je shodné či podobné starší ochranné známce s dobrým jménem dále může způsobit újmu na pověsti či atraktivitě této starší ochranné známky s dobrým jménem. Taková újma vznikne, jestliže výrobky nebo služby, na které se vztahuje přihlašovaná

<sup>92</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-323/09, *Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc* ze dne 22. září 2011

<sup>93</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-215/03, *Sigla SA vs. OHIM* ze dne 22. března 2007

<sup>94</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-252/07, *Intel Corporation Inc. vs. CPM United Kingdom Ltd* ze dne 27. listopadu 2008

ochranná známka, mohou být vnímány veřejností takovým způsobem, že atraktivita starší ochranné známky by byla snížena, a to například tehdy, když uvedené výrobky nebo služby mají vlastnost nebo kvalitu, která může mít negativní vliv na to, jak by starší ochranná známka s dobrým jménem v očích veřejnosti působila. Jak však Tribunál připomněl, pouhá existence souvislosti mezi výrobky nebo službami, na které se vztahují kolidující ochranné známky, není dostačující ani rozhodující. Tribunál připustil, že existence takového spojení jistě posiluje pravděpodobnost, že veřejnost, která se setká s přihlašovanou ochrannou známkou, starší ochranná známka napadne. Tento faktor však sám o sobě nestačí k tomu, aby snížil atraktivitu starší ochranné známky.<sup>95</sup>

Tribunál se v roce 2018 v případě týkajícím se společnosti Adidas také podrobně zabýval pojmem „prospěch neprávem získaný z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky“, kdy stanovil, že: „[...] podle judikatury Soudního dvora se pojem ‚prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nebo jejího dobrého jména‘, označovaný rovněž výrazy ‚parazitování‘ a ‚free-riding‘, váže k výhodě vytěžené z užívání totožné nebo podobné přihlášené ochranné známky. Zahrnuje zejména případy, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky s dobrým jménem nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky označené přihlášenou ochrannou známkou jedná o zjevné využívání jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem. Pokud se tedy třetí osoba pokouší užíváním ochranné známky podobné ochranné známce s dobrým jménem kráčet ve stopách této ochranné známky s cílem využít její přitažlivosti, její pověsti a její prestiže, jakož i využívat – bez jakékoli finanční kompenzace a aniž vyvíjí v tomto ohledu vlastní úsilí – obchodního úsilí vyvinutého majitelem starší ochranné známky k vytvoření a pěstování image této ochranné známky, musí být prospěch z tohoto užívání považován za získaný neprávem z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky.“<sup>96</sup>

### **3.2. ZVÝŠENÁ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST OCHRANNÉ ZNÁMKY**

Jak jsem analyzovala již ve výše uvedené kapitole, díky masivnímu užívání může označení získat rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku. Obdobně však lze, aby ochranná známka, která již požadavek rozlišovací způsobilosti splnila a byla tak řádně zapsána, v důsledku intenzivního užívání získala tzv. zvýšenou rozlišovací způsobilost.

Zvýšená rozlišovací způsobilost je určitá známost značky obdobná institutu dobrého jména. Nicméně požadavky na přiznání zvýšené rozlišovací způsobilosti jsou mírnější. Jak potvrdil také SDEU, existence neobvykle vysoké úrovně rozlišovací způsobilosti v důsledku toho,

<sup>95</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-215/03, Sigla SA vs. OHIM ze dne 22. března 2007

<sup>96</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-629/16, Shoe Branding Europe BVBA vs. EUIPO - adidas AG ze dne 1. března 2018

že veřejnost zná ochrannou známku na trhu, nutně předpokládá, že ji zná alespoň významná část relevantní veřejnosti, aniž by nutně musela mít dobré jméno ve smyslu čl. 8 odst. 5 Nařízení.<sup>97</sup>

Rozdíl v aplikaci čl. 8 odst. 5 Nařízení spočívá v tom, že pro úspěch ve věci, tedy aby byl zápis označení jako ochranné známky zamítnut, musí být ochranná známka se zvýšenou rozlišovací způsobilostí zapsána pro podobné či shodné výrobky a služby jako má napadané označení.

Obecně platí, že čím je ochranná známka distinktivnější, tím větší je pravděpodobnost záměny, a proto ochranné známky s vysokou rozlišovací způsobilostí požívají širší ochrany než ochranné známky s nižší rozlišovací způsobilostí.

Existence vyšší než běžné úrovně rozlišovací způsobilosti v důsledku toho, že veřejnost zná ochrannou známku na trhu, nutně předpokládá, že ji zná alespoň významná část příslušné veřejnosti. Relevantními faktory pro posouzení získání zvýšené rozlišovací způsobilosti užíváním jsou obdobné faktory jako pro posouzení získání dobrého jména (tedy zejména podíl ochranné známky na trhu, intenzita, zeměpisné rozšíření a dlouhodobost užívání ochranné známky, částka investovaná podnikem do propagace ochranné známky apod.).

Ke zvýšené rozlišovací způsobilosti se v minulosti vyjádřil SDEU, a to v rozsudku ve věci C-251/95, Sabel BV vs. Puma AG ze dne 11. listopadu 1997. SDEU byl dotázán s předběžnou otázkou, zda pouhá asociace mezi dvěma označeními, aniž by byla starší známka u veřejnosti nějak známá, je dostatečná k tomu, aby bylo při shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb shledáno nebezpečí záměny na straně veřejnosti.

V uvedeném případě se jednalo o starší grafickou ochrannou známku představující siluetu



šelmy ve skoku v následujícím vyobrazení proti napadenému označení obsahujícímu slovní prvek a grafický element znázorňující rovněž šelmu ve skoku v následujícím



vyobrazení . SDEU dospěl k závěru, že pouhá asociace díky jejich společnému významovému obsahu (v daném případě figurativní prvek šelmy ve skoku), není sama o sobě dostačující pro konstatování, že existuje pravděpodobnost záměny. K tomuto však SDEU dodal, že pokud má starší známka mimořádnou rozlišovací způsobilost, a to buď sama o sobě, nebo kvůli dobrému jménu, tak že není vyloučeno, aby taková pojmová podobnost mohla vyvolat pravděpodobnost záměny.

<sup>97</sup> Rozsudek SDEU ve věci T-332/04, Sebiran s.l. vs. OHIM ze dne 12. března 2008



EUIPO však hodnotí ochrannou známku z pohledu (ne)získání zvýšené rozlišovací způsobilosti poměrně vzácně (v zájmu rychlosti a hospodárnosti řízení). Nicméně například v případě, že je inherentní rozlišovací způsobilost starší ochranné známky slabá a vyvstane potřeba zhodnotit, zda má známka dostatečnou individualizační sílu, aby mohlo být zamezeno zápisu označení, které by bylo zaměnitelně podobné, EUIPO k posouzení zvýšené rozlišovací způsobilosti této starší ochranné známky přistoupí. Jako další příklad, kde úřad k tomuto posouzení přistoupí, je také v případě podobnosti v obrazovém prvku, a to vzhledem k tomu, že platí zásada, že slovní prvek v označení má na spotřebitele silnější vliv než prvek obrazový.<sup>98</sup>

### 3.3. ZNÁMKOVÁ ŘADA

Obdobně jako u zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky, pro větší ochranu ochranné známky a tím i vyšší šanci na přiznání úspěchu ve sporu je možné prokázat, že je namítající vlastníkem tzv. známkové řady.

Podrobně se ke známkové řadě vyjadřoval Tribunál v rozsudku ve věci T-194/03, *Il Ponte Finanziaria SpA vs. OHIM* ze dne 23. února 2006, který stanovil, že v případě, že se námitky proti přihlášce ochranné známky zakládají na několika starších ochranných známkách, kdy díky jejich vlastnostem se tyto starší ochranné známky dají považovat za známky tvořící součást jedné „série“ nebo „skupiny“, představuje taková okolnost relevantní faktor pro posouzení existence nebezpečí záměny. K situaci, kdy lze starší ochranné známky považovat za součást jedné „série“ či „skupiny“, tedy za známkovou řadu, může dojít zejména, jestliže známky zobrazují stejný rozlišující prvek doplněný o prvek grafický nebo slovní, který je odlišuje, nebo jestliže se vyznačují opakováním stejné předpony nebo přípony vycházející z původní ochranné známky.

Pokud je prokázáno, že se jedná o starší ochrannou známku patřící do známkové řady, může být nebezpečí záměny vyvoláno možností asociace mezi označením a staršími ochrannými známkami tvořícími součást série, vyznačuje-li se označení s těmito známkami podobnostmi, které by mohly spotřebitele vést k domněnce, že toto označení je součástí stejné série, a tudíž že starší ochranné známky a označení mají stejný obchodní původ. Nicméně nebezpečí asociace se lze dovolávat pouze při splnění níže uvedených podmínek.

První z podmínek je nutnost prokázání užívání všech ochranných známek náležejících do této série, nebo alespoň několika ochranných známek, které mohou „sérii“ tvořit. Aby totiž existovalo nebezpečí, že se veřejnost zmýlí ohledně příslušnosti označení k sérii ochranných

---

<sup>98</sup> PEŘINOVÁ, Eva. *Ochranné známky s dobrým jménem ve světle rozhodovací praxe EU*. Rigorózní práce. In [dspace.cuni.cz](https://dspace.cuni.cz) [online]. [cit. 2023\_01\_07]. Dostupné z: <https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/73658/150027527.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

známek, musejí být ochranné známky tvořící součást této série na trhu užívány. Jelikož přiznáním sériové povahy starších ochranných známek (tj. přiznání vlastnictví známkové řady) znamená rozšíření rozsahu ochrany samostatně posuzovaných ochranných známek tvořících součást série, jakékoliv abstraktní posouzení, které by bylo založeno pouze na existenci několika zápisů majících za předmět ochranné známky znázorňující stejný rozlišující prvek, musí být považováno za vyloučené.

