

UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta

Petr Tkadlec

Zápisná způsobilost ochranných známek

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 20. 4. 2023

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval 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 171 602 znaků včetně mezer.

Petr Tkadlec

V Praze dne

Obsah

Úvod.....	1
1. Úvod do tematiky ochranných známek.....	3
1.1. Historický vývoj známkového práva	3
1.1.1. Období vzniku civilizací a Starověký Řím	3
1.1.2. Období středověku.....	3
1.1.3. Právní úprava v Rakousku-Uhersku	4
1.1.4. Právní úprava v období 1918-1945 v Československu.....	5
1.1.5. Právní úprava v období po 2. světové válce až do roku 1989 v Československu.....	6
1.1.6. Právní úprava po vzniku samostatné České republiky	7
1.2. Ochranná známka jako součást práva duševního vlastnictví	8
2. Charakteristika a náležitosti ochranných známek.....	10
2.1. Pojem ochranné známky	10
2.2. Druhy ochranných známek	11
2.2.1. Tradiční druhy ochranných známek.....	11
2.2.2. Netradiční ochranné známky	13
3. Podmínky poskytnutí zápisné ochrany ochranným známkám v ČR	14
3.1. Národní ochranné známky	14
3.2. Mezinárodní ochranné známky	15
3.3. Ochranné známky Evropské unie	16
3.4. Všeobecně známé ochranné známky	16
4. Absolutní překážky zápisné způsobilosti ochranné známky.....	17
4.1. Označení, které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1a.....	18
4.2. Označení, které nemá rozlišovací způsobilost.....	18
4.2.1. Judikát T-378/07, CNH Global v. OHIM	19
4.2.2. Rozlišovací způsobilost u slovních ochranných známek.....	20
4.2.2.1. Judikát C-398/08 P, Audi v. OHIM.....	21
4.2.3. Rozlišovací způsobilost u ochranných známek s obrazovými prvky	22
4.2.4. Rozlišovací způsobilost u ochranných známek prostorových	23
4.2.5. Rozlišovací způsobilost u ochranných známek pozičních.....	23
4.2.6. Rozlišovací způsobilost u ochranných známek se vzorem.....	24
4.2.7. Rozlišovací způsobilost u ochranných známek barevných.....	24
4.3. Označení pouze popisná	24
4.4. Označení obvyklá	25

4.5. Tvar nebo jiné vlastnosti výrobku	26
4.6. Rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy	27
4.7. Označení způsobilá klamat veřejnost	27
4.8. Označení týkající se starších zapsaných názvů rostlin	28
4.9. Označení obsahující označení požívající ochrany dle článku 6ter Pařížské úmluvy	29
4.10. Označení obsahující jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy	30
4.11. Označení obsahující znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol	31
4.12. Označení, jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu České republiky nebo Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv	32
4.13. Získání rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám	34
5. Relativní překážky zápisné způsobilosti ochranné známky	34
5.1. Starší ochranná známka je shodná s přihlašovaným označením a jeho výrobky nebo službami	35
5.2. Starší ochranná známka je shodná či podobná s přihlašovaným označením a jeho výrobky nebo službami	36
5.2.1. Judikát C-251/95, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport	38
5.3. Ochranná známka s dobrým jménem	39
5.4. Přihláška ochranné známky podaná zástupcem vlastníka ochranné známky na své vlastní jméno a bez souhlasu	40
5.5. Nezapsané označení nebo jiné označení	41
5.6. Ochrana osobnosti	42
5.7. Práva k autorskému dílu	43
5.8. Práva z jiného průmyslového vlastnictví	44
5.9. Aktivní legitimace k podání námitek přihlašovatelem staršího práva	45
5.10. Písemný souhlas k zápisu přihlášené ochranné známky	45
6. Vztah mezi třídami výrobků a služeb dle Niceského třídění a zápisnou způsobilostí ochranných známek	46
7. Rozlišovací způsobilost ochranné známky a její vliv na zápisnou způsobilost	48
8. Omezení účinku ochranné známky	50
8.1. Jméno a příjmení nebo adresa	50
8.2. Označení nebo údaje postrádající rozlišovací způsobilost	51

8.3. Ochranné známky za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka.....	52
8.4. Označení, k němuž vznikla práva před podáním přihlášky ochranné známky.....	54
8.5. Prostředky obrany uživatele označení v řízení o porušení práv plynoucích z ochranné známky.....	54
8.6. Prostředky obrany vlastníka pozdější ochranné známky v řízení o porušení práv.....	56
8.6.1. Nemožnost domáhání se zákazu užívání ochranné známky soudem, pokud známka nebyla prohlášena za neplatnou	56
8.6.1.1. § 10b odst. 1	57
8.6.1.2. § 10b odst. 2	58
8.6.1.3. § 10b odst. 3	60
9. Zápisná způsobilost v řízení o zápisu ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví	60
9.1. Věcný průzkum v řízení o přihlášce ochranné známky	61
9.2. Připomínky z důvodu absolutní překážky zápisné způsobilosti	62
10. Role zápisné způsobilosti v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky.....	63
10.1. Zdruhovění označení	63
10.2. Následná klamavost označení.....	65
11. Role zápisné způsobilosti v řízení o návrhu o prohlášení ochranné známky za neplatnou.....	67
11.1. Absolutní překážky zápisné způsobilosti v řízení o návrhu o prohlášení ochranné známky za neplatnou	68
11.2. Relativní překážky zápisné způsobilosti v řízení o návrhu o prohlášení ochranné známky za neplatnou	69
Závěr.....	71
Seznam použitých zdrojů.....	73
Abstrakt.....	76
Abstract.....	78

Úvod

V této diplomové práci se zabývám zápisnou způsobilostí ochranných známek. Práce pojednává nejen o samotném institutu zápisné způsobilosti ochranné známky, včetně absolutních a relativních důvodů její nezpůsobilosti, ale též i o ostatních institutech, kterých se zápisná způsobilost ochranných známek dotýká a ovlivňuje je. V práci se budu zabývat převážně právní úpravou známkového práva v České republice a pokusím se poskytnout souhrnný výklad této problematiky včetně jejích souvislostí.

Ochranné známky slouží jako základní prostředek identifikace společností, jejich výrobků a služeb, kterým se určitá společnost pokouší odlišit sebe či své výrobky nebo služby od ostatních společností či jejich výrobků nebo služeb. Jakožto institut sloužící k ochraně označení je s postupem doby, a zejména stále rostoucímu počtu ekonomických subjektů působících na trhu a nabízejících své výrobky nebo služby, stále více zapotřebí, a je tedy nezbytné, aby právní úprava tohoto institutu reagovala na změny v oblasti trhu, které se za několik posledních desetiletí udály, ať již jde o úpravu samotného institutu ochranných známek, či podmínek, za jakých je označení schopno nabýt zápisnou způsobilost a z toho plynoucí ochranu.

Předložená diplomová práce je rozdělena do jedenácti kapitol. První kapitola ve své první části pojednává o samotném vzniku a historickém vývoji známkového práva, včetně období před vznikem známkového práva, kdy byl institut ochranných známek nahrazen různými znaky či symboly. Část druhá kapitoly první pak popisuje zařazení institutu ochranné známky do práva duševního vlastnictví. Druhá kapitola vysvětluje samotný institut ochranných známek, tedy jaké označení se může stát ochrannou známkou a jak lze tyto ochranné známky rozdělit do různých kategorií, přičemž u každé kategorie jsou uvedeny demonstrativní příklady ochranných známek spadajících do každé uvedené kategorie. Třetí kapitola rozebírá, za jakých podmínek je v České republice poskytnuta ochranným známkám zápisná ochrana s ohledem na čtyři základní kategorie: národní ochranné známky, mezinárodní ochranné známky, ochranné známky Evropské unie, a všeobecně známé ochranné známky. Ve čtvrté kapitole se věnuji absolutním důvodům zápisné nezpůsobilosti (které v této diplomové práci nazývám též jako absolutní překážky zápisné způsobilosti). V páté kapitole jsou pak uvedeny, včetně jejich popisu, též relativní důvody zápisné nezpůsobilosti, neboli relativní překážky zápisné způsobilosti, jak je též uvedeno dále v této práci. Šestá kapitola se zabývá Niceským tříděním a jeho vztahem k zápisné způsobilosti ochranných známek. Z důvodu rozsáhlosti tematiky rozlišovací způsobilosti ochranných známek jsem se rozhodl věnovat této problematice ještě samostatnou, sedmou, kapitolu, ve které popisují též samotný vývoj rozlišovací způsobilosti na

našem území, spolu s teoretickým rozdělením ochranných známek do kategorií v souvislosti se stupněm rozlišovací způsobilosti.

Osmou kapitolou pak popisují omezení účinků ochranných známek, tedy jakási zákonná omezení, kterými je vlastník zapsané ochranné známky limitován a které musí respektovat. Devátá kapitola pojednává o zápisné způsobilosti v řízení o zápisu ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví, konkrétně pak o absolutních důvodech zápisné nezpůsobilosti ve vztahu k věcnému průzkumu ochranné známky a institutu připomínek. Kapitola desátá se zabývá rolí zápisné způsobilosti v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky, tedy zejména zrušením zapsané ochranné známky z důvodu následného zdruhovění označení nebo z důvodu následné klamavosti označení. Poslední, jedenáctá kapitola, této diplomové práce popisuje roli zápisné způsobilosti v řízení o návrhu o prohlášení ochranné známky za neplatnou, a to jak ve vztahu k absolutním důvodům zápisné nezpůsobilosti, tak i důvodům relativním.

1. Úvod do tematiky ochranných známek

1.1. Historický vývoj známkového práva

1.1.1. Období vzniku civilizací a Starověký Řím

Užívání různých typů označení nesoucí rozlišovací a označovací schopnost výrobků či jiných předmětů sahá až do období samotného vzniku civilizací. V tomto období však nelze hovořit o ochranných známkách, jak je známe ze současnosti, nýbrž o určitých značkách či symbolech, kterými byly předměty opatřeny z počátku za účelem nikoliv obchodním, jak jsme u moderního známkového práva zvyklí, ale za účelem povětšinou náboženským nebo sociálním.

Užívání těchto značek či symbolů za účelem rozlišování výrobků a jiných předmětů v oblasti obchodování se však začíná hojně užívat v období velkého rozvoje obchodu, kdy výrobci potřebovali své výrobky a obchodované předměty, tedy zboží, rozlišit od konkurenčního zboží jiného obchodníka. Tyto značky a symboly však měly jednu zásadní nevýhodu, nebyly pod právní ochranou.

Samotné právní ochrany značek a jiných symbolů používaných u obchodování se totiž zboží dostává až ve Starověkém Římě, kde byla vlastníkům takové značky či symbolu poskytnuta dočasná právní ochrana a při jejich zneužití vznikala trestní odpovědnost.

1.1.2. Období středověku

V období středověku se dá považovat za nejznámější značku požívající právní ochrany pravděpodobně označení v podobě erbů, které používali šlechtici a jejich rody ke své identifikaci, a které takto umísťovali na rozličných předmětech zahrnujících oblečení, výzbroj, nábytek a samozřejmě i nástroje sloužící k identifikaci šlechtice na pečeti, jako jsou pečetní prsteny a pečetidla. Jelikož užívání vlastních znaků bylo omezováno jen formou obyčejů, dochází k rozšíření vlastních znaků nejen mezi příslušníky šlechty, ale i mezi řemeslníky či kupce, kteří tyto znaky používali k odlišení svých výrobků nebo zboží od konkurenčních.

K zásadnější regulaci takových znaků mezi kupci a řemeslníky dochází až se vznikem cechovních znaků, které se vyvinuly z erbů a které dávaly výrobcí výhodu v podobě určitých práv, ale zároveň ho také zavazovaly přísnými povinnostmi v souvislosti s kvalitou a označením svých výrobků. Při nedodržení takových povinností vznikala trestní odpovědnost.

1.1.3. Právní úprava v Rakousku – Uhersku

V Rakousku – Uhersku vzniká první kodifikace v oblasti známkového práva pro české země, jímž je založena právní ochrana ochranných známek, v podobě Zákona č.230/1859 na ochranu průmyslových známek a jejich označení, který byl vydán císařským patentem č. 230 dne 7. prosince 1858, účinným ode dne 1. ledna 1859. Tímto zákonem byla mimo jiné v § 1 císařského patentu č. 230 nadefinována samotná ochranná známka v podobě, kterou svým pojetím naplňuje podobu ochranných známek, které používáme i v současné právní úpravě známkového práva a kterou se zabývá i tato diplomová práce. Známkami se dle tohoto zákona rozumějí znamení zvláštní, ježto jsou k tomu, aby se jimi výrobky pro obchod ustanovené i zboží čili tovar jednoho průmyslníka od výrobků a zboží jiných průmyslníků rozeznávaly (podobnosti, šifry, vinětky a p.)¹. Tento zákon přiznával právo k zápisu ochranné známky pouze osobám provozujícím řemeslnou činnost nebo průmyslové podnikání, přičemž současně uvedl i výčet označení, které nebyly způsobilé zápisu. Byly jimi označení obsahující pouze druhové označení, označení tvořena výhradně písmeny, slovy, čísly či erby státními nebo zemskými. Z registrace byla také vyloučena označení, které již dříve užíval jiní obchodníci. Ochranná známka, která nabývala zápisné způsobilosti byla zapisována u Komory obchodní a průmyslové. Vůbec nejstarší takovou českou zapsanou ochrannou známkou je označení „PILSNER BIER“² s právem přednosti již od 23. dubna 1859.

Dne 6. ledna 1890 vešel v účinnost zákon č. 19/1890 ř. z. o ochraně známek (dále jen „Zákon č. 19/1890 ř. z.“), který velkou část ustanovení zákona č. 230/1859 na ochranu průmyslových známek a jejich označení převzal, některé instituty prohloubil a platil na našem území se dvěma novelizacemi z let 1895 a 1933 až do roku 1952. Mezi oblastí známkového práva, které byly tímto Zákonem č. 19/1890 ř. z. rozšířeny, se řadí oblast ochranných známek nezpůsobilých zápisu. Nyní se jednalo i o označení, která vyobrazovala jediné Císaře Pána a členy císařské rodiny, označení tvořena pouze státními nebo veřejnými znaky, označení popisná a generická, nemravná nebo odporující veřejnému pořádku, zavádějící a klamavá³. Zapisování ochranných známek zajišťovaly

¹ § 1, Zákon č. 230/1859 na ochranu průmyslových známek a jejich označení, vydaný císařským patentem č. 230 dne 7. prosince 1858, účinný od 1. ledna 1859, v originálním znění Kaiserliches Patent, giltig für den ganzen Umfang des Reiches, womit ein Gesetz zum Schutze der gewerblichen Marken und anderen Bezeichnungen erlassen wird

² ČADA, Karel. *Průmyslověprávní informace*. Praha: Karolinum, 2002, s. 8. ISBN 80-246-0314-4

³ § 3, Zákon č. 19/1890 ř.z., ze dne 6. ledna 1890, publikovaný v Zákoníku Říšském pro království a země v radě říšské zastoupené v části VIII., vydané dne 19. února 1890, v originálním znění Gesetz, betreffend den Markenschutz

krajské pobočky obchodních a živnostenských komor spolu s Ministerstvem obchodu, které vedlo ústřední známkový rejstřík, kam byly zapisovány známky již dříve zapsané do rejstříku vedeného některou z příslušných poboček. Novinkou bylo omezení doby trvání zápisu ochranné známky na 10 let s možností prodlužování o dalších 10 let.

Novelou, provedenou 30. července 1895 zákonem č. 108/1895 ř. z., dochází k bližší specifikaci označení, která jsou ze zápisu vyloučena, spolu s širší úpravou možnosti výmazu zaměnitelné ochranné známky (z důvodu shodnosti nebo zaměnitelnosti). Dalším důležitým institutem upraveným touto novelou je bez pochyby možnost uplatnit právo předchozího uživatele ochranné známky.

Další podstatnou změnu v oblasti známkového práva přinesl zákon č. 45 z roku 1895, jímž byla přiznána známková práva i cizozemcům.

1.1.4. Právní úprava v období 1918-1945 v Československu

Po vzniku samostatné Československé republiky byla velká část Rakousko – Uherské právní úpravy, včetně Zákona č. 19/1890 ř. z., převzata do právní úpravy Československé. Samotná právní kontinuita známkového práva byla zakotvena zákony č. 469/1919 Sb. z. a n.⁴ a č. 471/1919 Sb. z. a n.⁵ z roku 1919 a zákonem č. 261/1921 Sb. z. a n.⁶ z roku 1921, kde tyto zákony zaručovaly kontinuitu právní ochrany označením řádně přihlášeným a zapsaným před samotným vznikem Československé republiky, tu však podmiňovaly dodatečným přihlášením u příslušné obchodní a živnostenské komory v předem stanovené lhůtě, která činila tři měsíce.

Významná novelizace Zákona o ochranných známkách pak byla provedena zákonem č. 27/1933 Sb. z. a n. ze dne 20. prosince 1932, který více přizpůsoboval Zákon č. 19/1890 ř. z. tehdejší době a státnímu zřízení. Tato novelizace zahrnovala mimo jiné nové negativní vymezení ochranné známky spolu s výčtem ochranných známek, u kterých platil absolutní zákaz jejich užívání, tedy známkami úředními, zkušebními, záručními, puncovními, státními znaky a vlajky Československé republiky a jiných států nebo obraz prezidenta republiky. Uvedená novelizace byla dále doplněna dvěma nařízeními, nařízením č. 30 z roku 1933, o dokladech a nařízením č. 204 z roku 1933, o otiscích a

⁴ Zákon č. 469/1919 Sb., týkající se zatímních opatření k ochraně vzorků, ze dne 24. července 1919, publikován ve Sbírce zákonů a nařízení státu československého.

⁵ Zákon č. 471/1919 Sb., týkající se zatímních opatření k ochraně známek, ze dne 24. července 1919, publikován ve Sbírce zákonů a nařízení státu československého.