Řádné užívání tak předpokládá skutečné užívání ochranné známky na dotčeném trhu za účelem identifikace výrobků nebo služeb. Za řádné užívání nelze považovat jakékoliv minimální užívání, které je nedostatečné pro závěr, že ochranná známka je skutečně a účinně užívána na stanoveném trhu. V tomto ohledu, přestože vlastník zamýšlí svoji ochrannou známku skutečně užívat, pokud tato ochranná známka není přítomna na trhu účinným a trvalým způsobem tak, že nemůže být spotřebiteli vnímána jako označení původu dotčených výrobků nebo služeb, nemůže existovat řádné užívání ochranné známky. V případě, že by řádné užívání ochranných známek tvořících známkovou řadu nebylo namítajícím dostatečně prokázáno, bylo by třeba nebezpečí záměny označení posuzovat tak, že dojde ke srovnání každé ze starších, samostatně posuzovaných ochranných známek s předmětným označením.

Druhou z podmínek je, že označení musí být nejenom podobné, ale rovněž musí vykazovat vlastnosti, díky kterým ho bude možné začlenit do série. Označení tedy musí obsahovat stejný rozlišující prvek, který musí vykazovat dostatečně silný jednotící motiv. V jeho důsledku pak spotřebitel bude schopen zařadit jednotlivé ochranné známky či označení téhož vlastníka do jedné skupiny ochranných známek, tj. do známkové řady. Tak tomu například nemusí být, je-li společný prvek starších sériových ochranných známek v přihlašované ochranné známce užíván v odlišném postavení nebo s odlišným sémantickým obsahem.

Ve světle výše uvedeného je tak zřejmé, že pokud nebude některá z podmínek splněna, nemůže být přiznáno vlastnictví známkové řady.

Ve své praxi jsem se již se známkovou řadou setkala. Jednalo se o situaci, kdy namítající podal námitky proti přihlášce ochranné známky, kterou namítající shledal jako podobnou jeho starším ochranným známkám. Jelikož namítající vlastnil několik obdobných ochranných známek (kdy zároveň se jednalo také o přihlášky ochranných známek, které vykazovaly podobné grafické znaky), své námitky založil také na argumentaci vlastnictví známkové řady (a to i přes to, že rozlišující prvky této série byly slabší). Příklad se pro svoji komplexnost dostal až do fáze podání rozkladu, kdy následně předseda ÚPV na návrh rozkladové komise dal namítajícímu v argumentaci ohledně známkové řady za pravdu. ÚPV stanovil, že vzhledem k všeobecné známosti namítajícího v dané oblasti lze i při nižší jednotnosti grafické úpravy namítaných

ochranných známek, resp. namítaných přihlášek, považovat kritéria pro uznání institutu známkové řady za splněná. ÚPV proto na základě tohoto zhodnocení dovedl, že spotřebitel bude vnímat napadené označení za dalšího člena namítané známkové řady. V případě zapsání napadaného označení jakožto ochranné známky by tak spotřebitel byl uváděn v omyl co do původu služeb poskytovaných pod napadeným označením.

Z výše uvedeného tedy plyne, že v případě, kdy je vlastník ochranných známek všeobecně znám mezi danou veřejností, je prokázání známkové řady snazší.

### 3.4. VŠEOBECNĚ ZNÁMÁ ZNÁMKA

Jak již bylo pojednáno v bodě 1.1.1 výše, jako první můžeme institut všeobecně známých známek najít v Pařížské úmluvě, která jako první multilaterální dohoda založila těmto známkám ochranu. Pařížská úmluva v čl. 6 bis odst. 1 stanoví, že: *„Unijní země se zavazují, buď z úřední povinnosti, jestliže to zákonodárství země dovoluje, nebo na žádost zájemce, že odmítnou nebo zruší zápis a zakáží užívání tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání je tam všeobecně známo, že je již známkou osoby oprávněné požívat výhod této Úmluvy a užívanou pro stejné nebo podobné výrobky. Stejně je tomu, jestliže podstatná část známky je reprodukcí takové známky obecně známé, nebo napodobením, jež je s to způsobit záměnu s ní.“*

Nařízení s pojmem všeobecně známé známky pracuje ve svém čl. 8 odst. 2 písm. c), který stanoví, že staršími ochrannými známkami se rozumějí (mimo jiné) ochranné známky, které jsou ke dni podání přihlášky ochranné známky EU nebo ke dni vzniku práva přednosti „obecně známé“ v členském státě ve smyslu výše uvedeného čl. 6 bis Pařížské úmluvy. Nařízení tedy přímo odkazuje na Pařížskou úmluvu a její úpravu.

ZOZ všeobecně známé známky upravuje v § 2 písm. d) (kde shodně s Nařízením odkazuje na Pařížskou úmluvu) a v § 3 písm. d), ve kterém je všeobecně známá známka zahrnuta do definice starší ochranné známky.

Všeobecně známou známkou je tedy označení, které svou ochranu nezískalo zápisem do rejstříku ochranných známek, ale získáním všeobecné známosti v důsledku svého užívání. Je to známka natolik „silná“, která se vžila pro výrobky nebo služby svého vlastníka v příslušném okruhu veřejnosti natolik, že má rozlišovací způsobilost, a to i přesto, že nebyla formálně zapsána.

Jde o známku nezapsanou pro území státu, v němž je namítána, avšak bez ohledu na to, zda je či není zapsána v jiném státě.<sup>99</sup>

Pokud se namítající v rámci řízení o zápisu ochranné známky EU odvolává na institut všeobecně známé známky, kritéria pro prokázání, že označení je skutečně všeobecně známé ve smyslu mezinárodního práva, jsou velmi přísná. Jako vodítko pro posouzení, zda jsou tato kritéria splněna, se EUIPO a SDEU opírají o Společná doporučení týkající se ustanovení o ochraně všeobecně známých ochranných známek přijatých Shromážděním Pařížské Unie a Valným shromážděním WIPO na 34. zasedání shromáždění členských států WIPO ve dnech 20. až 29. září 1999 (dále jen „**Společná doporučení**“).<sup>100</sup>

### 3.4.1. PROKAZOVÁNÍ VŠEOBECNĚ ZNÁMÉ ZNÁMKY

Při určování, zda je známka všeobecně známou známkou ve smyslu Pařížské úmluvy, je třeba, aby příslušný orgán zohlednil všechny faktory, z nichž lze usuzovat, že známka je všeobecně známá.

Čl. 2 Společných doporučení jako faktory, ke kterým by mělo při posuzování být přihlédnuto, vyjmenovává například:

- stupeň známosti nebo uznání ochranné známky v příslušné části veřejnosti;
- dobu trvání, rozsah a zeměpisnou oblast užívání ochranné známky;
- propagaci ochranné známky, včetně reklamy nebo propagace a prezentace výrobků anebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje;
- výsledky úspěšného vymáhání práv k ochranné známce, zejména rozsah, v jakém byla ochranná známka uznána příslušnými orgány za všeobecně známou; či
- hodnotu spojenou s ochrannou známkou.

Jak je však ve Společných doporučeních dodáno, určení toho, zda označení splňuje podmínky, aby bylo uznáno za všeobecně známou známkou, v každém jednotlivém případě bude záviset na konkrétních okolnostech daného případu. Zatímco v některých případech tak mohou být všechny vyjmenované faktory relevantní, v jiných případech mohou být relevantní pouze některé z faktorů. V některých případech nemusí být dokonce žádný z faktorů relevantní a rozhodnutí může plně vycházet z úplně jiných faktorů.

Co se týče území, na kterém musí být prokázáno, že označení může být považováno za všeobecně známé, k tomuto se v minulosti vyjádřil SDEU v rozsudku ve věci C-328/06, Alfredo

---

<sup>99</sup> Úřad průmyslového vlastnictví. *Nejčastější dotazy (FAQ)*. In upv.gov.cz [online]. [cit. 2023-03-12]. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/o-uradu/nejcastejsi-dotazy-faq->

<sup>100</sup> V anglickém překladu „*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*“.

Nieto Nuño vs. Leonci Monlleó Franquet ze dne 22. listopadu 2007. SDEU byla ze strany španělského soudu položena předběžná otázka, zda se obecná známost známky v členském státě musí týkat a být prokázána na území členského státu nebo jeho podstatné části, nebo se může obecná známost ochranné známky vázat na území, které se neshoduje s územím státu, ale odpovídá samosprávnému společenství, regionu, kraji či městu, a to v závislosti na trhu, na kterém se známka užívá.

SDEU na základě výše uvedené předběžné otázky stanovil, že nelze vyžadovat, aby obecná známost existovala na celém území členského státu. Stačí, pokud obecná známost existuje na podstatné části tohoto území. Na druhou stranu význam slov použitých ve výrazu „v členském státě“ však odporuje tomu, aby se uvedený výraz použil na obecnou známost omezenou na určité město a jeho okolí, které spolu netvoří podstatnou část členského státu.

### **3.4.2. ROZDÍLY OD OCHRANNÉ ZNÁMKY S DOBRÝM JMÉNEM**

Zásadní rozdíl mezi všeobecně známou známkou a ochrannou známkou s dobrým jménem spočívá v požadavku jejich zápisu. Zatímco aby bylo ochranné známce přiznáno dobré jméno, jeden z požadavků tkví právě v jejím zápisu jakožto ochranné známky<sup>101</sup>, u přiznání všeobecné známosti označení zápis označení jakožto ochranné známky požadován není. Z tohoto tedy vyplývá, že ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení se použije na starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 2 Nařízení pouze tehdy, pokud byly zapsány.<sup>102</sup>

Míra znalosti všeobecně známé ochranné známky veřejností by měla být vyšší než u ochranné známky, která má dobré jméno, což má za následek, že důkazní standard požadovaný k prokázání toho, že ochranná známka je všeobecně známá pro účely článku 6 bis Pařížské úmluvy, je vyšší než důkazní standard použitelný pro ochranné známky, které mají dobré jméno ve smyslu čl. 8 odst. 5 Nařízení. Účelem institutu všeobecně známé známky je poskytnout všeobecně známým ochranným známkám zvláštní ochranu před zneužíváním v zemích, ve kterých ještě nejsou zapsány. Není proto překvapivé, jestliže požadavek známosti klade na známku poměrně vysoké nároky, aby mohla požívat takové výjimečné ochrany.<sup>103</sup>

Dalším rozdílem je fakt, že obecná známost označení může být získána pouhým rozsáhlým užíváním na trhu. U dobrého jména prosté rozsáhlé užívání však nestačí. Získání dobrého jména vyžaduje náročnější marketingové strategie a působení na veřejnost. Pokud jde o obecnou známost, známka se dostane do povědomí, nicméně již nemusí být spojována s takovými

---

<sup>101</sup> Čl. 8 odst. 5 Nařízení stanoví větu: „[...] pro které je starší ochranná známka zapsána“.

<sup>102</sup> Rozsudek SDEU ve věci T-150/04, Mühlens GmbH & Co. KG vs. OHIM ze dne 11. července 2007

<sup>103</sup> Rozsudek Tribunálu ve věci T-2/17, J.-M.-E.V. e hijos, SRL vs. EUIPO ze dne 3. května 2018

vlastnostmi, aby mohlo dojít k zásahu do práv ve smyslu těžení nebo újmy jako je tomu u dobrého jména, které v sobě nese také určitou image ochranné známky nebo pověst. Obecná známost je pak pouze určitý vyšší stupeň vědomosti o existenci takového označení ve vztahu k určitým výrobkům či službám. Dobré jméno v sobě tedy zahrnuje jak složky kvantitativní, tak složky kvalitativní, kdežto u obecné známosti postačí složka kvantitativní.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> PEŘINOVÁ, Eva. *Ochranné známky s dobrým jménem ve světle rozhodovací praxe EU*. opak. cit.

#### **4. NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O PROHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU**

Ve výše uvedených kapitolách jsem zanalyzovala rozlišovací způsobilost (a to jak inherentní, tak získanou užíváním ochranné známky v obchodním styku) a s rozlišovací způsobilostí související instituty, tj. ochrannou známku s dobrým jménem, ochrannou známku se zvýšenou rozlišovací způsobilostí, známkovou řadu a všeobecně známou známku.

Jelikož však s výše uvedeným výkladem úzce souvisí také analýza možností obrany vlastníků starších ochranných známek, které mohou tito vlastníci využít v případě, kdy by jejich ochranné známce mohla vzniknout újma, ráda bych se v následující kapitole věnovala také této tématice.

Téma obrany práv vlastníků starších ochranných známek považuji za nedílnou součást této práce, neboť toto téma představuje praktické pojednání o tom, jak úřad (ať už ÚPV, či EUIPO) rozhoduje, jaké podmínky musí být pro rozhodnutí splněny a jak celé řízení probíhá. Pokud by totiž nefungoval účinný mechanismus, pomocí kterého mohou vlastníci ochranných známek chránit svoje práva, potom by se funkce ochranných známek rozměňovala a ochranné známky by tak nebyly schopny řádně plnit svoji funkci. Vzhledem k tomu, že se v těchto řízeních často objevuje téma rozlišovací způsobilosti ochranné známky a s tím související instituty, považuji za vhodné tato řízení v krátkosti zanalyzovat a poukázat tak na některá specifika těchto institutů.

Obě řízení, tj. jak námitkové řízení, tak řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, jsou řízení sporná. Každé řízení je však odlišné, kdy se liší např. v době, kdy může být řízení zahájeno, účastnictvím v řízení, či důvody, pro které může být řízení zahájeno. Řízení jsou detailněji zanalyzována níže.

##### **4.1. NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ**

Námitkové řízení má obecně za cíl předejít nežádoucím situacím, kdy je ochranná známka dlouhodobě zapsána a teprve později zneplatněna (pomocí řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou). Řízení se koná před příslušným úřadem, tj. v případě národní ochranné známky před ÚPV, v případě ochranné známky EU před EUIPO.

Námitky proti zápisu ochranné známky mohou být podány ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky EU z důvodů uvedených taxativním výčtem v čl. 8 Nařízení.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Čl. 46 odst. 1 Nařízení

Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie podléhá řízení o námitkách stejně jako zveřejněné přihlášky ochranné známky EU. Námitky se podávají ve lhůtě tří měsíců, kdy tato lhůta začíná běžet uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění podle čl. 190 odst. 1 Nařízení.<sup>106</sup>

#### 4.1.1. DŮVODY PRO PODÁNÍ NÁMITEK

Na základě Nařízení (a shodně také ZOZ<sup>107</sup>) musí být námitky založeny na právech namítajícího ze starší ochranné známky. Důvody, o které se mohou námitky opírat, se nazývají relativní důvody pro zamítnutí. Tyto relativní důvody vyjmenovává čl. 8 Nařízení a mezi tyto řadí např.:

- totožnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, kdy taktéž výrobky a služby, pro které je označování přihlašováno, jsou totožné s výrobky a službami starší ochranné známky;
- existenci nebezpečí záměny přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, a to z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se tyto ochranné známky vztahují, kdy tento důvod zahrnuje také nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou;
- neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, pokud je přihlašované označení totožné nebo podobné starší ochranné známce, a to i v případě, kdy výrobky a služby přihlašovaného označení jsou odlišné od výrobků a služeb, pro které je starší ochranná známka s dobrým jménem zapsána.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, námitky se musí zakládat na starších právech namítajícího (starší ochranné známce). Staršími ochrannými známkami jsou myšleny ochranné známky vymezené v čl. 8 odst. 2 Nařízení.<sup>108</sup>

Na rozdíl od absolutních důvodů pro zamítnutí, které příslušný úřad zkoumá z úřední povinnosti (a které mohou zohlednit připomínky třetích osob, ačkoli se tyto třetí osoby nestávají následně účastníky námitkového řízení), relativní důvody pro zamítnutí jsou řízením *inter partes*. Námitky spočívající na relativních důvodech tak nejsou úřadem zahajovány z úřední moci.

<sup>106</sup> Čl. 196 odst. 1 a 2 Nařízení

<sup>107</sup> ZOZ představuje lex specialis, kdežto zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů představuje lex generalis.

<sup>108</sup> „Staršími ochrannými známkami“ se pro účely odstavce 1 rozumějí: a) ochranné známky s dřívějším dnem podání přihlášky, než je den podání přihlášky ochranné známky EU, s případným přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří do těchto kategorií: i) ochranné známky EU, ii) ochranné známky zapsané v členském státě nebo v případě Belgie, Lucemburska a Nizozemska u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví, iii) ochranné známky, které jsou předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro některý členský stát, iv) ochranné známky, které jsou předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro Unii; b) přihlášky ochranných známek uvedených v písmeni a) s výhradou jejich zápisu; c) ochranné známky, které jsou ke dni podání přihlášky ochranné známky EU nebo ke dni vzniku práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky EU, obecně známé“ v členském státě ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy.“



Je proto na majitelích starších ochranných známek, aby si chránili svá práva<sup>109</sup>, pokud jde o sledování či průběžný monitoring nových přihlášek ochranných známek, které by mohly být v rozporu s těmito staršími právy, a aby v případě potřeby vznesli námitky proti kolidujícím přihláškám na základě relativních důvodů.

Dnes existuje řada monitorovacích programů (ve většině případů zpoplatněných), které na základě stanovených kritérií tento monitoring provádí a shodnost či podobnost přihlašovaných ochranných známek se staršími ochrannými známkami vyhodnocují.<sup>110</sup> S těmito programy mám velmi dobrou zkušenost, jelikož jsou poměrně přesné a ušetří čas. Jakmile vybraný program provede jakýsi předvýběr možných kolidujících přihlášek, může si každý rozhodnout, jaké přihlášky z tohoto předvýběru považuje za reálné riziko (kdy následně může proti těmto přihláškám podat námitky) a které z přihlášek představují riziko nízké.

#### 4.1.2. PŘÍPUSTNOST NÁMITEK

EUIPO po podání námitek ze strany namítajícího nejprve musí provést kontrolu přípustnosti, která zahrnuje jak absolutní, tak relativní požadavky. Mezi absolutní požadavky patří údaje a prvky, které musí být uvedeny ve sdělení o námitce nebo předloženy namítajícím z vlastního podnětu ve lhůtě k podání námitek. Mezi tyto patří:

- dostatečná identifikace napadené přihlášky ochranné známky;
- dostatečná identifikace starších ochranných známek nebo práv;
- uvedení důvodů, které spočívají v prohlášení v tom smyslu, že jsou splněny příslušné požadavky podle čl. 8 Nařízení.

Relativní požadavky potom obsahují údaje a prvky, u kterých, pokud nejsou předloženy ve lhůtě k podání námitek, EUIPO zašle namítajícímu oznámení o nedostatku, který může namítající ve lhůtě odstranit. Tato lhůta představuje dva měsíce od oznámení nedostatků. V případě, že namítající tyto nedostatky ve lhůtě neodstraní, budou námitky zamítnuty z důvodu nepřípustnosti.

Mezi tyto požadavky patří:

- data (např. datum podání, případně datum zápisu a datum vzniku práva přednosti starší ochranné známky);
- vyobrazení starších ochranných známek / označení;
- údaj o výrobcích a službách, na nichž je námitka založena;

---

<sup>109</sup> Dle římskoprávní zásady: „*Vigilantibus iura scripta sunt.*“ tedy „Právo patří bdělým, nechť každý střeží svá práva.“

<sup>110</sup> Např. monitoring v rámci programu Corsearch (k nalezení na webové stránce: <https://corsearch.com/>).