⁶ Zákon č. 261/1921 Sb., kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 471 Sb. z. a n., ze dne 30. června 1921, publikován ve Sbírce zákonů a nařízení státu československého.

štočcích ochranné známky. V úvahu by bylo možné vzít i Nařízení č. 343 ze dne 17. prosince 1938 a Nařízení č. 95 ze dne 1. února 1940, jimiž se reagovalo na specifickou situaci a tím způsobenou potřebu mimořádných opatření. Avšak ty zde uvádím pouze pro úplnost, zůstaly v platnosti pouze po přechodnou dobu.

1.1.5. Právní úprava v období po 2. světové válce až do roku 1989 v Československu

S příchodem totalitarismu a socialistické ideologie po únoru roku 1948 bylo třeba upravit známkové právo tak, aby více vyhovovalo vládnoucí ideologii a jejím poměrům. Z důvodu téměř neexistující hospodářské soutěže a systému centrálního plánování státní ekonomiky se institut ochranných známek, tak jak byl upraven v předchozí právní úpravě, stal nadbytečný.

Zákonem, kterým byl nahrazen Zákon č. 19/1890 ř. z. a který tak reagoval na politické a ekonomické změny, se stal zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech (dále jen „Zákon č. 8/1952 Sb.“) z 28. března 1952, který nabyl účinnosti dne 1. dubna 1952, spolu s nařízením ministra – předsedy Státního úřadu plánovacího č. 15 z 15. dubna 1952. Tento zákon, na svou dobu poměrně moderní, byl obsahově i terminologicky podobný s předchozí právní úpravou známkového práva, s několika změnami. Mezi nejzásadnější se řadí změna rozsahu právní ochrany ochranné známky, která se měla dle § 1 Zákona č. 8/1952 Sb. vztahovat pouze k ochranným známkám na výrobky, nikoliv na služby a také změna v subjektech aktivně legitimovaných k přihlášení ochranné známky, kdy ochrannou známku mohl dle § 5, odst. 1 Zákona č. 8/1952 Sb. přihlásit výlučně podnik (tedy právnická osoba). Zápisnou způsobilost pak nabyly ochranné známky, které byly zapsány v rejstříku ochranných známek u Úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty. Se souhlasem tohoto úřadu pak mohly být ochranné známky převáděny i mimo převod podniku. Z dřívější právní úpravy byla převzata a ponechána desetiletá ochranná doba pro zapsané ochranné známky.

Zákon č. 8/1952 Sb. setrval v účinnosti až do roku 1988, kdy byl nahrazen zákonem č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách (dále jen „Zákon č. 174/1988 Sb.“) s účinností od 1. ledna 1989. Tento zákon reagoval na probíhající hospodářské změny a potřebu větší harmonizace tuzemského známkového práva s mezinárodněprávní úpravou, obsahoval tedy oproti dřívější úpravě řadu změn.

Účelem tohoto zákona bylo dle § 1 zabezpečit účinnou právní ochranu ochranných známek a jejich užívání a posílit vliv ochranných známek na odpovědnost výrobců a poskytovatelů služeb za jakost jejich výrobků a služeb. Rozdílem oproti předchozí právní úpravě také bylo nejen negativní, ale i pozitivní vymezení ochranné známky, kdy ochrannou známkou definoval jako slovní, obrazové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek⁷. Tento zákon ve svém § 3 a § 4 obsahoval oproti dřívější úpravě podrobnější vymezení důvodů zápisné nezpůsobilosti, a to jak absolutní, tak i relativní. Nově také upravoval tzv. karenční lhůtu, která byla upravena v § 5 a která podmiňovala zápis ochranné známky shodné s ochrannou známkou v posledních dvou letech zaniklou podáním přihlášky původním majitelem ochranné známky zaniklé. Přihlašovatelem už také nemusela být pouze právnická osoba, ale i osoba fyzická, přičemž mohly být přihlašovány nejen známky individuální, ale i kolektivní. Úplně poprvé na našem území byla tímto zákonem v § 17 uzákoněna licence k ochranné známce, jejíž poskytnutí bylo podmíněno souhlasem Úřadu pro vynálezy a objevy. Dalším novým institutem byla ochranná známka proslulá, kdy o prohlášení ochranné známky za proslulou rozhodoval Úřad pro vynálezy a objevy. Podmínkami pro prohlášení ochranné známky za proslulou byla kromě výše uvedeného souhlasu také nezbytnost dlouhodobého či širokého užívání, kterým se stala ochranná známka veřejně známá a charakteristická.

I přes řadu moderních prvků však tento zákon stále obsahoval pozůstatky z dob řízeného hospodářství, které měly být odstraněny novelou roku 1992. Z důvodu dynamických změn té doby však tato novela nikdy přijata nebyla a místo novely se začalo pracovat na úplně novém zákoně upravujícím ochranné známky.

1.1.6. Právní úprava po vzniku samostatné České republiky

Dosavadní právní úprava ochranných známek byla nahrazena zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen „Zákon č. 137/1995 Sb.“), který nabyl účinnosti dne 1. října 1995. Tento zákon poskytoval oproti předešlé právní úpravě ochranných známek takovou právní regulaci, která více odpovídala principům demokratického zřízení a volného trhu nově vzniklé České republiky a definitivně tím opustila některé instituty z dob centrálně řízené ekonomiky. Současně v době přípravy zákona již probíhala

⁷ § 2, Zákon č. 174/1988 Sb., zákon o ochranných známkách, platný od 14. 11. 1988, účinný od 1. 1. 1989.

harmonizace tuzemského právního řádu s právním řádem Evropského společenství, což bylo také promítnuto do připravovaného zákona.

Zákon č. 137/1995 Sb. upravoval, obdobně jako předešlá právní úprava, absolutní překážky zápisné způsobilosti, které byly uvedeny v § 2 a § 3, i relativní překážky zápisné způsobilosti, vyjmenované v § 9, přičemž překážky relativní byly přezkoumávány skrze námítky u Úřadu průmyslového vlastnictví, nástupce Úřadu pro vynálezy a objevy. V tomto zákoně však šlo již o překážky zápisné způsobilosti harmonizované dle První směrnice Rady Evropského Společenství č. 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, ze dne 21. prosince 1988 (dále jen „Směrnice č. 89/104/EHS“).

Novinkou oproti dosavadní právní úpravě byla v § 21 Zákona č. 137/1995 Sb. uvedená možnost užití ochranné známky jako předmětu zástavního práva.

Se zvyšující se potřebou rozsáhlejší harmonizace tuzemského právního řádu s právním řádem komunitárním, konkrétně pak se Směrnicí č. 89/104/EHS, se začal připravovat nový zákon, a to zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen „Zákon o ochranných známkách“), který nabyl účinnosti dne 1. dubna 2004 a jedná se o zatím poslední zákonnou právní úpravu ochranných známek v České republice. Úřad průmyslového vlastnictví Zákon o ochranných známkách doplnil vyhláškou č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, v platném znění, která se stala účinnou dne 1. dubna 2004, shodně jako samotný Zákon o ochranných známkách.

Jelikož se jedná o aktuální a dynamickou oblast práva, dochází zde k častým a nezanedbatelným úpravám, které lze očekávat i nadále jak na tuzemské, tak i mezinárodní úrovni. Poslední novelizace Zákona o ochranných známkách, provedena zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, nabyla účinnosti dne 1. února 2022.

1.2. Ochranná známka jako součást práva duševního vlastnictví

Institut ochranných známek řadíme mezi tzv. práva průmyslová, která spolu s právy autorskými spadají do práva duševního vlastnictví. Právo duševního vlastnictví bychom mohli definovat jako souhrn právních norem upravujících společenské vztahy, které vznikají v souvislosti s tvůrčí činností, netvůrčí obchodní činností nebo jinou činností,

jejímž výsledkem je nehmotný statek. Právo duševního vlastnictví jako takové náleží do práv k nehmotným statkům. Pojem duševního vlastnictví, resp. práva duševního vlastnictví se v naší vnitrostátní právní úpravě začal objevovat až po roce 1990.⁸

Autorská práva upravují společenské vztahy, které vznikají prostřednictvím tvorby a společenského uplatňování autorských děl jakožto jedinečného (až na výjimky v podobě například počítačového programu nebo databáze, kde jedinečnost není vyžadována) výsledku tvůrčí činnosti autora vyjádřený v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Do této skupiny se řadí nejen práva autorská, ale i práva související s právem autorským a práva pořizovatele databáze.

Práva průmyslová pak poskytují ochranu výsledkům tvůrčí duševní činnosti v oblasti hospodářské, kdy je poskytována ochrana různým novým technickým řešením postrádajícím jedinečnost, jakož i právům na označení, kam se řadí právě ochranné známky, a jiným. Vedle ochranných známek je průmyslovým právem poskytována ochrana patentům na vynálezy, užitným vzorům, průmyslovým vzorům, označením původu a zeměpisným označením, topografií polovodičových prvků, odrůd rostlin a dalším. Současně jsou předmětem průmyslového vlastnictví i instituty, které nejsou upraveny zvláštním zákonem, jako jsou například instituty zvané goodwill nebo know how, tyto jsou chráněny pouze právní úpravou nekalé soutěže.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že ochranná známka je předmětem práv průmyslových. Ale i jakožto předmět práv průmyslových se může stát, že nastane situace, kdy bude ochranná známka chráněna více právy k různým nehmotným statkům, přestože takový souběh v Zákoně o ochranných známkách není nijak vyjádřen.⁹

Je tedy možné, že se bude ochrana křížit například s právem autorským. Může totiž dojít k situaci, kdy bude předmět ochranné známky shodný s předmětem práva autorského, typicky tomu tak může být například u ochranných známek obrazových.

Obdobně se ochranná známka může stát současně předmětem práv k ochranné známce a předmětem práv k průmyslovému vzoru. K tomu může dojít například u ochranných známek prostorových. Takováto ochranná známka může být navíc současně chráněna i právem autorským. Z uvedeného tedy vyplývá, že je dost možné, aby byl jeden nehmotný statek chráněn i třemi různými, na sobě nezávislými, způsoby.

⁸ TELEC, Ivo. *Tvůrčí práva duševního vlastnictví*. Nakladatelství Doplněk: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 11. ISBN 80-210-0885-7.

⁹ TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. *Autorský zákon – Komentář*. Praha: C.H. Beck., 2007, s. 844. ISBN 978-80-7179-608-4.

V případě souběhu ochrany se však bude lišit okamžik, od kterého je ochrana poskytována. Ku příkladu v případě souběhu autorskoprávní ochrany a známkoprávní ochrany vznikne autorskoprávní ochrana dříve, jelikož autorskoprávní ochrana vzniká již v okamžiku vyjádření díla v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě, zatímco známkoprávní ochrana vznikne až v okamžiku zápisu ochranné známky, popřípadě dnem, kdy se stane všeobecně známým označením. Obdobně se v případě souběhu bude lišit i konec doby, na kterou je ochrana poskytována.

Naopak ale také může nastat situace, kdy vznik jedné ochrany ochranné známky zabrání ve vzniku jiné ochrany. Nositel autorských práv tak může vznést námitku proti zápisu ochranné známky, případně může podat návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, pokud je jeho autorské dílo dotčeno užitím takového autorského díla v předmětné ochranné známce.

2. Charakteristika a náležitosti ochranných známek

2.1. Pojem ochranné známky

Co může být ochrannou známkou je vymezeno v § 1a Zákona o ochranných známkách. Může jí být za podmínek stanovených Zákonem o ochranných známkách 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 může být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který přísluší orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky. Novelou, která byla provedena zákonem č. 286/2018 Sb. a nabyla účinnosti dne 1. ledna 2019 (pro účely této práce dále jen „Velká novela“) byla zrušena podmínka grafické znázornitelnosti ochranné známky pro splnění zápisné způsobilosti.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že označení musí mít nezbytně takové vlastnosti, aby bylo schopné *rozlišit výrobky nebo služby, pro něž je chráněno, od shodných výrobků nebo služeb na trhu poskytovaných z jiných obchodních zdrojů*¹⁰. Při nedostatku rozlišovací způsobilosti rozhodují o platnosti označení jako ochranné známky ostatní vlastnosti označení, které budou, spolu s rozlišovací způsobilostí, detailněji popisovat

¹⁰ Úřad průmyslového vlastnictví. Ochranné známky a jejich právní ochrana. *Upv.org.cz* [online]. © 2022 [cit. 2022-05-21]. Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/brozury/2022/Brozura_OZ_2022.pdf

v následujících kapitolách. Označení, která postrádají rozlišovací způsobilost, jsou zejména označení zdruhovělá a popisná¹¹.

Aby bylo označení uznáno a mohlo požívat právní ochrany jako ochranná známka, musí být zapsáno v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví. Výjimkou z této podmínky zápisu v rejstříku ochranných známek jsou tzv. všeobecně známé ochranné známky, které i bez nutnosti zápisu požívají právní ochrany jako ostatní zapsané ochranné známky.

2.2. Druhy ochranných známek

Druhy ochranných známek jsou podrobně vyjádřeny v Příloze č. 1 Zákona o ochranných známkách, přičemž účinností Velké novely došlo k určitým změnám v členění a popisu některých druhů ochranných známek. Jednotlivé druhy ochranných známek jsou popsány níže ve dvou podkapitolách podle toho, zda se jedná o ochranné známky tradiční, či netradiční.

2.2.1. Tradiční druhy ochranných známek

Mezi tradiční druhy, tedy druhy schopné grafické znázornitelnosti, ochranných známek se řadí následující:

Slovní ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně slovy (Renault¹², Audi¹³, Boeing¹⁴), písmeny (IBM¹⁵), číslicemi (4711¹⁶) nebo dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací. Mezi slovní ochranné známky mohou patřit i různé slogany

¹¹ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 3. ISBN 978-80-7552-762-2.

¹² Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u WIPO. Číslo zápisu 224502. Datum zápisu 9.10.1959. Vlastník RENAULT s.a.s., 122-122bis avenue du Général Leclerc F-92100 BOLOUGNE-BILLANCOURT, FRANCIE. Pro třídy výrobků a služeb č. 7,8,12. Dostupný na <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.224502>

¹³ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u EUIPO. Číslo zápisu 18812. Datum zápisu 26.5.1998. Vlastník AUDI AG, AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85057 Ingolstadt, Spolková republika Německo. Pro třídy výrobků a služeb č. 9,12,14,16,18,20,25,27,28,37. Dostupný na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000018812>

¹⁴ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u EUIPO. Číslo zápisu 575100. Datum zápisu 7.8.2000. Vlastník The Boeing Company, The Boeing Company, 7755 E. Marginal Way, S., 98108 Seattle, Washington, Spojené státy americké. Pro třídy výrobků a služeb č. 6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,20,21,24,25,26,28,34,35,37,39,41,42. Dostupný na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000575100>

¹⁵ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u ÚPV-ČR. Číslo zápisu 162134. Datum zápisu 12.11.1974. Vlastník INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, Armonk, New York, Spojené státy americké. Pro třídy výrobků a služeb č. 1,9,16. Dostupný na <https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.oza.frm>

¹⁶ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u EUIPO. Číslo zápisu 603217. Datum zápisu 14.12.1998. Vlastník Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, Zweifaller Str. 120, 52224 Stolberg, Spolková republika Německo. Pro třídu výrobků a služeb č. 3. Dostupný na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000603217>

jako jsou například „ID. Volkswagen, just electric.“¹⁷ nebo „Pomáháme Vám zůstat ve hře. Česká pojišťovna“¹⁸, přičemž právě otázkou přípustnosti sloganu jako ochranné známky se zabýval i Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku Audi v. OHIM ze dne 21. ledna 2010, ve věci C-398/08, kdy společnosti Audi nebyl povolen zápis sloganu „Vorsprung durch Technik“ jako ochranné známky. Tento judikát podrobněji rozeberu později v této práci.

Obrazové ochranné známky, tvořené neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickými prvky nebo barvami, včetně ochranných známek, které jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací obrazových prvků s prvky slovními. Obrazovými ochrannými známkami jsou typicky loga různých automobilek, konkrétněji pak kupříkladu obrazová ochranná známka vlastněná italským výrobcem automobilů ALFA ROMEO¹⁹. Obrazové ochranné známky byly dřívější terminologií nazývány jako kombinované či slovní grafické.

Mezi tradiční ochranné známky se řadí i prostorové ochranné známky, tvořené či doplněné trojrozměrným tvarem, zahrnujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění. Jsou jimi například originální láhve Coca-Cola²⁰, Pepsi Cola²¹, trojúhelníková čokoláda Toblerone²², různé flakony, a podobné.

Tradičními ochrannými známkami jsou i ochranné známky barevné, tvořené výlučně barvou bez obrysů nebo barevnou kombinací bez obrysů. Ukázkovým příkladem takové ochranné známky je barevná ochranná známka v podobě barvy Magenta RAL 4010 Telemagenta²³ vlastněná společností Deutsche Telekom AG.

¹⁷ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u EUIPO. Číslo zápisu 18023649. Datum zápisu 20.9.2019. Vlastník Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Spolková republika Německo. Pro třídy výrobků a služeb č. 9,12,16,35,38,41. Dostupný na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018023649>

¹⁸ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u ÚPV-ČR. Číslo zápisu 502366. Datum zápisu 22.01.2014. Vlastník Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, Nové Město, Česká republika. Pro třídy výrobků a služeb č. 35,36,41. Dostupný na <https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.oza.frm>

¹⁹ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u WIPO. Číslo zápisu 459440. Datum zápisu 16.2.1981. Vlastník FCA GROUP MARKETING S.P.A., Via Nizza, 250 I-10126 Torino, Itálie. Pro třídy výrobků a služeb č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 42 Dostupný na <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.459440>

²⁰ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u EUIPO. Číslo zápisu 6243638. Datum zápisu 1.9.2009. Vlastník The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza 30313 Atlanta, GEORGIA, Spojené státy americké. Pro třídu výrobků a služeb č. 32. Dostupný na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/006243638>

²¹ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u ÚPV-ČR. Číslo zápisu 165841. Datum zápisu 14.1.1985. Vlastník Pepsico, Inc., společnost zřízená podle zákonů státu Delaware, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, Spojené státy Americké. Pro třídu výrobků a služeb č. 32. Dostupný na <https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.oza.frm>

²² Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u WIPO. Číslo zápisu 615992. Datum zápisu 17.2.1994. Vlastník Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4 CH-6300 Zug, Švýcarsko. Pro třídy výrobků a služeb č. 30. Dostupný na <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.615992>

²³ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u EUIPO. Číslo zápisu 212787. Datum zápisu 3.8.2000. Vlastník Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53133 Bonn, Spolková republika Německo. Pro třídy výrobků a služeb č. 38,42. Dostupný na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000212787>

Dalším tradičním druhem ochranných známek, který byl ale do Zákona o ochranných známkách přidán až s účinností Velké novely, jsou ochranné známky poziční, tedy takové, které jsou tvořeny charakteristickým umístěním na výrobku nebo připevněním k výrobku (Bridgestone Europe NV/SA²⁴).

Velkou novelou byl také přidán druh ochranných známek se vzorem. To jsou taková označení, která jsou tvořena výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují (GUCCI²⁵).

2.2.2. Netradiční ochranné známky

Vedle tradičních, graficky znázornitelných ochranných známek, přibyly nabytím účinnosti Velké novely i některé druhy netradičních ochranných známek, tedy takové, které nemusí splňovat podmínku grafické znázornitelnosti. Jsou jimi ochranné známky zvukové, pohybové, multimediální a holografické.

Zvukové ochranné známky jsou takové ochranné známky, které jsou tvořené výlučně zvukem nebo kombinací zvuků. Typickou zvukovou ochrannou známkou je pak známá úvodní znělka společnosti Twentieth Century Fox Film Corporation²⁶.

Pohybovými ochrannými známkami se rozumí označení tvořená nebo doplněná pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce. Jako příklad bych zde uvedl pohybovou ochrannou známku společnosti Vodafone s textem „The future is exciting. Ready?“, obsahující pohybující se obrys loga společnosti Vodafone²⁷.

Do netradičních ochranných známek náleží též multimediální ochranné známky, tvořené nebo doplněné kombinací obrazu a zvuku. Jako zástupce tohoto druhu ochranných známek bych uvedl multimediální ochrannou známku společnosti BRITISH TELECOMUNICATIONS public limited company²⁸).

²⁴ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u EUIPO. Číslo zápisu 17572918. Datum zápisu 13.4.2018. Vlastník Bridgestone Europe NV/SA, Kleine Kloosterstraat, 10, Zaventem, Belgie. Pro třídu výrobků a služeb č. 12. Dostupný na <https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.oza.frm>

²⁵ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u EUIPO. Číslo zápisu 17869029. Datum zápisu 26.7.2018. Vlastník GUCCIO GUCCI S.p.A., Via Tornabuoni, 73/R, 50123 Firenze, Itálie. Pro třídy výrobků a služeb č. 12, 24, 35, 43. Dostupný na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017869029>

²⁶ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u EUIPO. Číslo zápisu 1312008. Datum zápisu 9.3.2001. Vlastník Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201 West Pico Boulevard, 90035 Los Angeles, California, Spojené státy americké. Pro třídu výrobků a služeb č. 41. Dostupný na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001312008>

²⁷ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u EUIPO. Číslo zápisu 17894840. Datum zápisu 14.12.2018. Vlastník Vodafone Group Public Limited Company, Vodafone House of The Connection, RG14 2FN Newbury, Velká Británie. Pro třídy výrobků a služeb č. 9,35,38,41. Dostupný na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017894840>

²⁸ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u EUIPO. Číslo zápisu 18073968. Datum zápisu 30.10.2019. Vlastník BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company, 1 Braham Street, E1 8EE London, Velká Británie. Pro třídy výrobků a služeb č. 9,35,37,38,41,42,45. Dostupný na <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018073968>

A na závěr i ochranné známky holografické, tvořené prvky s holografickými znaky. Takovou je i holografické označení umístěné na platebních kartách American Express²⁹

Kromě poměrně rozsáhlého výčtu druhů ochranných známek však zákonná úprava pamatuje i na označení, která nespádají do žádné z výše uvedených kategorií, v podobě v příloze č. 1 uvedeného § 11, který upravuje i tzv. jiný druh ochranných známek. Takové ochranné známky je třeba vyjádřit v jakékoliv vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkovi ochranné známky, přičemž takové vyjádření může být doplněno i popisem.

3. Podmínky poskytnutí zápisné ochrany ochranným známkám v ČR

Ochranné známky, které jsou způsobilé požívat právní ochrany na území České republiky, jsou vyjádřeny v § 2 Zákona o ochranných známkách. Ty jsou roztrženy do čtyř základních typů upravených postupně pod písmeny a), b), c) a d), jsou jimi ochranné známky národní, mezinárodní, ochranné známky Evropské unie a všeobecně známé ochranné známky, kdy ochranné známky národní a všeobecně známé navazují na jednu z nejdůležitějších zásad známkového práva, zásadu teritoriality, zatímco známky mezinárodní a unijní se této zásadě svou povahou vymykají. V České republice jsou chráněny takové ochranné známky, které jsou zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) nebo Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“), přičemž Úřad průmyslového vlastnictví takové známky vkládá do veřejně přístupné databáze.

3.1. Národní ochranné známky

V § 2, písm. a) jsou upraveny národní ochranné známky. Těmi jsou takové známky, které jsou zapsány v rejstříku ochranných známek, který je veřejným seznamem,

²⁹ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u WIPO. Číslo zápisu 1156391. Datum zápisu 13.3.2013. Vlastník American Express Marketing & Development Corp., 200 Vesey Street New York NY 10285, Spojené státy americké. Pro třídu výrobků a služeb č. 36. Dostupný na <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.1156391>

vedeným na základě zákonného zmocnění Úřadem průmyslového vlastnictví. O zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek je třeba požádat podáním přihlášky. Taková přihláška musí obsahovat údaje o totožnosti přihlašovatele, seznam výrobků nebo služeb, pro něž je požadován zápis a znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovu ochranné známky.

Doručením přihlášky Úřadu průmyslového vlastnictví vzniká přihlašovatelovi právo přednosti před jakoukoliv pozdější přihláškou ochranné známky, která by byla shodná nebo podobná nebo by byla přihlašována pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. V řízení o přihlášce je přihláška podrobena formálnímu průzkumu, ve kterém jsou zkoumány administrativní požadavky nebo formality, a v případě, že není přihláška pro formální nedostatky odmítnuta, tak následně i věcnému průzkumu. Účelem věcného průzkumu je zjistit, zda přihlašované označení není ze zápisu vyloučeno z některého z důvodů uvedených v § 4 Zákona o ochranných známkách. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví dojde k závěru, že přihlašované označení je způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek, zveřejní tuto přihlášku ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. V opačném případě může přihlášku zcela či částečně zamítnout, tuto problematiku budu však podrobněji rozebírat později.

3.2. Mezinárodní ochranné známky

Písmenem b) v § 2 je pak upravena ochranná známka mezinárodní. Tou se rozumí ochranná známka, která je zapsána v rejstříku vedeném WIPO na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (dále jen „Madridská dohoda“) nebo Protokolu k Madridské dohodě. Mezinárodní ochranné známky musí obsahovat vyznačení České republiky, přičemž příslušným úřadem pro rozhodování o přijetí či případném odmítnutí takové známky je Úřad průmyslového vlastnictví, nebo musí obsahovat vyznačení Evropské unie, potom je příslušným úřadem EUIPO. K odmítnutí má Úřad průmyslového vlastnictví stanovenou lhůtu jednoho roku od zápisu či žádosti o rozšíření územní působnosti známky, zatímco u EUIPO činí lhůta 18 měsíců od stejných událostí. Po dobu plynutí této lhůty je právní ochrana sice již existující, ale je podmíněna. Díky tomuto systému mezinárodních ochranných známek postačuje k získání právní ochrany žadatelovi ochranné známky ve smluvních státech Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě podat jedinou

příhlášku k WIPO prostřednictvím příslušného zápisného úřadu žadatele, přičemž aby mohla být známka podána k WIPO, musí již být známka zapsána či alespoň přihlášena u příslušného zápisného úřadu původu. Za předpokladu, že na území, kde je mezinárodní ochranná známka přihlašována, není její ochrana zakázána, nabývá stejné ochrany jako národní ochranná známka nebo ochranná známka Evropské unie. Přihlášené mezinárodní ochranné známky jsou pak vedeny v rejstříku mezinárodních zápisů. Do roku 2017 bylo možné dohledat si informace o příslušné mezinárodní známce v databázi ROMARIN, která však přestala být v roce 2017 dostupná³⁰. Nyní k takovému účelu slouží databáze Global Brand³¹.

3.3. Ochranné známky Evropské unie

Ochranné známky Evropské unie uvedené pod písmenem c) § 2 jsou takové ochranné známky, které jsou zapsané v rejstříku vedeném u EUIPO dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (dále jen „EUTMR“) nebo nařízení platných dříve. Takové ochranné známky mají rozsah právní ochrany po celém území Evropské unie, přičemž nakládání s takovou ochrannou známkou se může vztahovat jak k celému rozsahu její teritoriální působnosti, tak výjimečně i pouze k jejím částem. Případy, kdy lze rozdílně nakládat s ochrannou známkou v různých částech území Evropské unie, jsou pak například poskytnutí licence nebo zákaz jejího užívání v souladu s čl. 110 a čl. 111 EUTMR³².

Vzhledem k tomu, že se jedná o známku zapsanou pro všechny členské státy Evropské unie, které mohou vystoupit či přistoupit, teritoriální působnost takovéto známky není neměnná. Poprvé došlo k takové změně teritoriálního rozsahu v případě vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

3.4. Všeobecně známé ochranné známky

Na území České republiky jsou dle § 2, písmena d) chráněny i ochranné známky všeobecně známé ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy a článku 16 TRIPS. Všeobecně známá ochranná známka je odlišná od ostatních ochranných známek tím, že požívá právní ochrany ochranných známek, aniž by musela být zapsána v rejstříku ochranných známek,

³⁰ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 17. ISBN 978-80-7552-762-2.

³¹ Světová organizace duševního vlastnictví. Global Brand Database. Dostupné z <https://branddb.wipo.int/branddb/en/>

³² KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 17. ISBN 978-80-7552-762-2.

jelikož ochrana je zde založena nikoliv zápisem, ale právě všeobecnou známostí označení, přičemž u všeobecně známých ochranných známek je třeba brát v potaz i známost takového označení u českých spotřebitelů, která byla získána nikoliv jejím skutečným užíváním na území České republiky, ale převážně s pomocí propagačních činností³³. Ve společném doporučení WIPO je uveden demonstrativní výčet faktorů, na základě kterých lze ochrannou známku považovat za veřejně známou. Těmito faktory jsou stupeň známosti nebo rozpoznání v příslušném okruhu veřejnosti, trvání, rozsah a zeměpisné území užívání známky, trvání, rozsah a zeměpisné území propagace známky, trvání a zeměpisné území zapsané nebo přihlášené známky, jež odrážejí užívání nebo rozpoznání známky, doklad o úspěšném prosazování práv z ochranné známky, hodnota spojená s ochrannou známkou³⁴.

Vlastník všeobecné ochranné známky z důvodu neexistence zápisu do rejstříku ochranných známek musí při každém řízení týkajícím se takové ochranné známky dokazovat její všeobecnou známost, přičemž důkazní materiály, které vlastník předloží, musí dokazovat její existenci k období před vznikem práva přednosti ochranné známky nově přihlášené nebo ochranné známky pozdější, proti kterým chce vlastník všeobecné ochranné známky svá práva uplatňovat.

Hlavním cílem právní úpravy všeobecně známých ochranných známek je zabránit ostatním obchodníkům v parazitování na reputaci všeobecně známé ochranné známky nebo zabránit v jednání, které by bylo způsobilé poškodit dobré jméno nebo reputaci takové ochranné známky³⁵.

4. Absolutní překážky zápisné způsobilosti ochranné známky

Absolutní překážky zápisné způsobilosti ochranné známky jsou taxativně vyjádřeny v § 4 Zákona o ochranných známkách. Jedná se o překážky, které odporují samotnému účelu ochranné známky nebo jsou v rozporu s právními nebo společenskými normami, přičemž většina těchto překážek byla implementována z čl. 3 Směrnice 2008/95/ES, resp.

³³ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 8. ISBN 978-80-7598-899-7.

³⁴ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 18. ISBN 978-80-7552-762-2.

³⁵ Úřad průmyslového vlastnictví. Vytvoření ochranné známky. *Upv.org.cz* [online]. © 2015 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/brozury/2020/vytvoreni_oz_062015.pdf

čl. 7 EUTMR u absolutních překážek ve vztahu k ochranným známkám Evropské unie. Absolutní překážky jsou způsobilé nejen zabránit samotnému zápisu ochranné známky, ale i vymazat ochrannou známku již zapsanou, pokud vyjde najevo, že zde existuje jedna či více absolutních překážek zápisné způsobilosti, a to jak iniciativou vlastníka ochranné známky, tak i třetí osoby. Stačí tedy naplnit kterýkoliv z důvodů uvedených v § 4 a zápis známky bude zamítnut. Výjimečně však lze ochrannou známku zapsat i přes existenci absolutní překážky zápisné způsobilosti, a to sice v případě, kdy přihlašovatel prokáže, že ochranná známka získala zápisnou způsobilost užíváním v obchodním styku.

Je však vždy třeba, až na výjimky v podobě např. označení obsahujících státní symbol, posuzovat absolutní překážky ve vztahu ke konkrétnímu zboží či službě, ke které se má ochranná známka zapsat.

Tento výčet se vztahuje jak na ochranné známky individuální, tak i kolektivní a certifikační. Absolutní překážky zápisné způsobilosti zkoumá z úřední povinnosti Úřad průmyslového vlastnictví v rámci věcného průzkumu přihlášky ochranné známky.

4.1. Označení, které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1a

Ustanovení § 4 písm. a) popisuje požadavek, aby každé označení, které má být zapsané jako ochranná známka, naplňovalo smysl ochranné známky, uvedený v § 1a, tedy především aby zajišťovalo rozlišitelnost výrobků a služeb jednoho od výrobků a služeb druhého a aby zároveň bylo vyjádřitelné v rejstříku ochranných známek požadovaným způsobem. V dřívější právní úpravě bylo za potřebí i grafické znázornitelnosti takového označení, od které se však s příchodem tzv. netradičních ochranných známek (známek neschopných grafické znázornitelnosti) a vlivem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015 (dále jen „Směrnice 2015/2436/EU“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (dále jen „Nařízení 2015/2424“) upustilo.

4.2. Označení, které nemá rozlišovací způsobilost

Samotná rozlišovací způsobilost je uvedena jako jedna z nutných vlastností u popisu ochranné známky v § 1a. Obdobně byla upravena též v čl. 3 odst. 1 písm. b) Směrnice 2008/95/ES. Nyní je úprava obsažena v čl. 4 odst. 1 písm. b) Směrnice 2015/2436/EU, resp. v čl. 7 odst. 1 písm. b) EUTMR pro ochranné známky Evropské unie.

Účelem tohoto absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti uvedeného v ustanovení § 4 písm. b) je zajistit, aby označení, které je přihlašováno u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka, plnilo identifikační roli výrobků nebo služeb, která je pro ochranné známky charakteristická. Rozlišovací způsobilost se posuzuje ve vztahu k vnímání označení relevantní veřejností, která je tvořena průměrnými spotřebiteli v zamýšlené oblasti. Průměrný spotřebitel je spotřebitel přiměřeně pozorný a obezřetný a běžně informovaný³⁶. Označení, která takovou to funkci postrádají, nelze jako ochrannou známku zapsat a musí být z takového zápisu vyloučena. O této problematice pojednává též judikát T-378/07, který popisují níže.

Označeními, která postrádají rozlišovací způsobilost jsou zejména různá označení výrobků a služeb popisného charakteru či označení tvořená neoriginálními nebo běžnými výrazy.

Samotná rozlišovací způsobilost je posuzována vždy rovnocenně, bez ohledu na druh ochranné známky a zda se jedná o ochrannou známku graficky vyjádřitelnou či nikoliv.

4.2.1. Judikát T-378/07, CNH Global v. OHIM

Právě identifikační funkcí ochranné známky a otázkou relevantní veřejnosti se zabýval i Tribunál ve svém judikátu č. T-378/07, CNH Global v. OHIM (Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory); dále jen „OHIM“), ze dne 29. září 2010.

Společnost CNH Global NV podala u OHIM přihlášku ochranné známky Společenství dle nařízení Rady Evropského společenství č. 40/94 o ochranné známce Společenství, ze dne 20. prosince 1993. Předmětná ochranná známka měla graficky znázorňovat červený traktor, přičemž označení bylo popsáno jako kombinace červené, černé a šedé barvy, jak jsou použity na vnějších plochách traktoru, přičemž červená barva je použita na kapotě, střeše a blatnicích, světle šedá a tmavě šedá barva na kapotě ve formě horizontálního pruhu a černá barva na přední masce kapoty, podvozku a na vnějších vertikálních částech³⁷. Přihláška k zápisu však byla zamítnuta z důvodu neprokázání dostatečné rozlišovací způsobilosti získané užíváním v nových státech Evropského společenství, proti čemuž se následně společnost CNH Global NV odvolala, avšak neúspěšně, odvolací senát odvolání zamítl. Odvolací senát zdůraznil, že takováto

³⁶ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 14. ISBN 978-80-7598-899-7.