- územní rozsah dobrého jména, v případě, že namítající uplatňuje ochrannou známku s dobrým jménem<sup>111</sup>;
- identifikace namítajícího.

EUIPO může v rámci zkoumání přípustnosti vzít v potaz pouze tvrzení obsažená v dokumentech, které namítající ve lhůtě k podání námitek předložil.<sup>112</sup>

### 4.1.3. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Je-li námitka shledána přípustnou, zašle úřad účastníkům oznámení, ve kterém je informuje o tom, že se námitka považuje za přípustnou a že sporná část řízení bude považována za zahájenou dva měsíce po doručení sdělení. Tato lhůta představuje tzv. lhůtu na rozmyšlenou, která má za cíl dosažení smírného řešení účastníků řízení, aniž by muselo být zahájeno oficiální sporné řízení. Tuto lhůtu lze prodloužit až na 24 měsíců, a to na základě žádosti obou stran podané před uplynutím původní lhůty. Takto prodloužená lhůta může být následně ukončena na základě písemné žádosti kterékoli ze stran námitkového řízení, a to bez ohledu na to, zda s tím druhá strana souhlasí.

Využití tohoto institutu pro urovnání sporu ohledně zápisu ochranné známky EU a ukončení námitkového řízení může stranám ušetřit velkou část nákladů i značný objem času, které by jinak obě strany vynaložily ve sporné části námitkového řízení.

Pokud dojde k ukončení řízení o námitkách v průběhu této lhůty, nebude ani jedna ze stran povinna platit náklady námitkového řízení. Je však nutné, aby k ukončení řízení o námitkách došlo z jednoho z těchto důvodů: (i) zpětvzetí přihlášky, (ii) omezení přihlášky na výrobky nebo služby, proti nimž námitky nesměřují, (iii) zamítnutí přihlášky v souběžném řízení, (iv) informování EUIPO o tom, že mezi stranami došlo k dohodě, nebo (v) zpětvzetí námitek poté, co byla přihláška omezena tak, že z ní byly odstraněny některé výrobky nebo služby, proti kterým námitky směřují.<sup>113</sup>

<sup>111</sup> Pokud namítající uplatní čl. 8 odst. 5 Nařízení na základě národní ochranné známky, úřad předpokládá, že je uváděno dobré jméno pro území, pro které má starší národní ochranná známka ochranu. V případě, že namítající uplatní dobré jméno mezinárodní ochranné známky, je třeba, aby určil území, pro která uvádí dobré jméno své známky. Pokud tento údaj neexistuje, úřad předpokládá, že dobré jméno je uváděno pro všechna území, ve vztahu k nimž má starší ochranná známka ochranu. Pokud se jedná o starší známku EU, není třeba uvádět žádný údaj, jelikož se předpokládá, že dobré jméno je uváděno pro celou Evropskou unii.

<sup>112</sup> EUIPO. *Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie. Část C – Námitky. Oddíl 1 – Procesní náležitosti.* In [euiipo.europa.eu](https://euiipo.europa.eu) [online]. [cit. 2023-01-15]. Dostupné z: [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP\\_2\\_2017/Part-C/01-part\\_c\\_opposition\\_section\\_1\\_procedural\\_matters/part\\_c\\_opposition\\_section\\_1\\_procedural\\_matters\\_cs.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/01-part_c_opposition_section_1_procedural_matters/part_c_opposition_section_1_procedural_matters_cs.pdf)

<sup>113</sup> WINTER, Martin a Dominika VALENTOVÁ. *Cooling-off period v řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky EU.* In [epravo.cz](https://www.epravo.cz) [online]. [cit. 2023-02-11]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/cooling-off-period-v-rizeni-o-namitkach-proti-zapisu-ochranné-znamky-eu-113585.html>

Po uplynutí lhůty na rozmyšlenou je namítajícímu poskytnuta lhůta dvou měsíců pro předložení důkazů a dalších podkladů. Ve stejné lhůtě musí rovněž namítající prokázat opodstatněnost svého staršího práva (starších práv). Je tedy třeba, aby namítající nejen doplnil svůj spis, ale aby také prokázal existenci a platnost uplatňovaných starších práv a své oprávnění námitku podat. Tato dodatečná lhůta pro předložení (dalších) důkazů je odlišností oproti zákonné úpravě v České republice, která vyžaduje, aby namítající předložil veškeré důkazy a další dokumenty v prekluzivní námitkové lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.<sup>114</sup>

V případě, že namítající podal námitky založené na ochranné známce s dobrým jménem, je samozřejmě nutné, aby kromě obecných důkazů předložil také důkazy, které prokazují skutečnost, že ochranná známka má dobré jméno. Co se týče rozlišovací způsobilosti ochranné známky, namítající je povinen také řádně zdůvodnit, jak může napadené označení neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim být na újmu.

Vedle předložení fyzických důkazů v případech, kdy jsou důkazy přístupné online ze zdroje uznaného úřadem, může namítající formálně sdělit úřadu, že se opírá o online důkazy a že tyto online důkazy mohou nahradit jakýkoli fyzický důkaz.

EUIPO poskytne přihlašovatelovi další dvouměsíční lhůtu k odpovědi na námitku. Namísto stanovení samostatné dvouměsíční lhůty (dvouměsíční lhůta na rozmyšlenou, dvouměsíční lhůta na doplnění námitky, dvouměsíční lhůta na odpověď) bude lhůta pro odpověď na námitku stanovena na šest měsíců ode dne oznámení o přípustnosti námitek (datum, kdy začíná běžet lhůta na rozmyšlenou).

Pokud účastníci námitkového řízení předložili veškeré dokumenty a nedošlo ke smírnému vyřešení námitkového řízení, vydá příslušný úřad rozhodnutí v dané věci, které by se mělo zabývat pouze předmětnými otázkami nebo staršími právy, které jsou relevantní pro výsledek. Z toho platí dvě výjimky, a to kdy (i) starší právo není prokázáno nebo (ii) starší právo zaniklo.

V případě, kdy (i) starší právo není prokázáno, tj. nebyl předložen důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany pro žádné ze starších uplatněných práv, je námitka zamítnuta.<sup>115</sup> Pokud (ii) starší právo zaniklo v průběhu řízení (např. proto, že bylo prohlášeno za neplatné nebo nebylo obnoveno), nemůže na něm být pravomocné rozhodnutí založeno, a to z důvodu, že námitky je možné zohlednit pouze pro starší právo, které je platné v okamžiku přijetí rozhodnutí. Jelikož tak namítaná přihláška ochranné známky EU a zaniklé starší právo, na kterém byly námitky

---

<sup>114</sup> § 25 odst. 2 ZOZ

<sup>115</sup> V případě, že byla však prokázána existence alespoň jednoho staršího práva, řízení bude pokračovat obvyklým způsobem a k právům, která nebyla odůvodněna, se v pravomocném rozhodnutí nebude přihlížet.

postaveny, již nemohou souběžně existovat, nemůže být námitka v tomto rozsahu přijata. Takové rozhodnutí by bylo protiprávní.<sup>116</sup>

## **4.2. ŘÍZENÍ O NÁVRHU NA PROHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU**

Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou představuje účinnou obranu oprávněných osob (k tomu viz níže) v situaci, kdy je třeba odstranit nežádoucí stav, který vznikl zápisem ochranné známky do rejstříku.

Pokud by tedy došlo například k situaci, kdy by vlastník starší ochranné známky propásl lhůtu na podání námitek proti zápisu kolidující ochranné známky, může následně využít tento institut a úřadu podat návrh na prohlášení předmětné (již zapsané) ochranné známky za neplatnou.

### **4.2.1. DŮVODY PRO PODÁNÍ NÁVRHU NA PROHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU**

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou může být podán jak z důvodů absolutních, tak z důvodů relativních. Absolutní důvody neplatnosti upravuje čl. 59 Nařízení, kdy uvádí, že ochranná známka EU se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu, pokud byla ochranná známka zapsána v rozporu s čl. 7 Nařízení nebo pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře. Relativní důvody potom představují ty důvody, pro které mohou být podány námitky (viz výše).

V čl. 95 odst. 1 Nařízení je stanoveno, že v řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky omezí úřad své šetření na důvody a návrhy předložené účastníky. Je tudíž na osobě, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, aby specifikovala a prokázala skutečnosti, které by platnost ochranné známky zpochybnily. Toto ostatně potvrdil také Tribunál v rozsudku ve věci T-320/10, *Castell vs. OHIM* ze dne 13. září 2013, který stanovil, že jelikož se předpokládá, že zapsaná ochranná známka EU je platná, je na osobě, která podala návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, aby uplatnila a prokázala u EUIPO konkrétní skutečnosti, které platnost této ochranné známky EU zpochybňují.

Tribunál v rozsudku ve věci T-189/07, *Frosch Touristik GmbH vs. OHIM* ze dne 3. června 2009 rozhodl, že to, zda by měla být ochranná známka zapsána, nebo prohlášena za neplatnou, musí být posouzeno na základě stavu ke dni podání přihlášky, nikoli ke dni zápisu, kdy k vývoji nebo událostem po dni podání přihlášky či dni vzniku práva přednosti nebude přihlíženo. Ty skutečnosti, k nimž došlo po dni podání přihlášky ochranné známky EU, lze vzít v úvahu pouze,

---

<sup>116</sup> EUIPO. *Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie. Část C – Námitky. Oddíl 1 – Procesní náležitosti.* opak. cit.

pokud umožňují vyvodit závěry ohledně stavu ke dni podání přihlášky dané ochranné známky EU a v míře, v níž tento závěr umožňují vyvodit.