³⁷ Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ve věci T-378/07, ze dne 29. září 2010, odst. 3.

ochranná známka by mohla být přihlášena pouze v případě, kdy prokázala získání dostatečné rozlišovací způsobilosti užíváním v podstatné části Společenství. Samotný tribunál následnou žalobu společnosti CNH Global NV zamítl v celém rozsahu a k odůvodnění uvedl mimo jiné následující:

- Z judikatury vyplývá, že k nabytí rozlišovací způsobilosti ochranné známky jejím užíváním je zapotřebí, aby významná část relevantní veřejnosti, která je v tomto případě tvořena zemědělci, dokázala rozpoznat, že předmětné výrobky nebo služby pochází od určitého podniku. Takováto rozlišovací způsobilost musí být získána již před podáním samotné přihlášky.
- Pro účely posouzení získání rozlišovací způsobilosti užíváním je třeba určit, zda předmětné označení získalo dostatečnou schopnost identifikace dotčených výrobků nebo služeb jako pocházejících od určitého podnikatele.
- K zápisu ochranné známky je třeba prokázat, že získala rozlišovací způsobilost užíváním na celém území, na kterém dříve rozlišovací způsobilost postrádala.
- Rozlišovací způsobilost se posuzuje jak ve vztahu k výrobkům či službám, pro které se zápis ochranné známky požaduje, tak i ve vztahu k vnímání relevantní veřejností.

4.2.2. Rozlišovací způsobilost u slovních ochranných známek

Slovní ochranné známky nesmí obsahovat samotné vlastnosti nebo funkce zboží či služeb, které má ochranná známka chránit³⁸. Nesmí to být takové slovní ochranné známky, které nemají dostatečnou vnitřní rozlišovací způsobilost, jelikož je takové označení tvořeno obecnou informací týkající se výrobku nebo služby a nikterak nezakládá jedinečný odkaz na předmětný výrobek nebo službu, který by se tím měl odlišovat od výrobků a služeb třetích osob³⁹ (např. výrobce pneumatik s ochrannou známkou Dobré pneumatiky).

Dostatečnou rozlišovací způsobilost neposkytne označení ani přidání koncovky doménového řádu (dobrepneumatiky.cz). Taková známka však může s postupem času nabýt užíváním na všeobecné známosti a tím získat potřebnou míru rozlišovací způsobilosti. Rozlišovací způsobilost mají i ochranné známky složené ze jmen či příjmení

³⁸ Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ve věci T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte v Ohim – „ECODOOR“, ze dne 15. ledna 2013

³⁹ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 15. ISBN 978-80-7598-899-7.

(např. Míša⁴⁰, Kubík), stejně jako ochranné známky obsahující pouze samostatná písmena, avšak v případě ochranných známek složených ze jmen nebo příjmení nelze z podstaty věci zakázat její užívání osobám, které se takto jmenují.⁴¹

Podobné, trochu upravené požadavky pro určení rozlišovací způsobilosti mají i reklamní slogany. Platí stejně přísné podmínky, jako u zápisu jakékoliv slovní ochranné známky, můžou však obsahovat i pochvalnou část pro daný výrobek nebo službu, jelikož spotřebitelé takové označení mohou vnímat jako ochrannou známku pro výrobek nebo službu i jako propagační materiál zároveň. Dostatečnou rozlišovací způsobilost mají zejména takové propagační slogany, které obsahují vtipnou slovní hříčku, jsou nějakým způsobem fantazijní, překvapující, a tím pádem charakteristické a snadné k zapamatování spotřebitelem⁴².

4.2.2.1. Judikát C-398/08 P, Audi v. OHIM

Přípustností propagačního sloganu jako slovní ochranné známky se zabýval i Soudní dvůr Evropské unie (první senát) ve svém rozsudku č. C-398/08 P, ze dne 21. ledna 2010.

Společnost Audi AG se kasačním opravným prostředkem domáhala zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 9. července 2008, kterým byla zamítnuta žaloba směřující ke zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM, které částečně potvrzovalo rozhodnutí průzkumového referenta, kterým byl zamítnut zápis slovní ochranné známky v podobě reklamního sloganu znějícího „Vorsprung durch Technik“.

Průzkumový referent ve svém rozhodnutí uvedl, že pro určité třídy Niceského třídění, týkající se techniky, představuje tento slogan pouze objektivní sdělení a je vnímán spotřebiteli jako reklamní sdělení, z tohoto důvodu tedy toto označení postrádá rozlišovací způsobilost. Zápis této slovní ochranné známky byl povolen pouze v rozsahu výrobků vedených ve 12. třídě Niceského třídění, Audi AG bylo vyzváno, aby předložilo důkaz o získání dostatečné rozlišovací způsobilosti pro tuto 12. třídu. Audi AG tak však neučinilo a průzkumový referent zamítl zápis i

⁴⁰ Ochranná známka zapsána v databázi ochranných známek u ÚPV-ČR. Číslo zápisu 176111. Datum zápisu 6.5.1994. Vlastník UNILEVER ČR, spol. s.r.o., Vochtařova 2497/18, 180 00 Praha 8, Česká republika. Pro třídu výrobků a služeb č. 30. Dostupný na https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?ppspis=OZ/66757&plang=CS

⁴¹ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 33. ISBN 978-80-7552-762-2.

⁴² Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (prvního senátu) ve věci C-398/08 P, Audi v OHIM, ze dne 21. ledna 2010

pro tuto třídu Niceského třídění. Druhý odvolací senát následně Audi AG povolil zápis ochranné známky pro výrobky spadající do 12. třídy s odůvodněním, že získala dostatečnou rozlišovací způsobilost pro danou třídu. U ostatních tříd odvolací senát uvedl, že jelikož Audi AG nepředložilo žádný důkaz o tom, že je předmětný slogan zaveden u veřejnosti a že spojení „Vorsprung durch Technik“ (český překlad: „Pokrok díky technice“; pozn. autora), jde toliko o běžné objektivní tvrzení, které postrádá rozlišovací způsobilost a odvolání tedy v dalším rozsahu zamítl.

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku došel k závěru, že na reklamní slogany nelze použít přísnější kritéria než na ostatní ochranné známky. Pro získání rozlišovací způsobilosti dle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nelze požadovat, aby byl reklamní slogan fantazijní nebo aby měl takovou povahu, aby byl pro spotřebitele překvapivý a díky tomu i zapamatovatelný, přičemž i když by reklamní slogan takovou povahu měl, neznamená to automaticky, že má rozlišovací způsobilost. Rozhodující bude vnímání dotčenou veřejností jako označení určitých výrobků nebo služeb pocházejících od konkrétního obchodníka.

Soudní dvůr také uvedl, že odvolací senát chybně aplikoval ustanovení čl. 7, odst. 1, písm. b) nařízení č. 40/94., upravující absolutní důvody pro zamítnutí zápisu. Uvedl, že i když se jedná o obecné sdělení, nelze na základě této skutečnosti bez další analýzy přijmout tvrzení, že tento slogan, ať je sdělení jakkoliv jednoduché, postrádá veškerou rozlišovací způsobilost.

Dále Evropský soudní dvůr konstatoval, že toto uvedené sdělení ze sloganu nevyplývá zjevným způsobem, ale dotčená veřejnost musí vynaložit určité výkladové úsilí. Spolu s touto skutečností také slogan obsahuje určitou míru originality a výstižnosti, na základě které je tedy snadno zapamatovatelný. Na závěr neopomněl uvést ani fakt, že se jedná o slogan s dobrým jménem, který společnost Audi AG používá u svých automobilů již řadu let.

Na základě výše uvedených důvodů tedy Evropský soudní dvůr došel k závěru, že předmětný slogan rozlišovací způsobilost naplňuje a zrušil sporné rozhodnutí druhého odvolacího senátu v rozsahu, ve kterém odvolací senát částečně zamítl přihlášku ochranné známky „Vorsprung durch Technik“ na základě chybné aplikace čl. 7, odst. 1, písm. b) nařízení č. 40/94.

4.2.3. Rozlišovací způsobilost u ochranných známek s obrazovými prvky

Rozlišovací způsobilost u ochranných známek s obrazovými prvky se odvíjí od schopnosti zapůsobit na spotřebitele a schopnosti spotřebitele si takovou ochrannou známku zapamatovat. Takové ochranné známky, které tyto funkce ze své podstaty postrádají, jsou typicky ochranné známky složené z běžných geometrických tvarů. Výjimku pak tvoří geometrické tvary, které jsou schopny se svými vlastnostmi a zobrazením odlišit od jiných podobných běžných geometrických tvarů.

4.2.4. Rozlišovací způsobilost u ochranných známek prostorových

Prostorovou ochrannou známkou, která je způsobilá rozlišovat výrobky a služby jednoho od výrobků a služeb třetích osob, jsou především takové označení, jejichž tvar nesouvisí s výrobkem či službou, pro kterou je přihlašováno. Označení, která jsou tvořena tvarem výrobku či služby, pro kterou se přihlašují, ze zápisu také nejsou vyloučena, musí však obsahovat rovněž i jiné rozlišující prvky, slovní nebo obrazové.

Obdobná podmínka se vztahuje i na označení, která jsou tvořena běžným tvarem výrobku, pro který se přihlašuje. Zde je pro nabytí dostatečné rozlišovací způsobilosti zapotřebí, aby takové označení obsahovalo i další distinktivní prvky, jako jsou například nalepené etikety na láhvích, které obsahují obrazové či slovní prvky. Pokud takovéto prvky označení neobsahuje, je k nabytí rozlišovací způsobilosti zapotřebí prokázat její získání v obchodním styku.

Označení, které jsou absolutně nezpůsobilé stát se ochrannou známkou, jsou ta, která jsou tvořena tvarem či jinou vlastností, která vychází přímo ze samotné povahy výrobku či mu dávají pouze určitou přidanou hodnotu.

4.2.5. Rozlišovací způsobilost u ochranných známek pozičních

Takovéto ochranné známky chrání specifický způsob, jakým jsou na výrobcích tato označení umístěna. Rozlišovací způsobilost takového označení je stanovena mírou schopnosti běžného spotřebitele odlišit takovou ochrannou známku od samotného vzhledu výrobku.⁴³ Výjimku z této podmínky pak, shodně jako v případě ochranných známek prostorových, tvoří získání rozlišovací způsobilosti užíváním pozičního označení v obchodním styku.

⁴³ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 17. ISBN 978-80-7598-899-7.

4.2.6. Rozlišovací způsobilost u ochranných známek se vzorem

Obdobně jako u ochranných známek prostorových, i zde je třeba pro určení rozlišovací způsobilosti stanovit, jak je konkrétní vzor pro daný výrobek nebo službu běžný anebo obyčejný a v jaké míře obsahuje prvky, které odlišují daný výrobek či službu od výrobků nebo služeb druhých⁴⁴. Je třeba vycházet z úvahy, do jaké míry je přihlašované označování schopno zaručit jedinečnost a odlišitelnost výrobku či služby jednoho od výrobku nebo služby druhého. U ochranných známek se vzorem je také třeba dbát opatrnosti u výběru vzoru, jelikož jeho přílišná komplikovanost může vést k tomu, že bude označení vnímáno pouze jako dekorativní motiv a takové označení postrádá rozlišovací způsobilost⁴⁵.

4.2.7. Rozlišovací způsobilost u ochranných známek barevných

To, že ochrannou známku může tvořit kombinace barev, jsem již zmiňoval dříve. Ve výjimečných případech však může takové označení tvořit i jen jedna barva, musí jít však o omezené množství zboží, pro které je ochranná známka určena, a pouze pro omezený, specifický trh⁴⁶.

V případě kombinace dvou a více barev musí být jasně stanoveno trvalé pořadí a uspořádání takových barev v ochranné známce, v opačném případě by totiž přihlašovatel musel podat samostatnou přihlášku pro každou kombinaci zvlášť.

Nabytí rozlišovací způsobilosti je u takové ochranné známky především jejím užíváním v obchodním styku, avšak v takovém případě je pro získání rozlišovací způsobilosti nezbytné, aby taková barevná kombinace nebyla zcela běžná.

Samotnou přísnost posuzování zápisné způsobilosti takové ochranné známky prokazuje i počet barevných ochranných známek zapsaných u Úřadu průmyslového vlastnictví, kde je v současné době registrováno pouze devět ochranných známek tvořených barvou či kombinací barev⁴⁷.

4.3. Označení pouze popisná

⁴⁴ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 17. ISBN 978-80-7598-899-7.

⁴⁵ Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého senátu) ve věci T-36/01 Glaverbel v. OHIM, ze dne 9. října 2002, bod 28.

⁴⁶ Rozsudek Soudního dvora ve věci C-104/01 Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, ze dne 6. května 2003, bod 66.

⁴⁷ Dle dostupné databáze ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví. Dostupné na: <https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.oza.frm>

Rozlišovací způsobilostí nebudou disponovat ani označení uvedená v ustanovení §4 písm. c), která slouží a jsou vnímána spotřebiteli pouze jako informace o výrobku nebo službě a informace o jejich kvalitách a vlastnostech, tedy druhu, jakosti, množství, účelu, hodnotě, zeměpisnému původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služeb nebo jiných vlastností. Obdobně je tento důvod obsažen i v čl. 3 odst. 1 písm. d) Směrnice 2008/95/ES a čl. 4 písm. d) Směrnice 2015/2436/EU, resp. čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení EUTMR pro ochranné známky EU.

U takovýchto označení existuje absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti jak ve smyslu §4, písm. c), tak i ve smyslu §4, písm. b) pro nedostatek vnitřní rozlišovací způsobilosti. Je však možné překonat nedostatek vnitřní rozlišovací způsobilosti přidáním slovního nebo grafického prvku k jinak popisnému označení a získat tak zápisnou způsobilost pro přihlašované označení.

I zde také platí výjimka v podobě možnosti získání rozlišovací způsobilosti takového označení užíváním v obchodním styku.

4.4. Označení obvyklá

Toto ustanovení reflektuje právní úpravu obsaženou v čl. 3 odst. 1 písm. d) Směrnice 2008/95/ES a čl. 4 písm. d) Směrnice 2015/2436/EU, resp. čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení EUTMR pro ochranné známky EU.

Zápisné způsobilosti nenabývají dle písmena d) rozebíraného §4 ani taková označení, která obsahují takové výrazy, které jsou obvyklé v běžném jazyce nebo obvyklé v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech. Nejsou totiž z důvodu absence rozlišovací způsobilosti schopna rozlišit výrobek nebo službu jednoho od výrobku nebo služby druhého. Samotná běžnost se pak posuzuje ve vztahu k přihlašovaným výrobkům nebo službám a ve vztahu k tomu, jak je označení vnímáno cílovou veřejností⁴⁸, přičemž cílovou veřejností se v tomto případě rozumí spotřebitelé a koncoví příjemci přihlašovaných výrobků nebo služeb⁴⁹. Z důvodu běžného užívání a časté neexistence alternativního označení v obchodním styku v daném odvětví je třeba takové označení ponechat k volnému užití. Takováto označení, spadající do tohoto ustanovení, nenabývají ani dostatečné rozlišovací způsobilosti dle § 4, písm. b), shodně jako tomu bylo

⁴⁸ Rozsudek Soudu (třetího senátu) ve věci T-322/03 Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH v. OHIM, ze dne 16. března 2006, bod 49.

⁴⁹ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 19. ISBN 978-80-7598-899-7.

s ustanovením § 4, písm. c). Toto ustanovení je v podstatě jakousi konkretizací ustanovení § 4, písm. b). Takovým označením však nic nebrání získat potřebnou rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku⁵⁰.

Obdobně se toto ustanovení nebude vztahovat ani na označení, které obsahuje též jiné, neobvyklé prvky. Takové označení nebude trpět zápisnou nezpůsobilostí.

4.5. Tvar nebo jiné vlastnosti výrobku

Obdobně jako tomu bylo u předchozích absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, i tento důvod je upraven na unijní úrovni, a to sice v čl. 3 odst. 1 písm. e) Směrnice 2008/95/ES, čl. 4 odst. 1 písm. e) Směrnice 2015/2436/EU, resp. čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení EUTMR pro ochranné známky EU.

Toto ustanovení §4 písm. e), na rozdíl od předchozích absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, se týká pouze výrobků, nikoliv služeb. Cílem takového ustanovení je zabránit tomu, aby si někdo přivlastnil obecně používaný a potřebný tvar nebo jinou potřebnou, běžně používanou vlastnost výrobku zapsáním jako ochranné známky.

Předně se jedná o taková označení, která jsou tvořena vlastností nebo tvarem výrobku, který vyplývá z jeho samotné povahy, jako jsou typicky různé druhové vlastnosti výrobků (například vyobrazení podlouhlého úzkého předmětu s ostrým koncem pro výrobky „nože“).

Dále jsou to označení obsahující tvar nebo vlastnost výrobku nezbytně potřebnou pro dosažení technického výsledku, tedy různé tvary a vlastnosti, které zajišťují určitou technickou funkci⁵¹.

A na závěr jsou to i označení tvořená tvarem nebo vlastností výrobku, které svou podstatou přidávají podstatnou užitnou hodnotu. Zpravidla se jedná o označení upravující estetickou stranu výrobku spolu s vlastnostmi potřebnými nebo zlepšujícími funkčnost takového výrobku⁵².

⁵⁰ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 19. ISBN 978-80-7598-899-7.

⁵¹ Tamtéž. s. 20.

⁵² Tamtéž.

K vyloučení ze zápisné způsobilosti takového označení postačí naplnění rysů alespoň jednoho ze tří výše uvedených důvodů⁵³. Jakmile by byl však naplněn jeden důvod pouze částečně, nelze toto ustanovení použít⁵⁴.

4.6. Rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy

Tato úprava je obsažena v čl. 3 odst. 1 písm. f) Směrnice 2008/95/ES, čl. 4 odst. 1 písm. f) Směrnice 2015/2436/EU, resp. čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení EUTMR pro ochranné známky EU.

Smyslem tohoto ustanovení §4 písm. f) je nepřiznat zápisnou způsobilost takovým označením, která se nějakým způsobem přičí veřejnému pořádku nebo dobrým mravům.

Za označení odporující veřejnému pořádku, který je definován jako jakýsi souhrn pravidel nebo zásad chování na veřejnosti, na kterých je nutno bezvýhradně trvat⁵⁵, lze považovat taková označení, která odporují principům demokratického právního státu a jeho ústavním zásadám, na kterých je Česká republika založena. Jsou to zejména označení podporující terorismus, podporující rasismus, diskriminaci, násilí, drogy a podobné.

V rozporu s dobrými mravy, tedy s všeobecně uznávaným způsobem chování, které nikomu nepůsobí újmu, jsou pak taková označení, která jsou svým vyjádřením (sprostým, nenávidným, hanlivým, necudným či obdobně škodlivým) společensky závadná.

Při posuzování, zda dané označení lze zařadit do označení spadající do této kategorie, je rozhodující jak posouzení přihlášky Úřadem průmyslového vlastnictví, popřípadě soudem při přezkumu rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, tak i způsob vnímání označení veřejností.

4.7. Označení způsobilá klamat veřejnost

Tento důvod je uveden též v čl. 3 odst. 1 písm. g) Směrnice 2008/95/ES, čl. 4 odst. 1 písm. g) Směrnice 2015/2436/EU, resp. čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení EUTMR pro ochranné známky EU.

⁵³ Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ve věci C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik a Peter Opsvik A/S, ze dne 18. září 2014, body 39-41.

⁵⁴ Stanovisko generálního advokáta Macieje Szpunara ve věci C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik a Peter Opsvik A/S, ze dne 14. května 2014.

⁵⁵ Prof. JUDr. Dušan Hendrych a kolektiv. *Právníký slovník, 3. podstatně rozšířené vydání*. C. H. Beck, 2009, s. 1236. ISBN 978-80-7400-059-1.

Dle ustanovení § 4 písm. g) jsou ze zápisu zcela vyloučena taková označení, která svou povahou klamou o vlastnostech daného výrobku nebo služby, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ. Výčet v tomto ustanovení je pouze demonstrativní, zápisnou nezpůsobilost mohou zakládat i označení, která klamou veřejnost jiným než v ustanovení uvedeným způsobem, musí jít však vždy o klamání jasné a zřejmé⁵⁶. K tomu, aby mohlo být zapsání takového označení zakázáno je třeba, aby existovalo skutečné nebo hrozící nebezpečí klamání spotřebitele, přičemž se má za to, že spotřebitel je přiměřeně pozorný, obezřetný a informovaný.

4.8. Označení týkající se starších zapsaných názvů rostlin

Tato absolutní překážka zápisné způsobilosti obsažená v ustanovení § 4 písm. h) byla do Zákona o ochranných známkách přidána až Velkou novelou. Předmětem ochrany v tomto případě není název odrůdy, nýbrž odrůda samotná.

Stanovuje, že do rejstříku ochranných známek se nezapíše taková označení, u kterých je pro určitou odrůdu rostlin již zapsáno starší označení v souladu s právními předpisy České republiky, Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů.

Dále se do rejstříku ochranných známek nezapíše taková označení, která obsahují název zapsané odrůdy rostlin nebo jej v podstatných znacích reprodukuje. Absolutní překážka zápisné způsobilosti platí i pro označení v podobě seznamu výrobků a služeb, který se týká odrůd rostlin stejných nebo úzce příbuzných druhů s těmi, které mají takovou odrůdu již zapsanou.

Účelem tohoto ustanovení je umožnit užívání zapsaných názvů odrůd rostlin komukoliv bez omezení, která by jinak vyplývala z výlučných práv k ochranným známkám⁵⁷. Držitel šlechtitelských práv (práv ke konkrétní odrůdě) nemůže nikomu bránit v užívání názvu odrůdy a takový název může být užíván kýmkoliv⁵⁸. Při užívání odrůdy k obchodním účelům má ten, kdo nabízí, povinnost označovat takovou odrůdu příslušným názvem.

⁵⁶ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 22. ISBN 978-80-7598-899-7.

⁵⁷ Tamtéž. s. 23.

⁵⁸ Tamtéž. s. 24.

Kromě Zákona o ochranných známkách je ochrana práv k odrůdám na národní úrovni upravena v zákoně č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) ze dne 29. 11. 2000, který nabyl účinnosti dne 1. 2. 2001.

V komunitárním právu je ochrana upravena nařízením Rady Evropské unie (tehdy Rada Evropského společenství) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství. Odrůdový úřad Společenství vede seznam odrůd rostlin chráněných komunitárním právem na základě výše zmíněného nařízení a taková označení, která jsou v tomto seznamu zapsána, požívají ochranu na celém území Evropské unie⁵⁹.

Na mezinárodní úrovni byla v souvislosti s ochranou nových odrůd rostlin roku 1961 uzavřena Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin, na základě které vznikla Mezinárodní unie na ochranu nových odrůd rostlin.

Soulad přihlášky ochranné známky s výše uvedenými prameny práva v oblasti ochrany práv k odrůdám v České republice kontroluje Úřad průmyslového vlastnictví. V případě, kdy Úřad průmyslového vlastnictví dojde k závěru, že: *„přihlašované označení název zapsané odrůdy rostlin obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích, uplatní se důvod pro zamítnutí ochrany podle komentovaného ustanovení pouze tehdy, když se výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných odrůd s těmi, na které se vztahuje zapsané označení odrůdy rostlin“*⁶⁰.

4.9. Označení obsahující označení požívající ochrany dle článku 6ter Pařížské úmluvy

Dle tohoto ustanovení § 4 písm. i) jsou ze zápisu vyloučena ta označení, která obsahují označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány.

Obdobné ustanovení bychom též našli v čl. 3 odst. 1 písm. h) Směrnice 2008/95/ES, čl. 4 odst. 1 písm. h) Směrnice 2015/2436/EU, resp. čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení EUTMR pro ochranné známky EU.

⁵⁹ Tamtéž.

⁶⁰ Tamtéž. s. 25.

Účelem tohoto ustanovení je chránit níže zmíněné symboly před jejich užitím v obchodním styku v podobě ochranných známek, ať už se jedná o výrobky nebo služby, a zajistit kontrolu státu nad užíváním takových svých symbolů.

Bez souhlasu příslušného orgánu je dle článku 6ter zakázáno užívání erbů, vlajek a jiných znaků státní svrchovanosti unijních zemí, úředních zkušebních, puncovních a záručních značek u nich zavedených, jakož i každých napodobení z hlediska heraldického⁶¹.

Takový zákaz se vztahuje i na erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky anebo názvy mezinárodních mezivládních organizací, jichž je jedna nebo více unijních zemí členem, s výjimkou těch erbů, vlajek a jiných symbolických znaků, zkratk a názvů, jejichž ochrana byla již předmětem platných mezinárodních dohod⁶², přičemž žádná unijní země nesmí být nucena k použití tohoto ustanovení v neprospěch osob, které v dobré víře nabyly tato práva před nabytím účinnosti této Pařížské úmluvy.

V případě, že označení nejsou takového druhu, aby mohly ve veřejnosti vzbudit dojem o souvislosti mezi příslušnou organizací a znaky, vlajkami, znaky státní svrchovanosti, zkratkami nebo názvy, nebo není-li užívání nebo zápis pravděpodobně takového druhu, že by byl s to klamat veřejnost o souvislosti mezi uživatelem a organizací⁶³, nejsou unijní země povinny ustanovení 6ter, odst. 1, písm. a) aplikovat.

Ve smyslu ustanovení 6ter Pařížské úmluvy platí absolutní zápisná nezpůsobnost na taková označení, která jsou nejen přesnou reprodukcí některé výše zmíněné symboliky nebo jsou heraldickou napodobeninou, kterou ustálená judikatura definuje jako napodobeninu vykazující heraldické konotace, jež odlišují symbolický znak od ostatních označení⁶⁴.

4.10. Označení obsahující jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy

Obdobná právní úprava je zanesena na komunitární úrovni ve směrnicih 2008/95/ES, konkrétně pak čl. 3 odst. 2 písm. c) a 2015/2436/EU v čl. 4 odst. 3 písm. c). Nařízení 2017/1001 pak ve svém čl. 7 odst. 1 písm. i) specifikuje konkrétní důvod

⁶¹ Čl. 6ter 1 (a) Pařížské úmluvy.

⁶² Čl. 6ter 1 (b) Pařížské úmluvy.

⁶³ Čl. 6ter 1 (c) Pařížské úmluvy.

⁶⁴ Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ve spojené věci C-202/08 P a C-208/08 P American Clothing Associates NV v. OHIM, ze dne 16. července 2009, bod 48.

absolutní zápisné nezpůsobilosti ochranné známky EU z obdobného důvodu, jako předmětné ustanovení této podkapitoly.

Do rejstříku se dle § 4 písm. j) nezapíše taková označení, která obsahují jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem veřejného zájmu, ledaže příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu.

Jinými znaky, emblémy a erby se dle čl. 6ter, odst. 3 Pařížské úmluvy rozumí taková označení, která nebyla zanesena v databázi vedené Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví buď z důvodu neoznámení označení tomuto úřadu nebo pokud se jedná o označení spjaté s mezinárodní mezivládní organizací, která požívá ochrany dle jiné mezinárodní smlouvy, jakým je například symbol červeného kříže na bílém poli, který je již chráněn Ženevskou úmluvou o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli ze dne 12. srpna 1949, konkrétně pak čl. 44 této úmluvy. Do této široce vymezené skupiny bychom dále mohli zařadit například symboly územně samosprávných celků, vlajku prezidenta republiky nebo i státní hymnu.

Tento absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti se uplatní pouze tehdy, pokud půjde o užití takového označení ve veřejném zájmu⁶⁵.

Obdobně, jako tomu bylo u písm. i), i zde se absolutní zápisná nezpůsobilost vztahuje nejen na přesná ztvárnění chráněných označení, nýbrž i na heraldické napodobeniny, jak v oblasti výrobků, tak i služeb⁶⁶.

4.11. Označení obsahující znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol

Do rejstříku ochranných známek se v souladu s § 4 písm. j) nezapíše takové označení, které obsahuje znaky vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol.

Toto ustanovení je výsledkem implementace Směrnice 2008/95/ES a Směrnice 2015/2436/EU, které obsahovaly podobná ustanovení v čl. 3, odst. 2 písm. b) v případě směrnice 2008/95/ES, resp. čl. 4, odst. 3, písm. b) u směrnice 2015/2436/EU.

⁶⁵ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 90. ISBN 978-80-7552-762-2.

⁶⁶ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 28. ISBN 978-80-7598-899-7.

Pojem znak vysoké symbolické hodnoty je značně široký a není nijak konkrétně definován, je tedy na posouzení a interpretaci Úřadu průmyslového vlastnictví, aby pro každou přihlášku určil, zda přihlašované označení lze podřadit pod toto ustanovení⁶⁷.

Obecně se jedná o taková označení, která obsahují jasný a přímý odkaz na určitou hodnotu, která je historicky či kulturně významná, jsou to tedy například různé náboženské symboly, jako je křesťanský kříž, Davidova hvězda, Horovo oko, ale zároveň také různá významná náboženská či památná místa, jména svatých nebo názvy církví a řeholních řádů, či jiných kulturně nebo historicky významných institucí.

Absolutně nezpůsobilá zápisu jsou taková označení, která by svým obsahem nějaký znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženské symboly, znevažovala⁶⁸.

4.12. Označení, jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu České republiky nebo Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv

V případech, kdy by se přihlašované označení přičilo některému ustanovení vnitrostátního předpisu, předpisu Evropské unie nebo by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, bude takovéto označení na základě tohoto písmena l) vyloučeno ze zápisu z důvodu absolutní překážky zápisné způsobilosti. Velkou novelou byla v tomto ustanovení specifikována označení zejména na označení týkající se označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

Ochrana označení původu a zeměpisných označení je upravena vnitrostátně Zákonem o ochraně označení původu a zeměpisných označení⁶⁹, v rámci Evropské unie jsou pak pramenem ochrany v této oblasti zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012⁷⁰, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/787⁷¹,

⁶⁷ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 91. ISBN 978-80-7552-762-2.

⁶⁸ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 29. ISBN 978-80-7598-899-7.

⁶⁹ Zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, platný od 31.12.2001, účinný od 1.4.2002.

⁷⁰ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, ze dne 21.11.2012.

⁷¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/787, o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin,

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014⁷² a nařízení (EU) č. 1308/2013⁷³, přičemž takováto ochrana na úrovni Evropské unie se vztahuje pouze na určité kategorie výrobku, které nesou přívlástek „zemědělské“ či „agri“. Dle Evropské komise je komunitární úroveň právní ochrany natolik obsáhlá a rozsáhlá, že vylučuje jakékoliv jiné způsoby ochrany takových označení a z tohoto důvodu by se neměl povolovat zápis takovýchto označení na národní úrovni členských států Evropské unie⁷⁴.

Na mezinárodní úrovni upravuje ochranu označení původu zejména Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 (dále jen „Lisabonská dohoda“) a Ženevský akt Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označení ze dne 26. února 2020, kdy tyto dvě uzavřené dohody tvoří dohromady tzv. „Lisabonský systém“. Označení zapsaná a chráněná v rámci Lisabonského systému jsou vedena v rejstříku u WIPO. Mimo tyto dvě dohody stojí za zmínění dohoda TRIPS, jíž je Česká republika i Evropská unie smluvní stranou.

Tradičním výrazem pro víno se rozumí takový výraz, který členské státy používají u různých vinných výrobků, zejména pro označení jejich výroby nebo způsobu zrání nebo jakosti, barvy, místa zrání nebo třeba zvláštní historie vinného výrobku⁷⁵. Jsou jimi například označení „burčák“, „Château“ nebo třeba „pozdní sběr“. Takovým výrazům je na komunitární úrovni poskytována ochrana nařízením (EU) č. 1308/2013⁷⁶ a nařízením (EU) 2019/33⁷⁷.

Ochranou zaručených tradičních specialit se rozumí ochrana tradičních metod produkce a tradiční receptury *„prostřednictvím pomoci poskytované producentům tradičních produktů při uvádění jejich produktů na trh a informování spotřebitelů o*

používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008, ze dne 17.4.2008.

⁷² Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, ze dne 26.2.2014.

⁷³ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, ze dne 17.12.2013

⁷⁴ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 30. ISBN 978-80-7598-899-7.

⁷⁵ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, ze dne 17.12.2013, článek 112 písm. b).

⁷⁶ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, ze dne 17.12.2013.

⁷⁷ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2019/33, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námítky, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu, ze dne 17.10.2018.

vlastnostech jejich tradičních receptur a produktů představujících přidanou hodnotu“⁷⁸. Příklady označení zaručených tradičních specialit jsou například Bratislavský rožok, Tradiční Špekáčky, Spišské párky, Jamón Serrano nebo Mozzarella. Názvy zaručených tradičních specialit jsou pod ochranou členských států EU, které mají povinnost zabránit zaměnitelnosti vnitrostátních obchodních názvů s názvy, které jsou již zapsány⁷⁹. Na komunitární úrovni je ochrana specifikována v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012⁸⁰.

Mimo explicitně uvedených označení se toto ustanovení vztahuje i na další označení, která nesmí být v rozporu s právními předpisy či mezinárodními smlouvami. Jsou jimi například státní symboly České republiky, olympijská symbolika, označení „banka“, označení „policie“ a jiné⁸¹.

4.13. Získání rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám

Ustanovení § 5 upravuje situaci, kdy i v případě, že určité označení dle § 4 písm. b), c) nebo d) postrádá vnitřní rozlišovací způsobilost a bylo by tedy za běžné situace nezpůsobilé zápisu, může díky užívání tohoto označení dotčenou veřejností v obchodním styku získat rozlišovací způsobilost. Tato situace může nastat jak u výrobků, tak u služeb. Pro prokázání takové skutečnosti nese důkazní břemeno přihlašovatel označení, který musí během řízení o zápisu předložit potřebné důkazy nasvědčující tomu, že označení opravdu užíváním v obchodním styku nabylo rozlišovací způsobilosti.

5. Relativní překážky zápisné způsobilosti ochranné známky

Toto ustanovení je výsledkem implementace Směrnice 89/104/EHS, která ve svém čl. 4 zakotvuje ochranu práv třetích osob ve vztahu s přihlašованиеm označení, která by mohla ohrozit nebo poškodit taková práva třetích osob. Úprava obdobná ustanovení § 7

⁷⁸ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, ze dne 21.11.2012, článek 17.

⁷⁹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, ze dne 21.11.2012, článek 24.

⁸⁰ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, ze dne 21.11.2012.

⁸¹ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 35. ISBN 978-80-7598-899-7.

je zanesena i ve Směrnici 2015/2436, která upravuje relativní překážky zápisné způsobilosti ve svém článku 5.

Relativní překážky zápisné způsobilosti jsou překážky soukromoprávní povahy, kdy není předmětem posuzování samotná způsobilost označení být ochrannou známkou (tedy zejména zda takové označení disponuje rozlišovací způsobilostí), ale zasažení přihlašovaného označení do již existujících starších práv třetí osoby, která disponuje zapsanou starší ochrannou známkou. Starší ochrannou známkou ve smyslu §3 Zákona o ochranných známkách rozumíme zapsanou národní ochrannou známkou, mezinárodní ochrannou známkou či ochrannou známkou Evropské unie, mají-li dřívější den podání, ochrannou známkou Evropské unie, k níž je ve smyslu čl. 39 a 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady uplatněn nárok na vstup do práv ze starší ochranné známky (dále jen „seniorita“) uvedené v písmenu a) bodech 1 a 2, i když se vlastník této starší známky vzdal nebo známka zanikla, ochranná známka, která byla přihlášená v souladu s ustanoveními výše, pokud bude zapsána a ochranná známka, která je všeobecně známá a které vznikla ochrana ještě dříve, než byla podána přihláška pozdější ochranné známky a stále trvá. Takovéto oprávněné osoby ze starší ochranné známky se mohou u Úřadu průmyslového vlastnictví domáhat svých práv prostřednictvím námitek (dále jen „námitka“).

Jednotlivé důvody pro podání námitek jsou uvedeny v §7 Zákona o ochranných známkách a budou jim věnovány jednotlivé podkapitoly níže.

5.1. Starší ochranná známka je shodná s přihlašovaným označením a jeho výrobky nebo službami

Před transpozicí harmonizační Směrnice 2015/2436 byl tento důvod, uvedený ve zrušeném § 6, zjišťován a posuzován Úřadem průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti. V současné právní úpravě však platí, že takovéto důvody již nezkoumá Úřad průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti, nýbrž je třeba uplatnit institut námitek vlastníkem starší ochranné známky.