Vzhledem k tématu této práce považuji za důležité upozornit na to, že ochranná známka, která by spadala pod aplikaci čl. 59 odst. 1 písm. a) Nařízení ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d) Nařízení, nebude prohlášena za neplatnou, pokud získala rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku, jak je uvedeno v čl. 59 odst. 2 Nařízení, kdy tento článek obsahuje obdobné pravidlo jako čl. 7 odst. 3 Nařízení.

Tento institut tedy představuje výjimku stanovující, že pokud vlastník ochranné známky prokáže, že jeho ochranná známka získala rozlišovací způsobilost tím, že byla (dostatečně) užívána v obchodním styku, úřad neplatnost této ochranné známce nevysloví. Důkazní břemeno nese vlastník ochranné známky, jelikož právě ten je schopen nejlépe předložit důkazy o konkrétních skutečnostech k doložení tvrzení, podle kterých jeho ochranná známka získala rozlišovací způsobilost v důsledku jejího užívání. Pokud se tedy vlastník napadené ochranné známky odvolává na rozlišovací způsobilost získanou užíváním, ale nepředloží o tom důkazy, musí být ochranná známka prohlášena za neplatnou.<sup>117</sup>

Čl. 59 odst. 1 písm. b) Nařízení dále mezi absolutní důvody neplatnosti řadí absenci dobré víry přihlašovatele v době podání přihlášky. Tento důvod se použije tam, kde z relevantních indicií plyne, že vlastník ochranné známky podal přihlášku k zápisu ochranné známky nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s úmyslem zasáhnout do zájmů třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo s úmyslem dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, zejména ze základní funkce označení původu, aniž se přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu.<sup>118</sup>

Jak plyne přímo z dikce Nařízení, příslušným okamžikem při určování toho, zda vlastník ochranné známky jednal nebo nejednal v dobré víře, je doba podání přihlášky. Nicméně skutečnosti a důkazy datované před nebo naopak po podání přihlášky lze vzít v potaz pro interpretaci vlastníkovy záměru k datu podání ochranné známky (např. s ohledem na to, zda již existuje zápis ochranné známky v členském státě, okolnosti, za nichž byla známka vytvořena, její využívání od jejího vytvoření či od jejího zápisu apod.).

Co se týče interpretace dobré víry, pojem neexistence dobré víry specifikovaný v čl. 59 odst. 1 písm. b) Nařízení není v právních předpisech nikde definován. Generální advokátka Eleanor Sharpston ve svém stanovisku ve věci C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vs. Franz Hauswirth GmbH* ze dne 12. března 2009 uvedla, že pojem neexistence dobré víry: „Se

---

<sup>117</sup> Rozsudek SDEU ve spojených věcech C-217/13 a C-218/13, *Oberbank a Banco Santander vs. DSGV* ze dne 19. června 2014

<sup>118</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-104/18 P, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ vs. EUIPO* ze dne 12. září 2019

*vztahuje k subjektivní motivaci přihlašovatele ochranné známky – nepoctivému úmyslu nebo jinému ‚nečestnému motivu‘ – která nicméně bude zpravidla určena s ohledem na objektivní kritéria [...]; sem patří jednání, které se odchyluje od uznávaných zásad etického chování nebo poctivých obchodních a podnikatelských zvyklostí, které lze určit posouzením objektivních okolností každé věci na základě takovýchto norem.“*

Požadavek dobré víry splňuje cíl obecného zájmu, kterým je zabránit zápisům ochranných známek, které jsou nedovolené nebo v rozporu s poctivými obchodními a podnikatelskými zvyklostmi. Tyto zápisy by totiž byly v rozporu se zásadou, že právní předpisy Evropské unie nelze rozšířit tak, aby se vztahovaly na nedovolené zvyklosti, které znemožňují dosáhnout cíle dotčené právní úpravy.<sup>119</sup>

Co se týče faktorů, které obvykle naznačují neexistenci dobré víry, potom lze uvést následující. Skutečnost, že vlastník ochranné známky věděl nebo si měl být vědom užívání totožného nebo podobného označení třetí stranou, může být významná pro určení absence dobré víry. Dále je také významný nepoctivý záměr ze strany vlastníka ochranné známky, který může být určen např. tím, že přihláška je podána spekulativně nebo výlučně za účelem získání finančních náhrad či parazitně pro využívání dobrého jména osoby navrhuující prohlášení neplatnosti.<sup>120</sup>

Za velice zajímavý (a k tomu nedávný) případ, který se týkal (ne)absence dobré víry, považuji případ ohledně obrazové ochranné známky EU zobrazující opici s taškou v tomto



vyobrazení: , kdy se jednalo o vyobrazení uměleckého díla známého umělce Banksyho.

V květnu 2021 EUIPO rozhodl o neplatnosti dané ochranné známky právě z důvodu absence dobré víry, kdy úřad měl za to, že Banksy (resp. společnost Pest Control Office Limited jednající za umělce) nikdy neměl v úmyslu používat tyto ochranné známky jako ochranné známky, ale pouze si je zaregistroval, aby zabránil ostatním v jejich používání a obešla se tak omezení vyplývající z autorského práva.

Vlastník ochranné známky EU (výše uvedená společnost Pest Control Office Limited) se proti tomuto rozhodnutí následně odvolal.

Dne 25. října 2022 odvolací orgán rozhodnutí EUIPO zrušil, jelikož dle odvolacího orgánu ke zlé víře přihlašovatele nedošlo. Odvolací orgán stanovil, že je možné chránit umělecké dílo jak

<sup>119</sup> Rozsudek Tribunálu ve spojených věcech T-3/18 a T-4/18, Holzer y Cia, SA de CV vs. EUIPO ze dne 23. května 2019

<sup>120</sup> EUIPO. *Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie. Část D – Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. Oddíl 1 – Důležitá ustanovení.* In [euipo.europa.eu](https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1935389/2000240000) [online]. [cit. 2023-02-12]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1935389/2000240000>

autorským právem, tak ochrannou známkou. Samotná skutečnost, že ochrana autorských práv je časově omezená, neznamená, že požadavek ochrany pomocí ochranných známek představuje zlou víru. Odvolací orgán dále zdůraznil, že se může stát, že ochranné známky byly zapsány proto, aby zabránily ostatním v užívání označení. To je však běžným cílem registrace ochranné známky a toto jednání tak nepředstavuje zlou víru za předpokladu, že přihlašovatel je oprávněným vlastníkem předmětné ochranné známky.<sup>121</sup>

Je nyní otázkou, zda protistrana v daném sporu rozhodnutí odvolacího orgánu vezme jako finální, či zda se s jeho výsledkem nesmíří a bude podnikat další právní kroky.

#### 4.2.2. ZÁNÍK PRÁVA V DŮSLEDKU STRPĚNÍ

Pokud se jedná o rozpor s dobrou vírou nebo uplatnění absolutních důvodů, potom zde není stanovena žádná lhůta, ve které je třeba uvedené právo vykonat.

Odlišně je tomu však v případě relativních důvodů, kdy toto upravuje čl. 61 Nařízení, který stanoví, že vlastník ochranné známky, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, již není oprávněn podat na základě této starší ochranné známky návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější známka užívána, ledaže přihláška pozdější ochranné známky EU nebyla podána v dobré víře. Čl. 61 Nařízení zahrnuje také ochranné známky s dobrým jménem.

Otázkou však zůstává, co znamená slovo vědomě a jak toto vědomé strpění prokázat. Důkazní břemeno leží na vlastníkově napadené ochranné známky EU, který musí prokázat, že (i) napadená ochranná známka EU byla používána v Evropské unii nejméně po dobu pěti po sobě jdoucích let, (ii) navrhovatel si byl ve skutečnosti vědom tohoto užívání, a (iii) navrhovatel zůstal nečinný v situaci, kdy měl možnost zastavit užívání. Odlišná situace by byla, kdyby mezi účastníky existoval například licenční vztah a navrhovatel tak nemohl v souladu s právními předpisy označení užívat.<sup>122</sup>

Komentářová literatura k ZOZ k tomuto uvádí, že doba pěti let počíná běžet od okamžiku, kdy se vlastník starší známky o pozdější známce dozvěděl, kdy tak bude na vlastníkově pozdější známky prokázat, že vlastník starší známky o známce pozdější věděl a že lhůta pěti let uplynula marně. Pokud se toto prokáže budou známky i nadále koexistovat. Na běh této lhůty nemá vliv případný převod či přechod vlastnického práva ke kterékoliv ochranné známce. Komentářová

---

<sup>121</sup> VON BOMHARD, Verena. *Laugh Now, Banksy! — EUIPO Fifth Board of Appeal confirms artwork trademark to be valid*. In *trademarkblog.kluweriplaw.com* [online]. [cit. 2023-03-27]. Dostupné z: <https://trademarkblog.kluweriplaw.com/2022/11/14/laugh-now-banksy-euipo-fifth-board-of-appeal-confirms-artwork-trademark-to-be-valid/>

<sup>122</sup> EUIPO. *Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie. Část D – Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. Oddíl 1 – Důležitá ustanovení*. opak. cit.

literatura dále stanoví, že: „*Tolerance užívání pozdější ochranné známky se musí dít po dobu pěti let, přičemž rozhodnou pro její běh je skutečnost, zda se vlastník starší ochranné známky s pozdější ochrannou známkou mohl setkat, tj. zda její užívání bylo faktické natolik, že výrobky či služby označené starší ochrannou známkou a výrobky či služby označené pozdější ochrannou známkou se mohly setkat na trhu. Lhůta, v níž je nutno tolerovat neužívání ochranné známky, je stanovena s přihlédnutím ke skutečnosti, že zavedení známky na trh vyžaduje určitý čas; nezačne běžet dříve než ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku, může však začít běžet kdykoli poté. Zákon nestanoví, v jakém rozsahu či po jakou dobu musí být známka užívána, aby běh lhůty skončil a případně začala běžet lhůta nová. Nastanou-li legitimní důvody nezávislé na vůli vlastníka ochranné známky, pro které nemůže ochrannou známkou užívat, běh lhůty se zastaví a počne běžet až po odpadnutí překážky.*“<sup>123</sup>

#### **4.2.3. NEZÁVISLOST NA NÁMITKOVÉM ŘÍZENÍM**

Závěrem níže v krátkosti uvádím vzájemný vztah řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou s řízením o námitkách, a to z pohledu, zda výsledek jednoho řízení může mít vliv na výsledek řízení druhého.

Vztah řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou a námitkové řízení je nutné brát tak, že se jedná o dvě řízení, která jsou na sobě zcela nezávislá. Rozhodnutí o námitkách nepředstavuje rozhodnutí, díky kterému by se v případném řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou aplikovala zásada věci pravomocně rozhodnuté<sup>124</sup>. V případě, že tedy namítající nebyl úspěšný v námitkovém řízení, tento namítající následně může podat návrh na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou a tento svůj návrh založit na obdobných důvodech. V případě úspěchu se může navrhovatel (dříve namítající) domoci toho, čeho se domáhal v neúspěšném námitkovém řízení, a to vzhledem k tomu, že prohlášení ochranné známky za neplatnou má účinky *ex tunc*, kdy se na tuto ochrannou známkou hledí jako na známku, která nemá účinky stanovené v Nařízení od samého počátku.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> HORÁČEK, Roman, Eva BISKUPOVÁ, Zuzana DE KORVER. *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)*. opak. cit. s. 146 - 151

<sup>124</sup> Rozsudek SDEU ve věci T-140/08, Ferrero SpA vs. OHIM ze dne 14. října 2009

<sup>125</sup> Čl. 62 odst. 2 Nařízení



## ZÁVĚR

Každé označení, jehož přihlašovatel si klade za cíl, aby toto přihlašované označení bylo zapsáno do příslušného rejstříku ochranných známek jako ochranná známka a požívalo s tím spojené ochrany, musí mít dostatečnou rozlišovací způsobilost.

Rozlišovací způsobilost ochranné známky je její základní funkcí. Jedná se o způsobilost rozlišit výrobky anebo služby pocházející od jednoho subjektu od výrobků anebo služeb jiného subjektu. Judikatura nadto považuje rozlišovací způsobilost nejen za funkci ochranné známky, ale přímo za pojmový znak ochranné známky.

Existují dva typy rozlišovací způsobilosti, a to s ohledem na časový okamžik, kdy je tato rozlišovací způsobilost označení přiznána. Jedná se o (i) inherentní rozlišovací způsobilost a (ii) rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku.

Označení s inherentní rozlišovací způsobilostí má rozlišovací způsobilost *ab initio*, a tudíž od samého začátku splňuje všechny zákonné požadavky pro to, aby bylo zapsáno jako ochranná známka.

Co se týče druhého zmíněného typu rozlišovací způsobilosti, v tomto případě označení rozlišovací způsobilost samo o sobě nemá. Přihlašovatel je z toho důvodu povinen dostatečně prokázat, že označení tuto rozlišovací způsobilost rozsáhlým a intenzivním užíváním získalo. Uvedené se prokazuje např. podílem ochranné známky na trhu, intenzitou užívání a propagace ochranné známky, či podílem příslušné skupiny osob, které díky ochranné známce identifikují výrobky či služby jako pocházející od určitého výrobce. Toto musí být posuzováno s ohledem na příslušnou významnou část spotřebitelů, resp. územní rozsah, kdy však určení toho, co představuje tuto významnou část v rámci Evropské unie, působí nemalé výkladové potíže.

Při hodnocení toho, zda dané označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost, je třeba vycházet z pohledu průměrného spotřebitele, kterého je vždy třeba vymezit k charakteru přihlašovaných výrobků anebo služeb.

Rozlišovací způsobilost je pomocí četné judikatury SDEU v této práci dále konkrétně rozebrána například na prostorových ochranných známkách, ochranných známkách tvořených barvou či na netradičních ochranných známkách. Ucelený výklad o rozlišovací způsobilosti je uveden v části 2.

Následně v této práci analyzuji ochrannou známku s dobrým jménem a všeobecně známou známku, jejichž principy se do určité míry prolínají a z toho důvodu jsem tyto dva instituty spojila do jedné části, v rámci níž tyto instituty také vzájemně hodnotím.

Pokud jde o ochrannou známku s dobrým jménem, jedná se o známku, která dosáhla určité nadhodnoty, resp. prestiže. Prokazování dobrého jména je však poměrně obtížné, kdy v rámci

tohoto hodnocení musí vlastník této známky prokázat existenci tzv. určitého spojení tak, aby míra podobnosti známky a přihlašovaného označení měla za následek to, že si spotřebitelé mezi nimi vytvoří spojení.

Co se týče všeobecně známé známky, tento institut můžeme poprvé najít v Pařížské úmluvě, která jako první multilaterální dohoda založila těmto známkám ochranu. Z tohoto se následně vyvinula také ochranná známka s dobrým jménem. Všeobecně známou známkou je neregistrované označení, které však díky svému užívání získalo všeobecnou známost mezi relevantní veřejností. I tuto skutečnost je však třeba v konkrétním řízení prokázat.

V rigorózní práci dále analyzuji také související témata, a to ochrannou známku se zvýšenou rozlišovací způsobilostí či známkovou řadu. Detailněji se předmětné problematice věnuje část 0.

Poslední část 4 je pak zaměřena na procesní záležitosti týkající se sporných řízení, a to jak námitkového řízení, tak řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Tato řízení poskytují vlastníkům starších ochranných známek účinnou obranu svých práv proti přihlašovaným označením či již zapsaným ochranným známkám, které by tato jejich práva narušovaly.

Jelikož často není vůbec jednoduché zákonné normy týkající se výše uvedeného interpretovat a není z nich tak jasné, jaké náležitosti by měla např. ochranná známka splňovat, aby jí bylo přiznáno dobré jméno, nebo jaké všechny důkazy musí být přihlašovatelem podány, aby bylo dovozeno, že rozlišovací způsobilost ochranné známky byla získána užíváním v obchodním styku, hraje rozhodující roli interpretace a výklad obsažený v rozhodnutích příslušných institucí, zejména potom SDEU.

Jelikož povaha ochranné známky EU je jednotná pro celou Evropskou unii, je logické, že výše uvedená interpretace a výklad SDEU jsou přebírány také českými soudy a ÚPV v rámci jejich rozhodovací činnosti.

Cílem této rigorózní práce tak bylo zanalyzovat a shrnout velice zajímavou problematiku týkající se rozlišovací způsobilosti ochranné známky a s tím souvisejících institutů ve světle práva Evropské unie, zejména potom přístup SDEU k příslušné problematice. V této práci jsem se snažila podat čtenáři vhled do toho, jak uvedené instituty fungují, jak se navzájem ovlivňují a jaký mají význam pro vlastníky ochranných známek.

Z práce vyplývá, že uvedená problematika není vždy zcela jasná a že na ni existují různé názory. Je tedy zřejmé, že se jedná o téma stále velmi aktuální, které bude v budoucnu ještě předmětem mnohých rozhodnutí, která, doufám, některé sporné otázky zase o něco více objasní.

V práci jsem se také snažila vysvětlit některé pojmy na konkrétních příkladech plynoucích z mé koncipientské praxe. Věřím, že tyto příklady mohou čtenářům poskytnout další zajímavý vhled do příslušné problematiky a více uvedené instituty přiblížit.

Zároveň doufám, že tato práce bude pro její čtenáře zajímavá a přínosná, kdy pro některé čtenáře bude třeba i inspirací a motivací k tomu, aby se uvedené oblasti začali více věnovat tak, jako se to stalo u mě, a to ve druhém ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kdy z „obyčejné“ známkoprávní rešerše se stala moje záliba, které se věnuji doteď.

## Seznam použitých zdrojů

### 1. Seznam použité literatury

- BENTLY, Lionel a Brad SHERMAN. *Intellectual property law*. Fourth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, [2014]. ISBN 978-0-19-964555-8.
- ČERNÝ, Miroslav, Simona HEJDOVÁ, Radim CHARVÁT, Pavel KOUKAL. *Zákon o ochranných známkách: Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-762-2
- HORÁČEK, Roman, Eva BISKUPOVÁ, Zuzana DE KORVER. *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. ISBN 978-80-7400-569-5.
- JAKL, Ladislav a Václav JANSÁ. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. ISBN 978-80-86855-65-3.
- KUR, Annette, Thomas DREIER, Stefan LUGINBUEHL. *European intellectual property law: text, cases and materials*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, c2013. Second edition. ISBN 978-1-84844-880-3.
- SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis, 2006. Studijní texty. ISBN 80-86920-08-9.
- ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-36-6.