Vlastník starší ochranné známky je dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) oprávněn podat námitku proti přihlašovanému označení, které je shodné s již zapsanou starší ochrannou známkou, a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení.

Shodností označení se rozumí shodnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou všemi prvky ochranné známky, ve všech znacích, patrná bez jakéhokoliv zkoumání a prověřování. Shoda musí být tedy zcela očividná.

Shodou výrobků nebo služeb je potom taková situace, kdy přihlašované označení skýtá stejné vyjádření jako starší ochranná známka, nebo to jsou synonyma, či je přihlašovaná kategorie podmnožinou kategorie zapsané pod starší ochrannou známkou, nebo naopak, pokud kategorie zapsaná pod starší ochrannou známkou je podmnožinou kategorie přihlašovaného označení⁸². Shoda výrobků nebo služeb může nastat také v případě, kdy se kategorie výrobků nebo služeb starší ochranné známky a kategorie výrobků nebo služeb u přihlašovaného označení překrývají a obě spadají do jedné, zastřešující, kategorie⁸³.

Pro naplnění tohoto relativního důvodu je třeba, aby oba případy shody byly splněny kumulativně, nestačí tedy jen naplnění samotné shody s již zapsanou ochrannou známkou, anebo jen shody zápisu pro stejné výrobky či služby.

V námitkovém řízení může přihlašovatel ochranné známky disponovat rozsahem výrobků a služeb, pro který se známka přihlašuje, který může takto zúžit, aby tak zamezil shodě v některé ze zmíněných oblastí.

5.2. Starší ochranná známka je shodná či podobná s přihlašovaným označením a jeho výrobky nebo službami

Námitku shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení a shodnosti či podobnosti jeho výrobků a služeb je dle předmětného ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) oprávněn podat vlastník starší ochranné známky v případě, kdy z důvodu výše zmíněné shodnosti či podobnosti existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, přičemž obecná definice pravděpodobností záměny popisuje tuto situaci jako takovou, kdy průměrný spotřebitel dojde vzhledem ke shodnosti či podobnosti označení a jeho výrobků nebo služeb k závěru, že pochází ze stejného subjektu nebo z více subjektů ekonomicky propojených. Nejedná se však o jednoznačnou a kompletní definici, jedná se pouze o definici zformovanou výkladem a judikaturou Úřadu průmyslového vlastnictví, soudů,

⁸² PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 40. ISBN 978-80-7598-899-7.

⁸³ Tamtéž. s. 41.

SDEU, EUIPO a směrnic 89/104/EHS a 2008/95/ES⁸⁴. Asociací se pak rozumí taková situace, kdy průměrný spotřebitel bude předpokládat na základě určité spojitosti, že předmětné označení nebo výrobky nebo služby pocházejí ze stejného subjektu nebo z více subjektů hospodářsky propojených⁸⁵. Otázkou pravděpodobnosti záměny se zabýval i Soudní dvůr Evropské unie ve svém judikátu C-251/95 SABEL BV v. Puma Ag, Rudolf Dassler Sport, který budu detailněji rozebírat níže.

Na rozdíl od ustanovení §7 odst. 1 písm. a) postačí, když je naplněna pouhá podobnost označení a jeho výrobků nebo služeb, nikoliv shodnost. V případě shodnosti se pak jedná o podmínku nikoliv kumulativní, jak tomu bylo u předchozího ustanovení, tedy že musí shodnost nastat jak u označení, tak u výrobků a služeb, nýbrž alternativní, tedy že k aktivní legitimaci postačí shodnost buď v předmětu označení nebo v předmětu výrobků nebo služeb.

Při posuzování kritéria podobnosti výrobků nebo služeb s výrobky nebo službami zapsanými pro starší ochrannou známku jsou nejspíše nejdůležitějšími aspekty posuzování zejména povaha daných výrobků nebo služeb, způsob jejich využití, účel těchto výrobků nebo služeb, komplementarita, konkurenční vztah mezi výrobky nebo službami a okruh koncových spotřebitelů.

Při posuzování shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb přihlašovaného označení s výrobky nebo službami starší ochranné známky Evropské unie vychází Úřad průmyslového vlastnictví standardně z českého znění seznamu výrobků nebo služeb chráněných ochrannou známkou, obsaženého v rejstříku vedeném u EUIPO, a dostupného ve všech úředních jazycích členských států. Pokud se však vyskytnou určité pochybnosti o správné interpretaci české verze seznamu v konkrétním případě, rozhodným zněním se pak stává takové znění, v jehož jazyce byla přihláška ochranné známky Evropské unie podána k EUIPO. Pokud není přihláška podána některým z jazyků úřadu, kterými jsou v souladu s čl. 146, odst. 2 nařízení EUTMR angličtina, francouzština, italština, němčina nebo španělština, užije se dle čl. 147, odst. 3 EUTMR znění seznamu v takovém jazyce, který uvedl přihlašovatel v přihlášce jako druhý jazyk, který musí být dle čl. 146, odst. 3 EUTMR úředním jazykem EUIPO.

⁸⁴ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 122. ISBN 978-80-7552-762-2.

⁸⁵ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 42. ISBN 978-80-7598-899-7.

U posuzování podobnosti mezi samotným přihlašovaným označením a starší ochrannou známkou jsou posuzovanými faktory vizuální, fonetická a významová podobnost. Při posuzování je třeba vzít v potaz celkový dojem, kterým přihlašované označení působí na spotřebitele⁸⁶.

5.2.1. Judikát C-251/95, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport

V tomto judikátu ze dne 11. listopadu 1997 se Soudní dvůr Evropské unie zabýval posuzováním předběžné otázky podané německým Bundesgerichtshof dle článku 177 „Treaty establishing the European Community“⁸⁷, týkající se výkladu čl. 4, odst. 1, písm. b) Směrnice 89/104/EHS.

Předmětem této předběžné otázky byl spor mezi nizozemskou společností SABEL BV (dále jen „SABEL“) a německou společností Puma AG, Rudolf Dassler Sport (dále jen „Puma“) vzniklý z důvodu podané přihlášky k zápisu ochranné známky IR 540 894 v Německu pro třídu výrobků č.18 - kůže a imitace kůže, výrobky z takovýchto materiálů, které nejsou obsaženy v jiných třídách, tašky a kabelky, a třídu výrobků č. 25 - oděvy, včetně punčochových kalhot, jiného punčochového zboží, opasků, šál, kravat a šlíp; obuv; klobouky.

Společnost Puma podala námitku proti registraci takovéto ochranné známky z důvodu podobnosti s již existující starší obrazovou ochrannou známkou, kterou má v Německu zapsanou společnost Puma (tedy všeobecně známou „kočkovitou šelmu ve skoku“) pod číslem 1 106 066 mimo jiné pro kůži, imitaci kůže, výrobky z takovýchto materiálů (tašky), jakož i oděvy.

Případ posuzoval nejdříve Německý patentový úřad, ke kterému podala společnost Puma námitku a který posléze vyřkl, že zde k žádné shodě nedochází a námitku tedy zamítl. Poté se touto otázkou zabýval Bundesgerichtshof, který se rozhodl své řízení přerušit a podat předběžnou otázku, která zní: *„Je z hlediska výkladu čl. 4, odst. 1, písm. b) první směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, sblížující právní předpisy členských států o ochranných známkách, dostačující zjištění, že zde existuje riziko záměny mezi označením skládajícím se ze slova a obrazu a označením skládajícím se výhradně z obrazu, které je zaregistrováno pro stejné či podobné výrobky a není u veřejnosti*

⁸⁶ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 45. ISBN 978-80-7598-899-7.

⁸⁷ „Consolidated versions of the Treaty of European Union and of the Treaty establishing the European Community (2002)“, ze dne 24.12.2002.

*nikterak zvlášť známo, že se shodují v sémantickém obsahu (v tomto případě skákající kočkovitá šelma)?*⁸⁸. Druhou otázkou pak bylo „*jaký má v této souvislosti význam znění směrnice, podle kterého nebezpečí záměny obsahuje též nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou?*“⁸⁹.

Podstatou této předběžné otázky je, zda kritérium nebezpečí záměny, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou, uvedené v čl. 4, odst. 1, písm. b) Směrnice 89/104/EHS musí být vykládáno v takovém smyslu, že i samotná asociace, kterou si veřejnost může vytvořit mezi dvěma známkami na základě jejich podobnosti v sémantickém obsahu, je dostatečným důvodem pro vyvození závěru, že zde existuje riziko záměny ve smyslu tohoto ustanovení, vzhledem k tomu, že jedna z těchto ochranných známek je tvořena kombinací slova a obrazu, zatímco ta druhá, skládající se pouze z obrazu, je zapsaná pro shodné nebo podobné výrobky a není u veřejnosti nikterak zvlášť známá.

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl ve svém judikátu následovně. Kritérium „nebezpečí záměny, které obsahuje též nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“ obsažené v čl. 4, odst. 1, písm. b) Směrnice 89/104/EHS, musí být vykládáno tak, že i pouhá asociace mezi dvěma ochrannými známkami, kterou si může veřejnost vytvořit na základě shody v sémantickém obsahu, není sama o sobě dostačujícím důvodem pro vyřčení existence nebezpečí záměny ve smyslu tohoto ustanovení.

5.3. Ochranná známka s dobrým jménem

Podle § 7, odst. 1, písm. c) se do rejstříku ochranných známek nezapíše na základě námitek proti zápisu podaných vlastníkem starší ochranné známky takové označení, které je shodné se starší ochrannou známkou nebo je jí podobné, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v České republice a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

⁸⁸ Rozsudek Soudního dvora ve věci C-251/95, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ze dne 11. listopadu 1997, bod 10.

⁸⁹ Tamtéž.

Dobrym jménem se rozumí jakási pověst, kterou ochranná známka získala u podstatné části relevantní veřejnosti, složené z průměrných spotřebitelů, která výrobky či služby s takovou ochrannou známkou spojuje s určitými vlastnostmi, jako je exkluzivita, kvalita a podobně, a v případě konfrontace s novější přihlašovanou ochrannou známkou by si mohla veřejnost vytvořit asociaci mezi starší a novější ochrannou známkou, čímž by mohla starší ochranná známka utrpět újmu⁹⁰.

Důkazní břemeno nese vlastník starší ochranné známky, který musí dobré jméno ochranné známky prokázat s pomocí různých průzkumů, informací týkajících se propagace, různých článků týkajících se ochranné známky a podobně. Musí také prokázat, že starší ochranná známka požívala ochrany již přede dnem podání přihlášky konfliktní známky⁹¹.

Vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem též může prokázat, že jeho ochranná známka je natolik známá, že přesahuje rámec relevantní veřejnosti a dosahuje značně vysoké úrovně dobrého jména i u osob mimo relevantní veřejnost⁹² (např. ochrannou známkou „Becherovka“ znají nejen konzumenti, ale i ostatní).

Dobré jméno ochranné známky nutně nemusí reflektovat podíl určitého výrobku či služby chráněné ochrannou známkou na trhu.

Ochranná známka s dobrým jménem se vždy vztahuje k určitému území, na kterém požívá ochrany. V případě národních známek musí požívat ochrany na velké části České republiky⁹³, u ochranné známky Evropské unie uvádí judikatura nepřesný pojem, a to sice, že dobré jméno musí být prokázáno v podstatné části Evropské unie⁹⁴.

5.4. Přihláška ochranné známky podaná zástupcem vlastníka ochranné známky na své vlastní jméno a bez souhlasu

Tuto námitku uvedenou v ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) je oprávněn uplatňovat vlastník ochranné známky v případě, kdy přihlášku ochranné známky podal zástupce vlastníka ochranné známky na své vlastní jméno a bez souhlasu tohoto vlastníka, ledaže by zástupce své jednání řádně odůvodnil.

⁹⁰ Rozsudek Soudního dvora ve věci C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, ze dne 14. září 1999, bod 23.

⁹¹ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 151. ISBN 978-80-7552-762-2.

⁹² Tamtéž. s. 151.

⁹³ Rozsudek Soudního dvora ve věci C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, ze dne 14. září 1999, bod 28.

⁹⁴ Rozsudek Soudního dvora ve věci C-301/07, PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, ze dne 6. října 2009, bod 27.

Před nabytím účinnosti Velké novely se tato ochrana vztahovala pouze k vlastníkovi ochranné známky, která je zapsaná v jiné unijní zemi Pařížské unijní úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace sídlící v Ženevě (dále jen „WTO“). Po Velké novele se už v Zákoně o ochranných známkách takovéto omezení nenachází a ochrany se mohou domáhat vlastníci ochranných známek bez ohledu na stát, kde je ochranná známka zapsána.

Zástupcem vlastníka ochranné známky se ve smyslu tohoto ustanovení rozumí přihlašovatel tehdy, „pokud v době před podáním konfliktní přihlášky ochranné známky mezi ním a namítajícím existoval hospodářský vztah“⁹⁵. Předmětné ustanovení má za účel ochraňovat vlastníky ochranných známek před nekalými praktikami těch osob, které s nimi byli v nějakém hospodářském vztahu, a které jednají za účelem zneužití ochranné známky, o které získali informace během trvání ekonomické spolupráce. Nezbytné je, aby takovéto jednání předcházelo podání přihlášky namítované ochranné známky.

Důkazní břemeno prokázání takového vztahu nese vlastník ochranné známky, který k úspěšnému uplatnění námitek musí též prokázat absenci zřejmého souhlasu s podáním přihlášky zmiňované ochranné známky.

Přihlašovaná ochranná známka nemusí být zcela shodná s již zapsanou, stačí pouze její reprodukce s drobnými rozdíly, které ale nijak nemění její rozlišovací způsobilost⁹⁶.

U výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka přihlašuje, je tomu tak, že pro aplikaci tohoto ustanovení si musí výrobky nebo služby konkurovat či spolu jinak souviset⁹⁷.

I při splnění námitkových požadavků se však přihlašovatel může k věci vyjádřit a své jednání tak ospravedlnit.

5.5. Nezapsané označení nebo jiné označení

Dle tohoto ustanovení § 7, odst. 1 písm. e) je oprávněn podávat námitky uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který předem podání přihlášky nabyt práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb,

⁹⁵ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 61. ISBN 978-80-7598-899-7.

⁹⁶ Tamtéž. s. 62.

⁹⁷ Tamtéž. s. 62.

na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace.

Toto ustanovení si tedy klade za účel poskytovat ochranu těm označením, která nejsou ochrannými známkami a není jim z toho důvodu poskytována ochrana, která náleží ochranným známkám.

Nezapsanými označeními se rozumí taková označení, která se, obdobně jako ochranné známky, užívají v obchodním styku, ale nejsou jako ochranné známky zapsána, ani přihlašována, a k nimž vznikla práva právě užíváním takových označení v obchodním styku⁹⁸.

Pojem jiné označení je pojem neurčitý, který není nikterak konkrétně definován. Pod tento pojem se dá zařadit poměrně široká oblast, jejíž obsah je dovozován pouze judikaturou a doktrínálně. Zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o taková označení, která jsou zapsána v nějakém seznamu vedeném jiným subjektem, je to tedy například obchodní firma⁹⁹ vedená v obchodním rejstříku, nebo třeba internetová doména vedená v seznamu u příslušného správce domén.

K poskytnutí ochrany nezapsaným nebo jiným označením je však nezbytné, aby namítající, který se brání proti přihlášce určité ochranné známky, dokázal, že dané nezapsané či jiné označení bylo užíváno v obchodním styku, a to takovým způsobem, že se dá říci, že k takovým označením nabyt namítající ještě před vznikem práva přednosti přihlášky ochranné známky dostatečně silná práva k tomu, aby mohla zamezit zápisu takové ochranné známky¹⁰⁰.

5.6. Ochrana osobnosti

K podání námitek proti zápisu ochranné známky je dále dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) oprávněna fyzická osoba, jejíž právo na ochranu osobnosti, zejména právo na jméno, právo k vlastní podobě a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením. Kromě dotčené fyzické osoby mohou být podány námitky též osobou oprávněnou uplatňovat tato práva. Výčet v tomto ustanovení je pouze demonstrativní, neboť toto ustanovení poskytuje ochranu před zásahem do jakéhokoliv práva na ochranu osobnosti. Namítající pak musí osobnostní právo, jehož ochrany se

⁹⁸ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 169. ISBN 978-80-7552-762-2.

⁹⁹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.12.2011, sp. zn. 1 As 140/2011-66.

¹⁰⁰ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 63. ISBN 978-80-7598-899-7.

domáhá, označit, doložit jeho existenci, dokázat, že mu právo náleží a přesvědčivým způsobem určit, jakým způsobem je na svých osobnostních právech dotčen¹⁰¹.

V rámci demonstrativního výčtu je v ustanovení uvedeno právo na jméno, které zahrnuje ochranu jak osobního jména, příjmení a dalších jmen, tak i pseudonymů. Při uplatňování ochrany k pseudonymu musí namítající prokázat, že pseudonym vešel ve známost již před vznikem práva přednosti přihlášky ochranné známky.

Dále je ve výčtu uvedeno právo k vlastní podobě, které poskytuje ochranu každému před neoprávněným zachycením jeho podoby takovým způsobem, aby bylo možno určit jeho totožnost, a před šířením zobrazení podoby bez jeho svolení¹⁰². Namítající pak musí prokazovat, že přihlašovanou ochrannou známku lze ztotožnit s podobou dané fyzické osoby¹⁰³.

Jako poslední v řadě je zde uvedena ochrana projevů osobní povahy. Projevy osobní povahy mohou být veškeré projevy, které se přímo týká osobnosti daného člověka. Typicky jsou takovými projevy různé dopisy, zvukové záznamy hlasu, audiovizuální záznam dané osoby, nebo třeba vlastnoruční podpis. Existenci takovýchto projevů, které by mohly být ve střetu s přihlašovanou ochrannou známkou, prokazuje namítající.