### 2. Seznam použitých internetových zdrojů

- BRANNY, Andrzej. *Problematika zápisu netradičních ochranných známek v českém a mezinárodním kontextu*. In epravo.cz [online]. [cit. 2022-10-15]. Dostupné z: [https://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-zapisu-netradicnich-ochrannych-znamek-v-ceskem-a-mezinarodnim-kontextu-110256.html#\\_ftn2](https://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-zapisu-netradicnich-ochrannych-znamek-v-ceskem-a-mezinarodnim-kontextu-110256.html#_ftn2)
- BRUNCLÍKOVÁ, Lenka. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek*. In pravni prostor.cz [online]. [cit. 2022-06-12]. Dostupné z: <https://www.pravni prostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozlisovaci-zpusobilost-ochrannych-znamek>
- BRUNCLÍKOVÁ, Lenka. *Ochrana průmyslových práv na označení a mezinárodní právo*. Diplomová práce. In dspace.cuni.cz [online]. [cit. 2022-01-28]. Dostupné z: <https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/116479/120352226.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- CARAPETO, Roberto. *A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks*. *Waseda Bulletin of Comparative Law* Vol. 34. In waseda.jp [online]. [cit. 2022-10-15]. s. 25 – 26. Dostupné z: <https://www.waseda.jp/foLaw/icl/assets/uploads/2016/02/c35688e10d1c61201172065546b98301.pdf>
- EUIPO. *Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie. Část C – Námitky. Oddíl 1 – Procesní náležitosti*. In euipo.europa.eu [online]. [cit. 2023-01-

- 15]. Dostupné z: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP\\_2\\_2017/Part-C/01-part\\_c\\_opposition\\_section\\_1\\_procedural\\_matters/part\\_c\\_opposition\\_section\\_1\\_procedural\\_matters\\_cs.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/01-part_c_opposition_section_1_procedural_matters/part_c_opposition_section_1_procedural_matters_cs.pdf)
- EUIPO. *Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie. Část D – Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. Oddíl 1 – Důležitá ustanovení.* In euipo.europa.eu [online]. [cit. 2023-02-12]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1935389/2000240000>
  - EUIPO. *Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného OHIM (Ochranné známky a průmyslové vzory) v oblasti ochranných známek Společenství. Část C – Námitky. Oddíl 5 – Ochranné známky s dobrým jménem podle čl. 8 odst. 5 Nařízení o ochranné známce Společenství.* In euipo.europa.eu [online]. [cit. 2022-11-05]. s. 11. Dostupné z: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP/Part-C/05-part\\_c\\_opposition\\_section\\_5\\_trade\\_marks\\_with\\_reputation\\_article\\_8\\_5\\_ctmr/part\\_c\\_opposition\\_section\\_5\\_trade\\_marks\\_with\\_reputation\\_article\\_8\\_5\\_ctmr\\_cs.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_cs.pdf)
  - FARIA, Julia. *Most valuable brands worldwide in 2023.* In statista.com [online]. [cit. 2023-04-24]. Dostupné z: <https://www.statista.com/statistics/264875/brand-value-of-the-25-most-valuable-brands/>
  - GEIREGAT, Simon. *Trade Mark Protection for Smells, Tastes and Feels – Critical Analysis of Three Non-Visual Signs in the EU.* IIC 53, 219–245 (2022). [cit. 2022-10-15]. s. 226. Dostupné z: <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01160-3>
  - HavelPartners blog. *Zvukové ochranné známky: otevření plechovky ne, motiv bondovek ano.* In havelpartners.blog [online]. [cit. 2022-10-16]. Dostupné z: [https://www.havelpartners.blog/blog/zvukove-ochranne-znamky-otevreni-plechovky-ne-motiv-bondovek-ano/249#\\_ftnref6](https://www.havelpartners.blog/blog/zvukove-ochranne-znamky-otevreni-plechovky-ne-motiv-bondovek-ano/249#_ftnref6)
  - PEŘINOVÁ, Eva. *Ochranné známky s dobrým jménem ve světle rozhodovací praxe EU.* Rigorózní práce. In dspace.cuni.cz [online]. [cit. 2023\_01\_07]. Dostupné z: <https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/73658/150027527.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
  - SCHRAMM, Peter. Kluwer Trademark Blog. *Swiss Federal Supreme Court confirms trademark protection for the “Lindt Gold Bunny”.* In trademarkblog.kluweriplaw.com [online]. [cit. 2022-10-29]. Dostupné z: <http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2022/09/30/swiss-federal-supreme-court-confirms-trademark-protection-for-the-lindt-gold-bunny/>
  - Společná praxe EUIPN. *Rozlišovací způsobilost trojrozměrných ochranných známek (prostorových ochranných známek) obsahujících slovní a/nebo obrazové prvky, pokud tvar sám o sobě postrádá rozlišovací způsobilost.* In upv.gov.cz [online]. [cit. 2022-05-21]. Dostupné z: [https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF\\_Dokumenty/oz\\_pdf/cc/CP9\\_3d\\_oz.pdf](https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/oz_pdf/cc/CP9_3d_oz.pdf)
  - ŠEBESTA, Kamil a Radka PELÍŠKOVÁ. *Ochranné známky a jejich historický vývoj.* In epravo.cz [online]. [cit. 2022-01-28]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>

- Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. *A record year for EUTM applications*. In euipo.europa.eu [online]. [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/news/-/action/view/9196204>
- Úřad průmyslového vlastnictví. *Mezinárodní ochranná známka – obecné informace o řízení*. In upv.cz [online]. [cit. 2022-03-08]. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky/mezinarodni-ochranna-znamka>
- Úřad průmyslového vlastnictví. *Nejčastější dotazy (FAQ)*. In upv.gov.cz [online]. [cit. 2023-03-12]. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/o-uradu/nejcastejsi-dotazy-faq>
- Úřad průmyslového vlastnictví. *Ochranná známka Evropské unie*. In upv.cz [online]. [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky/ochranna-znamka-evropske-unie>
- Úřad průmyslového vlastnictví. *Průmyslové vlastnictví - ročník 29. 3/2019*. In Upv.cz [online]. [cit. 2022-03-20]. Dostupné z: [https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF\\_Dokumenty/prumyslove\\_vlastnictvi/elektronicka\\_verze\\_2019/casopis2019-03.pdf](https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/prumyslove_vlastnictvi/elektronicka_verze_2019/casopis2019-03.pdf)
- VON BOMHARD, Verena. *Laugh Now, Banksy! — EUIPO Fifth Board of Appeal confirms artwork trademark to be valid*. In trademarkblog.kluweriplaw.com [online]. [cit. 2023-03-27]. Dostupné z: <https://trademarkblog.kluweriplaw.com/2022/11/14/laugh-now-banksy-euipo-fifth-board-of-appeal-confirms-artwork-trademark-to-be-valid/>
- WINTER, Martin a Dominika VALENTOVÁ. *Cooling-off period v řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky EU*. In epravo.cz [online]. [cit. 2023-02-11]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/cooling-off-period-v-rozeni-o-namitkach-proti-zapisu-ochranne-znamky-eu-113585.html>
- ZHAN, Qian. *The International Registration of Non-traditional Trademarks: Compliance with the TRIPS Agreement and the Paris Convention*. World Trade Review [online]. B.m.: Cambridge University Press, vol. 16, no. 1, [cit. 2022-10-29]. s. 116 – 117. Dostupné z: <https://www-cambridge-org.ezproxy.is.cuni.cz/core/services/aop-cambridge-core/content/view/BEB6B29D9CAE502EA65CC48B11BBA97D/S1474745616000392a.pdf/the-international-registration-of-non-traditional-trademarks-compliance-with-the-trips-agreement-and-the-paris-convention.pdf>
- ŻELECHOWSKI, Łukasz. *How Unitary is the EU Trade Mark? Territorial Aspects of Acquired Distinctiveness*. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law [online]. Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020, 51(4), 468-498 [cit. 2022-09-24]. ISSN 0018-9855. s. 476. Dostupné z: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-020-00928-9>

### 3. Seznam použitých právních předpisů

- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví ze dne ze dne 15. dubna 1994, ve znění pozdějších dodatků
- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 14. dubna 1891, ve znění pozdějších dodatků
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie
- Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství
- Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství
- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, ve znění pozdějších dodatků
- Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 27. června 1989, ve znění pozdějších dodatků
- Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431
- Směrnice Evropské parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách
- Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS)
- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

#### **4. Seznam použité judikatury**

- Rozsudek SDEU ve věci C-238/06 P, Develley Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG vs. OHIM ze dne 25. října 2007
- Rozsudek SDEU ve věci C-299/99, Kininklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd ze dne 18. června 2002
- Rozsudek SDEU ve věci C-541/18, AS vs. Deutsches Patent- und Markenamt ze dne 12. září 2019
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-219/00, Ellos vs. OHIM ze dne 27. února 2002
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-307/09, Liz Earle Beauty Co. vs. OHIM ze dne 9. prosince 2010
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-71/06, Enercon vs. OHIM ze dne 15. listopadu 2007
- Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 4 As 1/2008 ze dne 30. března 2009
- Rozsudek SDEU ve věci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH ze dne 22. června 1999
- Rozsudek SDEU ve věci C-291/00, LTJ Diffusion SA vs. Sadas Vertbaudet SA ze dne 20. března 2003
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-435/07, New Look vs. OHIM ze dne 26. listopadu 2008
- Rozsudek SDEU ve věci C-37/03 P, BioID vs. OHIM ze dne 15. září 2005
- Rozsudku Tribunálu ve věci T-141/06, Glaverbel SA vs. OHIM ze dne 12. září 2007
- Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 7 A 59/2002 ze dne 25. ledna 2006

- Rozsudek švýcarského Spolkového soudu ve věci 4A\_587/2021 ze dne 30. srpna 2022
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-36-16 Enercon vs. EUIPO ze dne 3. května 2017
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-488/20 Guerlain vs. EUIPO ze dne 14. července 2021
- Rozsudek SDEU ve spojených věcech C-217/13 a C-218/13, Oberbank a Banco Santander vs. DSGVO ze dne 19. června 2014
- Rozsudek SDEU ve věci C-98/11 P, Chocodfabriken Lindt & Sprüngli AG vs. OHIM ze dne 24. května 2012
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd vs. EUIPO (resp. Soci  t   des produits Nestl   SA) ze dne 15. prosince 2016
- Rozsudek SDEU, ve věci C-301/07, PAGO International GmbH vs. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH ze dne 6. řijna 2009
- Rozsudek SDEU ve věci C-149/11, Leno Merken BV vs. Hagelkruis Beheer BV ze dne 19. prosince 2012
- Rozsudek SDEU ve spojených věcech C-53/01 - C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. a Rado Uhren AG ze dne 8. dubna 2003
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-369/10, You-Q BV vs. OHIM ze dne 29. března 2012
- Rozsudek SDEU ve věci C-408/01, Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV vs. Fitnessworld Trading Ltd ze dne 23. řijna 2003
- Rozsudek SDEU ve věci C-252/07, Intel Corporation Inc. vs. CPM United Kingdom Ltd ze dne 27. listopadu 2008
- Rozsudek SDEU ve věci C-383/12 P, Environmental Manufacturing LLP vs. OHIM ze dne 14. listopadu 2013
- Rozsudek SDEU ve věci C-251/95, Sabel BV vs. Puma AG, ze dne 11. listopadu 1997
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-194/03, Il Ponte Finanziaria SpA vs. OHIM ze dne 23.   nora 2006
- Rozsudek SDEU ve věci C-328/06, Alfredo Nieto Nu  o vs. Leonci Monlle   Franquet ze dne 22. listopadu 2007
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-320/10, Castell vs. OHIM ze dne 13. z  ří 2013
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-189/07, Frosch Touristik GmbH vs. OHIM ze dne 3.   ervna 2009
- Rozsudek SDEU ve věci C-238/06 P, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG vs. OHIM ze dne 25. řijna 2007
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-302/06, Paul Hartmann AG vs. OHIM ze dne 9.   ervence 2008
- Rozhodnutí   PV ve věci O-151565 ze dne 1.   ervna 2004
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-207/06, Europig SA vs. OHIM ze dne 14.   ervna 2007
- Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2007, sp. zn. 32 Odo 229/2006
- Rozsudek SDEU ve věci C-421/04, Matratzen Concord vs. Hukla ze dne 9. března 2006
- Rozsudek Tribunálu ve věci C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. vs. OHIM ze dne 10. března 2011



- Rozsudek SDEU ve věci C-398/08, Audi vs. OHIM ze dne 21. ledna 2010
- Rozsudek SDEU ve věci C-64/02 P, Erpo Möbelwerke vs. OHIM ze dne 21. října 2004
- Rozsudek SDEU ve věci C-299/99, Philips vs. Remington ze dne 18. června 2002
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-351/07, Somm vs. OHIM ze dne 17. prosince 2008
- Rozsudek SDEU ve věci C-48/09, Lego Juris A/S vs. OHIM ze dne 14. září 2010
- Rozsudek SDEU ve věci C-104/01, Libertel vs. Benelux - Merkenbureau ze dne 6. května 2003
- Rozsudek SDEU ve věci C-273/00, Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent- und Markenamt ze dne 12. prosince 2002
- Rozsudek SDEU ve věci C-283/01, Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex ze dne 27. listopadu 2003
- Rozsudek SDEU ve věci C-310/17, Levola Hengelo BV vs. Smilde Foods BV ze dne 13. listopadu 2018
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-304/16, bet365 Group Ltd vs. EUIPO ze dne 14. prosince 2017
- Rozsudek SDEU ve spojených věcech C-108/97 a C-109/97, Windsurfing Chiemsee vs. Huber a Attenberger ze dne 4. května 1999
- Rozsudek SDEU ve věci C-25/05 P, August Storck vs. OHIM ze dne 22. června 2006
- Rozsudek SDEU ve spojených věcech C-84/17 P, C-85/17 P a C-95/17 P, Sociétés des produits Nestlé SA vs. Mondelez UK Holdings & Services Ltd ze dne 25. července 2018
- Rozsudek SDEU ve věci C-542/07 P, Imagination Technologies Ltd vs. OHIM ze dne 11. června 2009
- Rozsudek SDEU ve věci C-375/97, General Motors Corporation vs. Yplon SA ze dne 14. září 1999
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-8/03, El Corte Inglés, SA vs. OHIM ze dne 13. prosince 2004
- Usnesení SDEU ve věci C-259/02, La Mer Technology ze dne 27. ledna 2004
- Rozsudek SDEU ve věci C-192/03 P, Alcon Inc. vs. OHIM ze dne 5. října 2004
- Rozsudek SDEU ve věci C-323/09, Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc ze dne 22. září 2011
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-215/03, Sigla SA vs. OHIM ze dne 22. března 2007
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-629/16, Shoe Branding Europe BVBA vs. EUIPO - adidas AG ze dne 1. března 2018
- Rozsudek SDEU ve věci T-332/04, Sebiran s.l. vs. OHIM ze dne 12. března 2008
- Rozsudek SDEU ve věci T-150/04, Mühlens GmbH & Co. KG vs. OHIM ze dne 11. července 2007
- Rozsudek Tribunálu ve věci T-2/17, J-M.-E.V. e hijos, SRL vs. EUIPO ze dne 3. května 2018
- Rozsudek SDEU ve věci C-104/18 P, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ vs. EUIPO ze dne 12. září 2019

- Rozsudek Tribunálu ve spojených věcech T-3/18 a T-4/18, Holzer y Cia, SA de CV vs. EUIPO ze dne 23. května 2019
- Rozsudek SDEU ve věci T-140/08, Ferrero SpA vs. OHIM ze dne 14. října 2009

## **5. Seznam ostatních zdrojů**

- Společná doporučení týkající se ustanovení o ochraně všeobecně známých ochranných známek přijatých Shromážděním Pařížské Unie a Valným shromážděním WIPO na 34. zasedání shromáždění členských států WIPO ve dnech 20. až 29. září 1999
- Stanovisko generálního advokáta Melchiora Watheleta ve spojených věcech C-84/17 P, C-85/17 P a C-95/17 P, Sociétés des produits Nestlé SA vs. Mondelez UK Holdings & Services Ltd ze dne 19. dubna 2018
- Stanovisko generálního advokáta Ruiz-Jarobo Colomera ve věci C-273/00, Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent- und Markenamt ze dne 6. listopadu 2001
- Stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston ve věci C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vs. Franz Hauswirth GmbH ze dne 12. března 2009

# **Rozlišovací způsobilost ochranných známek a související instituty ve světle práva Evropské unie**

## **Abstrakt**

Tématem této rigorózní práce je Rozlišovací způsobilost ochranných známek a související instituty ve světle práva Evropské unie.

Ochranné známky se postupným vývojem staly nepostradatelným aspektem v rámci obchodních vztahů. Každý úspěšný podnikatel by do ochrany svých výrobků či služeb měl investovat a tyto chránit právě pomocí ochranných známek. Ochranné známky jsou totiž velice účinným nástrojem, který dokáže podat informace, které spotřebitelům umožňují informovaný výběr výrobků a služeb, které jsou ochrannými známkami chráněny. Aby však ochranná známka mohla být zapsána a poskytovat tak požadovanou ochranu, je nutné, aby měla dostatečnou rozlišovací způsobilost, díky které je schopna rozlišit výrobky nebo služby jednoho subjektu od výrobků nebo služeb jiného subjektu.

Cílem této práce je analyzovat právní problematiku týkající se rozlišovací způsobilosti ochranných známek a s tím souvisejících témat, a to zejména z pohledu práva Evropské unie. Za účelem splnění tohoto vytyčeného cíle je práce rozdělena do čtyř částí.

První část se věnuje historickému vývoji ochranných známek, a to od období starověku přes první mezinárodní dohody po unijní úpravu. Druhá a zároveň stěžejní část analyzuje rozlišovací způsobilost ochranné známky, kdy vysvětluje rozdíl mezi (i) inherentní rozlišovací způsobilostí a (ii) rozlišovací způsobilostí získanou užíváním v obchodním styku a dále se zabývá jednotlivými kritérii při posuzování rozlišovací způsobilosti, kdy tato analýza je hojně podpořena relevantní judikaturou zejména SDEU. Třetí část rozebírá ochrannou známku s dobrým jménem a všeobecně známou známku, jejichž principy se do určité míry prolínají, a dále související témata, a to ochrannou známku se zvýšenou rozlišovací způsobilostí či známkovou řadu. Čtvrtá a zároveň poslední část se zaměřuje na procesní záležitosti týkající se sporných řízení, skrze která se vlastníci ochranných známek mohou bránit proti neoprávněným zásahům do jejich práv.

## **Klíčová slova:**

ochranná známka, rozlišovací způsobilost, Evropská unie

# **Distinctive character of trademarks and related institutes in the light of European Union law**

## **Abstract**

The topic of this rigorous thesis is Distinctive character of trademarks and related institutes in the light of European Union law.

Trademarks have become an indispensable aspect in commercial relations. Every successful entrepreneur should invest in and protect his goods or services by means of trademarks. Trademarks are a very effective tool that can provide information that enables consumers to make informed choices about the products and services that are protected by trademarks. However, in order for a trademark to be registered and thus provide the required protection, it must have sufficient distinctive character to enable it to distinguish the goods or services of one entity from those of another.

The aim of this thesis is to analyze the legal issues relating to the distinctive character of trademarks and related topics, in particular from the perspective of European Union law. In order to meet this objective, the thesis is divided into four parts.

The first part deals with the historical development of trademarks, from the ancient period through the first international agreements to the EU regulation. The second and main part analyses the distinctiveness of a trademark, explaining the difference between (i) inherent distinctiveness and (ii) distinctiveness acquired through use in the course of trade, and then discusses the various criteria for assessing distinctiveness. This is amply supported by the relevant case law, in particular that of the CJEU. The third part analyses the trademark with reputation and the well-known trademark, whose principles overlap to a certain extent, as well as related topics, namely the trademark with enhanced distinctiveness or the series of trademarks. The fourth and final part focuses on procedural issues relating to litigation proceedings through which trademark owners can defend themselves against unjustified interference with their rights.

## **Key words:**

trademark, distinctive character, European Union