V tomto ustanovení je uvedeno, že námitku může též podat osoba oprávněná uplatňovat taková práva. Takovými osobami se zpravidla rozumí manžel, potomek, předek nebo partner v případě práva na jméno, ochrany osobnosti se pak po smrti dotčené osoby může dovolávat kdokoliv z osob blízkých. Pokud však osobnostní práva fyzické osoby souvisí s jeho činností v právnické osobě, může se takové ochrany dovolávat i tato právnická osoba¹⁰⁴.

5.7. Práva k autorskému dílu

Námitky je dle tohoto ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) oprávněna podat osoba, které náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označování dotčeno.

Autorským dílem se dle Zákona č. 121/2000 Sb. zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), který

¹⁰¹ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 175. ISBN 978-80-7552-762-2.

¹⁰² PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 65. ISBN 978-80-7598-899-7.

¹⁰³ Tamtéž.

¹⁰⁴ Tamtéž. s. 67.

vešel v platnost 12. 5. 2000 a následně v účinnost dne 1. 12. 2000 (dále jen „Autorský zákon“) rozumí jakékoliv dílo literární a jiné umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Osobou oprávněnou podat námitky může být v takovémto případě autor, spoluautor, spoluautoři jako celek, subjekt vykonávající autorská práva k dílu nebo jiný nositel určitých autorských práv k dílu, kterým je například nabyvatel licence. Dále jím může být dle Autorského zákona též objednatel díla zhotoveného na objednávku nebo vyhlášovatel veřejné soutěže.

Autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno tehdy, když přihlašované označení napodobuje autorské dílo v prvcích vyznačujících se individualitou a jedinečností tvůrčí činností autora¹⁰⁵.

Osoba namítající musí označit ono autorské dílo, jehož ochrany se domáhá, dále doložit jeho existenci a prokázat, že mu toto právo opravdu náleží¹⁰⁶. Námitky posuzuje Úřad průmyslového vlastnictví pouze pokud ve věci již předtím nerozhodl soud. Potom je Úřad průmyslového vlastnictví takovýmto rozhodnutím vázán a účastníci jsou povinni ho o existenci rozhodnutí informovat a takovéto pravomocné rozhodnutí doložit.

5.8. Práva z jiného průmyslového vlastnictví

Námitkovým důvodem je dle znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) neoprávněný zásah přihlašované ochranné známky do staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví. Typicky se bude jednat o zásahy do práv k dřívějším průmyslovým vzorům či kolizi s označeními původu nebo zeměpisnými označeními.

Namítající, který se domáhá ochrany takového práva, musí starší právo z jiného průmyslového vlastnictví označit, doložit, že existovalo ještě před vznikem práva přednosti přihlašované ochranné známky a prokázat, že mu takovéto právo skutečně náleží a také sdělit, v čem spatřuje neoprávněný zásah do tohoto práva¹⁰⁷.

Navzdory znění tohoto ustanovení, ze kterého vyplývá, že aktivně legitimován je pouze vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, je v praxi aktivní

¹⁰⁵ Tamtéž. s. 68.

¹⁰⁶ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 176. ISBN 978-80-7552-762-2.

¹⁰⁷ Tamtéž. s.182.

legitimace rozšířena i na jiné oprávněné držitele takového práva, pokud to není v rozporu s povahou tohoto práva, aktivní legitimací tedy disponují též například zapsaní uživatelé či nositelé práv k označení původu¹⁰⁸.

5.9. Aktivní legitimace k podání námitek přihlašovatelem staršího práva

K podání námitek dle § 7, odst. 1, písm. a), b) a c) je aktivně legitimován i přihlašovatel ochranné známky uvedené v § 3, písm. c), tedy starší ochranné známky, která je přihlašována jako národní ochranná známka, mezinárodní ochranná známka s vyznačením České republiky, mezinárodní ochranná známka s vyznačením Evropské unie nebo ochranná známka Evropské unie. Toto ustanovení § 7 odst. 2 rozšiřuje okruh aktivně legitimovaných osob a stanovuje, že námitky může podat též přihlašovatel či žadatel o zápis práva z jiného průmyslového vlastnictví podle § 7, odst. 1, písm. h), ale pouze v případě, že namítané právo nebylo doposud zapsáno.

Úřad průmyslového vlastnictví však započne s projednáváním námitek až poté, co bude namítaná ochranná známka zapsána. Tím tak dochází k eliminaci nežádoucích situací, kdy by byla odmítnuta ochrana přihlašovaného označení pouze na základě přihlášky ochranné známky namítajícího, přičemž namítaná ochranná známka by následně zapsána nebyla¹⁰⁹.

5.10. Písemný souhlas k zápisu přihlášené ochranné známky

Jestliže namítající udělí v průběhu námitkového řízení písemný souhlas k zápisu ochranné známky do rejstříku, platí dle § 7 odst. 3 vyvratitelná právní domněnka, že namítající vzal své námitky zpět. Takový souhlas musí být dostatečně jasný, konkrétní a nepodmíněný¹¹⁰. Úřad průmyslového vlastnictví následně řízení na základě takového souhlasu zastaví. Pokud byl souhlas udělen pouze ve vztahu k určitým výrobkům či službám, právní účinky tohoto souhlasu nastávají pouze pro tyto výrobky či služby.

¹⁰⁸ Tamtéž. s. 183.

¹⁰⁹ Tamtéž. s. 194.

¹¹⁰ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4.8.2011, sp. zn. 1 As 79/2011.

6. Vztah mezi třídami výrobků a služeb dle Niceského třídění a zápisnou způsobilostí ochranných známek

Niceským tříděním se rozumí systém třídění výrobků a služeb pro přihlášky ochranných známek Evropské unie, který vznikl na základě Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977.

Státy, které jsou vázány touto dohodou, tvoří Zvláštní unii a přijímají společné třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek. Aktuálně Zvláštní unie skýtá 92 členských států, nejnovějším členským státem se pak stalo Peru s datem účinnosti přistoupení 18. října 2022¹¹¹. Užívání Niceského třídění však není omezeno pouze na tyto členské státy, Niceské třídění je používáno více než 145 státy a mezivládními organizacemi¹¹². Samotné užití Niceského třídění je pak nezbytným předpokladem pro zápis ochranné známky dle Madridské dohody u WIPO.

V současné době je od 1. ledna 2017 účinná 11. verze třídění, přičemž 1. ledna 2023 má vstoupit v účinnost verze 12.

Tento třídění obsahuje seznam tříd, vysvětlivky, abecední seznam výrobků a služeb a všeobecné poznámky.

Každá třída obsahuje záhlaví, které vyjadřuje obecná označení vyskytující se v oborech, ke kterým se výrobky nebo služby vztahují. Tato obecná označení jsou od sebe v záhlaví odděleny středníky (například záhlaví třídy 12: „Vozidla; dopravní prostředky pro pohyb po zemi, vodě nebo vzduchem.“). Vysvětlivky popisují, jaké výrobky nebo služby je možné zařadit do každé jednotlivé třídy či jaké výrobky nebo služby jsou naopak ze zařazení vyloučeny. Abecední seznam pak obsahuje seznam výrobků a služeb v abecedním pořadí s označením čísla třídy, do níž výrobek nebo služba spadá. Všeobecné poznámky slouží k objasnění, jaká kritéria třídění lze použít pro případy, kdy nějaký výraz není v abecedním seznamu a ani není možné jej zařadit dle vysvětlivek.

Dle tohoto třídění jsou výrobky a služby rozřazeny do 45 tříd, z nichž třídy 1 až 34 jsou určeny pro výrobky a třídy 35 až 45 pro služby.

¹¹¹ Informace dle internetových stránek WIPO ke dni 4.12.2022. Dostupné na: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=12

¹¹² Úřad průmyslového vlastnictví. Pravidla pro průzkum v oblasti třídění výrobků a služeb v mezinárodních přihláškách podle Madridského systému. *Upv.org.cz* [online]. © 2018 [cit. 2022-12-04]. Dostupné na https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/tridnicky/ochranne_znamky/NICES-giudelines_WIPO2018.pdf

Tyto třídy jsou pravidelně upravovány Výborem znalců zřízeným Niceskou dohodou, který se od roku 2012 každoročně schází a kde je každý členský stát zastoupen.

Z důvodu relativně volného způsobu užívání Niceského třídění jednotlivými úřady členských států však bylo třeba tuto oblast více harmonizovat. Touto problematikou se zabýval i Soudní dvůr Evropské unie ve věci C-307/10 „IP Translator“, přičemž po vydání rozsudku zahájil Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se zúčastněnými národními úřady diskuzi, kterou se měl více zharmonizovat výklad obecných označení z jednotlivých tříd Niceského třídění.

Výsledkem této diskuze bylo vytvoření tří základních zásad, která mají pomoci určit, kdy je daný výraz pro třídění dostatečně jasný a přesný.

První zásada stanovuje, že *popis výrobků a služeb je dostatečně jasný a přesný tehdy, je-li možné rozsah ochrany vyvodit z jejich přirozeného a obvyklého významu*¹¹³. Druhá zásada pak zní, že *pokud tento rozsah ochrany vyvodit nelze* (například záhlaví třídy 37: „Instalační služby“), *je možné dosáhnout dostatečné jasnosti a přesnosti určením faktorů, jako jsou vlastnosti, účel a/nebo odvětví trhu. Prvky, které by mohly pomoci při určení odvětví trhu, mohou být mimo jiné tyto: spotřebitelé a /nebo prodejní kanály, dovednosti a know-how, které mají být použity/předvedeny, technické schopnosti, které mají být použity/předvedeny*¹¹⁴ (například „montáž dveří a oken“). Třetí zásada pak vyjadřuje, že *výraz může být součástí popisu výrobku a služeb v řadě tříd; takový výraz může být jasný a přesný v konkrétní třídě bez dalšího upřesnění*¹¹⁵, například „nábytek“ (třída 20) nebo „oděvy“ (třída 25). *Je-li požadována ochrana pro specializovanou kategorii výrobků a služeb nebo pro specializované odvětví trhu náležející do jiné třídy, může být nezbytné další upřesnění výrazu*¹¹⁶, projevem tohoto požadavku je pak například „speciální oděvy pro operační sály“ (třída 10).

V návaznosti na požadavek jasnosti a přesnosti tak nebylo možné bez dodatečného upřesnění přijmout 11 obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění (například „opravy“ pro třídu 37).

Toto třídění je předmětem usilovné harmonizace příslušných úřadů, kdy i přes veškerou snahu stále dochází k rozdílnostem ve výkladech obecných označení obsažených v záhlavích niceských tříd, a tedy i v rozsahu ochrany poskytované

¹¹³ Úřad průmyslového vlastnictví. Společné prohlášení o společné praxi týkající se přijatelnosti výrazů pro třídění.

Upv.org.cz [online]. © 2014 [cit. 2022-12-10]. Dostupné na https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/oz_pdf/cc/cc_trideni_20022014.pdf

¹¹⁴ Tamtéž.

¹¹⁵ Tamtéž.

¹¹⁶ Tamtéž.

ochranným známkám, která takováto obecná označení obsahují. Úřad průmyslového vlastnictví, shodně s většinou ostatních úřadů, se kloní k doslovnému výkladu výrazů uvedených v záhlaví niceských tříd.

7. Rozlišovací způsobilost ochranné známky a její vliv na zápisnou způsobilost

Samotný požadavek rozlišovací způsobilosti je vyjádřen v § 4, písm. b) Zákona o ochranných známkách a jakožto důvodem absolutní zápisné nezpůsobilosti jsem se s touto problematikou zabýval již v kapitole Absolutní překážky zápisné způsobilosti ochranné známky. Této problematice bych se však rád věnoval ještě v jedné, tentokrát samostatné kapitole.

Samotný institut rozlišovací způsobilosti bychom našli již v zákoně č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách, který ve svém § 2 odst. 2 stanovil, že ochrannými známkami nemohly být značky postrádající rozlišovací způsobilost, ledaže se staly v hospodářském odvětví, o které jde, příznačnými pro výrobky pocházející z určitého podniku. Tento zákon byl v roce 1988 nahrazen zákonem č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, který požadavek rozlišovací způsobilosti deklaroval ve svém § 4 písm. a) obsahujícím označení vyloučené ze zápisu do rejstříku. Toto ustanovení opět obsahovalo výjimku, kdy bylo možné takovéto označení postrádající rozlišovací způsobilost zapsat, pokud přihlašovatel ochranné známky či osoba, na kterou byla přihláška převedena, prokáže, že se takovéto označení stalo příznačné pro její výrobky nebo služby. Po zákonu č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách následoval zákon z roku 1995, a to zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který požadavek rozlišovací způsobilosti opět výslovně uváděl v § 2 odst. 1 písm. b) a opět zde platila výjimka, a to sice, že i přes nedostatek rozlišovací způsobilosti mohla být zapsána taková označení, u kterých přihlašovatel prokázal, že užíváním v obchodním styku, které započalo před podáním přihlášky ochranné známky, získal rozlišovací způsobilost pro jeho výrobky nebo služby. Z tohoto přístupu vychází i soudobý Zákon o ochranných známkách.

Samotné posuzování, zda označení výrobku nebo služby má rozlišovací způsobilost, je správním uvážením¹¹⁷ a je ji třeba vždy posuzovat ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je označení přihlašováno¹¹⁸. K nabytí rozlišovací způsobilosti však není

¹¹⁷ Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 6 A 25/98.

¹¹⁸ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18.8.2004, věc O-164305.

dostačující pouhá odlišitelnost výrobků či služeb jednoho od výrobků či služeb druhého, je také třeba, aby bylo přihlašované označení natolik originální, aby bylo svými znaky schopno individualizovat výrobky nebo služby, pro které je zapisováno.¹¹⁹ Při takovémto posuzování se přitom vychází z pohledu průměrného spotřebitele, tedy zda je průměrný spotřebitel schopen rozlišit výrobky či služby pocházející od přihlašovatele daného označení, nebo relevantní veřejnosti. Úřad průmyslového vlastnictví pak při posuzování rozlišovací způsobilosti vychází vždy z konkrétních okolností každého individuálního případu, nelze tedy dle případů starších automaticky rozhodovat o případech následujících¹²⁰.

Sama rozlišovací způsobilost může mít různé stupně intenzity, přičemž nikde není stanovena minimální míra požadovaná k nabytí rozlišovací způsobilosti označení. Je třeba mít však na paměti, že čím nižší stupeň rozlišovací způsobilosti, tím hůře vymahatelná práva z takového označení budou.

S ohledem na stupeň rozlišovací způsobilosti se přihlašovaná označení podle rozhodovací praxe České republiky a Evropské unie dělí do čtyř kategorií dle souvislosti mezi přihlašováním označením a produktem nebo službou, pro kterou má být označení přihlášeno. Tyto kategorie jsou fantazijní, arbitrární, sugestivní a popisná.

Fantazijní označení jsou taková označení, která byla vytvořena s účelem stát se ochrannou známkou a jde zejména o označení slovní, obrazové či symboly, která nemají žádnou souvislost s výrobky nebo službami, pro které jsou tato označení přihlašována¹²¹. Takováto označení mají přirozeně vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti.

Druhou kategorií jsou označení arbitrární. Takováto označení jsou tvořena slovy obvyklými a běžně užívanými v určitém jazyce a určité oblasti, avšak nevykazují žádnou významovou souvislost s výrobky nebo službami, pro které je označení přihlašováno. Jedná se například o ochrannou známku „APPLE“, která je zapsána pro výrobky obsažené v 9. třídě Niceského třídění¹²².

Další kategorií je kategorie sugestivní. Do této kategorie náleží taková označení, která sice jsou schopna vyvolat v průměrném spotřebiteli představu o účelu výrobků nebo služeb, pro které je dané označení zapsáno, nebo jejich vlastnostech, avšak stále se nebude jednat o označení popisná, jelikož přihlašovatel musel užít určitou míru představivosti

¹¹⁹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 28.6.2004, věc O-186725.

¹²⁰ ZDVIHALOVÁ, Martina a kolektiv. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek. Individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, s. 43. ISBN 978-80-87956-36-6.

¹²¹ Tamtéž.s. 49.

¹²² Tamtéž.s. 50.

k vytvoření takového označení ve spojitosti s výrobky nebo službami, pro které je označení přihlašováno¹²³.

Poslední kategorií jsou označení popisná. Tato označení výlučně popisují vlastnosti, účel, kvalitu, původ, způsob výroby a jiné aspekty související s výrobky nebo službami¹²⁴. Takováto označení však nevykazují rozlišovací způsobilost bez dalšího. Přihlašovatel musí při zápisu prokázat, že takovéto označení nabylo rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku pro dané výrobky nebo služby ještě před zápisem ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Kategorií, která nespadá do čtyř základních kategorií deklarovaných rozhodovací praxí, ale je přesto třeba ji zmínit, je kategorie označení druhových. Tato označení se běžně užívají v obchodním styku pro daný druh výrobku nebo služby. Takováto označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek, jelikož může druhová označení užívat jakýkoliv subjekt a zapsáním takové ochranné známky by poskytlo v oblasti hospodářské soutěže neoprávněnou výhodu přihlašovateli vůči ostatním soutěžitelům v dané oblasti¹²⁵. To však nebrání, aby se postupem času zapsaná známka stala druhovým označením. K takové situaci a tím i ztrátě rozlišovací způsobilosti může dojít všeobecným užíváním bez náležité obrany vlastníka zapsaného označení.

8. Omezení účinku ochranné známky

Práva plynoucí z ochranné známky jsou práva absolutní, platí tedy vůči všem, vlastníku ochranné známky náleží výlučné právo ochrannou známkou užívat. Existují však určitá zákonná omezení, kterými je vlastník zapsané ochranné známky limitován a musí je respektovat, respektive musí určité způsoby užívání své známky umožnit. Určení takovýchto limitů je nezbytné k udržení rovnováhy mezi zájmy vlastníka ochranné známky a zájmy třetích osob a veřejnosti.

Tyto limity neboli omezení jsou taxativně vyjmenovány v § 10, § 10a a § 10b Zákona o ochranných známkách.

8.1. Jméno a příjmení nebo adresa

¹²³ Tamtéž.s. 51.

¹²⁴ Tamtéž.s. 51.

¹²⁵ Tamtéž.s. 52.

Ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) stanoví, že pokud je užívání v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku, není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jejich jméno a příjmení nebo adresu, jedná-li se o fyzickou osobu. Takovéto omezení se vztahuje nejen na jméno a příjmení člověka, popřípadě jeho další jména či příjmení, ale též i na pseudonym, který vešel ve známost jeho užíváním a neodporuje obchodním zvyklostem ani zásadám poctivého obchodního styku¹²⁶. Pokud je třetí osoba podnikatelem, který je fyzickou osobou, a má obchodní firmu, může se vlastník ochranné známky domáhat zákazu užívání takové obchodní firmy pouze v rozsahu, ve kterém není dotčeno právo na užívání jména a příjmení, které může být součástí obchodní firmy. Obdobně se může vlastník ochranné známky domáhat i zákazu užívání dodatků užívaných takovým podnikatelem k jeho vlastnímu jménu.

Pro samotné omezení není rozhodné, zda třetí osoba užívala své jméno nebo adresu již před vznikem práva přednosti přihlášky ochranné známky nebo až poté¹²⁷.

Uživatel obchodní firmy, názvu právnické osoby nebo dodatku ke jménu podnikající osoby se může dovolávat omezení účinků ochranné známky dle odstavce 2 tohoto ustanovení, které budu rozebírat níže, pokud bylo toto označení užíváno již před podáním přihlášky takové ochranné známky.

Omezení účinků ochranné známky vztahované ke jménu, příjmení nebo adrese užívané třetí osobou se od účinnosti Velké novely již nevztahuje na fyzické i právnické osoby, ale pouze na osoby fyzické.

8.2. Označení nebo údaje postrádající rozlišovací způsobilost

Znění tohoto ustanovení § 10 odst. 1 písm. b), obdobně jako písm. a) v předchozí podkapitole, bylo změněno s účinností Velké novely. Nyní tato ustanovení přesně reflektují znění harmonizační Směrnice 2015/2436 spolu s nařízením EUTMR a dle takového ustanovení pokud je užívání v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku, není vlastník ochranné známky v takové situaci oprávněn zakázat užívání v obchodním styku ani označení nebo údaje, které nemají rozlišovací způsobilost nebo které se týkají druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného

¹²⁶ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 113. ISBN 978-80-7598-899-7.

¹²⁷ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 224. ISBN 978-80-7552-762-2.

původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností. Smyslem tohoto ustanovení je tedy zajistit možnost užívání těchto označení široké veřejnosti.

Toto ustanovení úzce souvisí s ustanoveními §4 Zákona o ochranných známkách, která mimo jiné stanoví, že do rejstříku ochranných známek nelze zapsat označení, které postrádá rozlišovací způsobilost nebo které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jeho vlastností. V takovém případě Úřad průmyslového vlastnictví přihlašované označení zapíše do rejstříku ochranných známek pouze pokud přihlašovatel prokáže, že přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku pro dané výrobky nebo služby ještě před tím, než byl proveden zápis ochranné známky.

Jistou výjimkou jsou pak zeměpisná označení, kdy přihlašovatel podá přihlášku ochranné známky, která obsahuje výlučně zeměpisné označení, které však není všeobecně známo jako označení místa, a spotřebitelé si jej nespojují s označením původu určitých výrobků nebo služeb. Přihlašovatel takového zeměpisného označení nemusí ničeho dalšího dokazovat, takové zeměpisné označení má rozlišovací způsobilost již od samotného počátku a je tedy jako takové způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek¹²⁸.

Soudní dvůr Evropské unie ve své rozhodovací praxi uvedl, že cílem tohoto ustanovení je zabránit vlastníku ochranné známky zakazovat konkurentům užívat takové výrazy, které jsou součástí ochranné známky vlastníka, ale které jsou zároveň potřebné k určování vlastností výrobků nebo služeb třetích stran¹²⁹. Současně je dle Soudního dvora Evropské unie možné takovéto výrazy používat jako součásti ochranných známek třetích osob sloužících k určení vlastností výrobků nebo služeb, pokud takovéto užívání není v rozporu se zavedenými zvyklostmi v průmyslu a obchodu¹³⁰.

8.3. Ochranné známky za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné

¹²⁸ Rozsudek Soudního dvora ve spojené věci C-108/97 a C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions – und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots – und Segelzubehör Walter Huber a Franz Attenbergeer, ze dne 4. května 1999.

¹²⁹ Tamtéž, bod 28.

¹³⁰ Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ve věci C-48/05, Adam Opel AG v. Autec AG, ze dne 25. ledna 2007, bod 42 a 43.

známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka

Pokud je užívání v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku, není dle § 10 odst. 1 písm. c) vlastník ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku ochrannou známku za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, zejména v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.

Znění tohoto ustanovení, obdobně jako tomu bylo i u předchozích ustanovení této kapitoly, bylo s účinností Velké novely pozměněno a oproti původnímu znění, kdy se omezení účinků ochranné známky vztahovalo pouze na užití ochranné známky jiného, které bylo nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů, bylo značně rozšířeno.

I přes značné rozšíření však toto ustanovení stále neuvádí kompletní výčet situací, kdy dochází k omezení účinků ochranné známky. Ze samotné praxe totiž vyplývá, že se též může jednat o odkazování na ochrannou známku jiného vlastníka, typicky například z důvodu srovnávací reklamy¹³¹. V takovémto případě vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetí osobě užívání ochranné známky vlastníka, pokud takové užívání není v rozporu s obchodními zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku a pravidly pro srovnávací reklamu.

Užití ochranné známky v souladu s tímto ustanovením však nepovoluje, aby třetí osoba užívala ochrannou známku jiného zcela bez omezení, tedy zejména nesmí třetí osoba jakkoliv měnit vzhled loga, upravovat barvy, typ písma nebo jiné aspekty ochranné známky. Současně by ochranná známka měla být užitá tak, aby bylo veřejnosti zřejmé, že výrobek nebo služba jiného nejsou výrobkem nebo službou vlastníka ochranné známky a mělo by být současně jasné, kdo takové výrobky vyrábí či kdo takové služby poskytuje¹³².

¹³¹ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 116. ISBN 978-80-7598-899-7.

¹³² Tamtéž. s.117.

8.4. Označení, k němuž vznikla práva před podáním přihlášky ochranné známky

O takovýchto označeních pojednává ustanovení § 10 Zákona o ochranných známkách ve svém druhém odstavci, přičemž toho ustanovení vychází z čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95/ES, resp. čl. 14 odst. 3 směrnice 2015/2436/EU.

Toto ustanovení stanoví, že vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky. Smyslem tohoto ustanovení je tedy ochrana samotné držby užívaného označení, které není zapsáno, přičemž toto ustanovení se použije pouze na ochranné známky národní a ochranné známky mezinárodní s vyznačením České republiky.

V souvislosti s tímto ustanovením jsou autoři knihy Zákon o ochranných známkách, Praktický komentář, takového názoru, že „*pojmem „označení“ v komentovaném ustanovení lze vykládat široce jako pojem, který zahrnuje jak nezapsaná a jiná označení, tak i ochranné známky*“¹³³. Jelikož však u nezapsaných a jiných označení nedochází k podání přihlášky jako u ochranných známek, počítá se tak ode dne, kdy došlo k jejich prvnímu užití v obchodním styku ve vztahu k předmětným výrobkům nebo službám, zatímco v případě starších ochranných známek je pak rozhodujícím dnem den vzniku práva přednosti¹³⁴.

Požadavkem užívání označení v souladu s právem České republiky se zabezpečuje, že i při splnění ostatních podmínek uvedených v tomto ustanovení nebude moci uživatel takového označení jednat s vlastníkem ochranné známky takovým způsobem, aby jím porušil dobré mravy v oblasti hospodářské soutěže. Pokud tak učiní, naplní svým jednáním některou ze skutkových podstat nekalosoutěžního jednání.

8.5. Prostředky obrany uživatele označení v řízení o porušení práv plynoucích z ochranné známky

I toto ustanovení § 10a bylo do Zákona o ochranných známkách přidáno až Velkou novelou jako výsledek implementace harmonizační Směrnice 2015/2436. Dle této směrnice je možné poskytnout ochranu ochranné známce pouze za předpokladu, že je tato známka řádně užívána a schopna sloužit svému účelu. Naopak v řízení o porušení práv

¹³³ Tamtéž. s.120.

¹³⁴ Tamtéž. s.120.

plynoucích z ochranné známky se vlastník nemůže dovolávat práv z ochranné známky, pokud bylo na návrh žalovaného shledáno, že by mohla být práva vlastníka ochranné známky zrušena z důvodu neužívání takové ochranné známky.

Žalobou uváděnou v tomto ustanovení je podle zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví“), žaloba na zákaz užívání označení a jako taková se projednává v řízení před civilními soudy. Předmětem žaloby uváděné v ustanovení § 10a musí být užívání takového označení, které však není chráněno ochrannou známkou, která by byla zapsána v rejstříku ochranných známek, a které je schopno ovlivnit práva a povinnosti vlastníka ochranné známky.

Žalovaný se může v civilním soudním řízení, ve kterém je projednávána žaloba na zákaz užívání označení podaná vlastníkem ochranné známky, bránit tak, že požádá soud, aby vyzval žalobce k předložení důkazu o tom, že předmětnou ochrannou známkou žalobce řádně užíval pro zapsané výrobky a služby a že byla ochranná známka zapsána po dobu nejméně 5 let přede dnem podáním žaloby. Takovou žádost však může žalovaný podat pouze v případě zapsané ochranné známky a pouze pokud byla tato ochranná známka zapsaná nejméně 5 let přede dnem podáním žaloby. Samotná žádost potom musí obsahovat jasné vymezení, které ochranné známky jsou předmětem této žádosti, popřípadě též určení, pro jaké výrobky a služby. Kromě těchto požadavků žádost žádné jiné nutné formální náležitosti splňovat nemusí.

Řádným užíváním ve smyslu tohoto ustanovení se pak rozumí takové užívání, kdy vlastník ochrannou známkou skutečně užívá a činí tak v souladu s její hlavní funkcí, tedy identifikací obchodního původu výrobků nebo služeb, které jsou jí označeny.

Soud pak přihlédně pouze k takovým ochranným známkám, případně k ochranné známce pouze v souvislosti s takovými výrobky nebo službami, u kterých vlastník prokáže řádné užívání. Pokud byla předmětem řízení pouze jedna ochranná známka a u té žalobce řádné užívání neprokázal, znamená to pro žalobce neúspěch ve věci¹³⁵.

V případě ochranné známky Evropské unie nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením Evropské unie je však situace odlišná. Žalovaný zde neuplatňuje žádost, jak je popsána výše, ale může podat tzv. protinávrh, kterým se domáhá zrušení ochranné známky Evropské unie dle čl. 128 EUTMR. Takovýto návrh se podává k Městskému soudu v Praze, jakožto soudu příslušnému k projednávání záležitostí týkajících se

¹³⁵ Tamtéž. s. 123.

ochranných známek Evropské unie (dále jen „Soud pro ochranné známky EU“). Pokud Soud pro ochranné známky EU vyhoví takovému protinávrhu na zrušení práv z ochranné známky Evropské unie nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením Evropské unie, musí kterýkoliv subjekt řízení před vnitrostátním soudem zaslat kopii pravomocného rozhodnutí EUIPO. Ten pak následně zapíše rozhodnutí do rejstříku ochranných známek Evropské unie a učiní další nezbytné kroky plynoucí z pravomocného rozhodnutí¹³⁶.

Vlastník ochranné známky může během projednávání protinávrhu na zrušení práv z ochranné známky Evropské unie nebo mezinárodní ochranné známky u Soudu pro ochranné známky EU a až po vyslechnutí účastníků podat návrh, kterým soud řízení může přerušit a vyzvat žalovaného, aby sám podal návrh na zrušení předmětných ochranných známek u EUIPO. Pokud tak žalovaný neučiní ve lhůtě, kterou mu soud stanovil, hledí se na protinávrh, jako by byl vzatý zpět a pokračuje se dále v řízení¹³⁷.

8.6. Prostředky obrany vlastníka pozdější ochranné známky v řízení o porušení práv

Tato podkapitola pojednává o ustanovení § 10b. To bylo do tohoto zákona vneseno harmonizační Směrnicí 2015/2436, která tuto problematiku uváděla ve svém článku 18 nesoucím název „Intervening right of the proprietor of a later registered trade mark as defence in infringement proceedings“.

8.6.1. Nemožnost domáhání se zákazu užívání ochranné známky soudem, pokud známka nebyla prohlášena za neplatnou

Ustanovením § 10b, odst. 1 se Směrnice 2015/2436 snaží o zajištění právní jistoty a ochrany práv vlastníka plynoucích z pozdější ochranné známky.

Toto ustanovení upravuje určité okolnosti, za kterých se může vlastník pozdější ochranné známky bránit v civilním řízení zahájeném na základě žaloby podané vlastníkem starší ochranné známky, jímž se domáhá zakázání užívání takové pozdější ochranné známky z důvodu porušení práv ke starší ochranné známce¹³⁸.

Pozdější ochrannou známkou je pak taková ochranná známka, která byla zapsána až po vzniku práva přednosti jiné, starší, ochranné známky. Přičemž tento odstavec se

¹³⁶ Tamtéž. s. 124.

¹³⁷ Tamtéž. s. 124.

¹³⁸ Tamtéž. s. 126.

vztahuje pouze na ochranné známky národní a na ochranné známky mezinárodní s vyznačením České republiky.

Níže budu popisovat jednotlivé důvody, kvůli kterým vlastník starší ochranné známky není oprávněn domáhat se u soudu zakázání užívání pozdější ochranné známky.

8.6.1.1. § 10b odst.1

Prvním takovým důvodem je vědomé strpění užívání uvedené v ustanoveních § 12 odst. 1 nebo 3. Pokud vlastník starší ochranné známky vědomě strpí užívání pozdější ochranné známky po dobu 5 po sobě jdoucích let, žalovaný vlastník takové pozdější ochranné známky je potom oprávněn namítat u soudu, že vlastník starší ochranné známky není oprávněn domáhat se u soudu, aby bylo zakázáno užívání této pozdější ochranné známky. Takovéto strpění užívání má za následek zánik práva vlastníka starší ochranné známky ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána. Toto však platí pouze, pokud vlastník podal přihlášku pozdější ochranné známky v dobré víře.

Kromě § 12 odst. 1 odkazuje ustanovení § 10b též na § 12 odst. 3, který říká, že uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. e) nemůže podat na základě svého označení návrh na prohlášení pozdějšího označení za neplatné, pokud po dobu 5 let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky a pokud taková pozdější ochranná známka byla podána v dobré víře. Uživatel označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. e) je však pouze oprávněn podat návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou, nemůže navrhopvat soudu, aby užívání pozdější ochranné známky zakázal, jak by to mohl udělat v případě námitek.

Probírané ustanovení také odkazuje na ustanovení § 32b odst. 2 nebo 3. Toto ustanovení ve svém druhém odstavci určuje, že vlastník starší ochranné známky není oprávněn domáhat se soudního zákazu užívání pozdější ochranné známky, pokud starší ochranná známka nebyla užívána řádně, anebo pokud nepředloží důkaz o existenci řádných důvodů pro užívání takové ochranné známky, a jde-li o jediné namítané starší právo. V tomto případě tak může žalovaný vlastník pozdější ochranné známky požádat soud, aby vyzval dle ustanovení § 10a vlastníka starší ochranné známky, která je předmětem sporu, k předložení důkazů o jejím řádném užívání pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána¹³⁹. Pro posuzování řádného užívání se použijí obdobná kritéria

¹³⁹ Tamtéž. s.128.

jako tomu je v případě námitkového řízení. Žalobce bude muset také prokázat, že k takovému řádnému užívání starší ochranné známky docházelo v období pěti let před podáním žaloby, popřípadě pěti let před vnikem práva přednosti pozdější ochranné známky, přičemž během tohoto období nesmí dojít k přerušení řádného užívání¹⁴⁰.

V poslední řadě je u popisovaného § 10b uveden odkaz na ustanovení § 32 odst. 3. Toto odkazované ustanovení stanovuje nemožnost domáhat se neplatnosti pozdější ochranné známky vlastníkem starší ochranné známky z důvodu kolize se starší ochrannou známkou, pokud by nebylo možné takovému návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou vyhovět ke dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky z některých důvodů uvedených pod písmeny a), b) a c) tohoto ustanovení tohoto odstavce.

8.6.1.2. § 10b odst.2

Zatímco odstavec první tohoto ustanovení upravoval možnost obrany vlastníka pozdější ochranné známky proti žalobě vlastníka starší ochranné známky ve vztahu k ochranným známkám národním a mezinárodním s vyznačením České republiky, odstavec druhý pojednává o obraně vlastníka pozdější ochranné známky v souvislosti s ochrannými známkami Evropské unie a mezinárodními ochrannými známkami s vyznačením Evropské unie.

Obdobně jako tomu bylo u prvního odstavce, i tento druhý odstavec reflektuje právní úpravu harmonizační Směrnice 2015/2436, konkrétně pak její článek 18, odst. 2.

Podle tohoto ustanovení není vlastník starší ochranné známky oprávněn se domáhat podle jiného právního předpisu, například opět podle Zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky Evropské unie nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením Evropské unie, pokud by tato pozdější ochranná známka nebyla prohlášena za neplatnou na základě čl. 60 odst. 1, 3 nebo 4, čl. 61 odst. 1 nebo 2 nebo čl. 64 odst. 2 nařízení EUTMR. Aby mohla být pozdější ochranná známka Evropské unie nebo mezinárodní ochranná známka s vyznačením Evropské unie prohlášena za neplatnou a mohlo být zakázáno její užívání, je nutné, aby bylo prokázáno porušování práv vlastníka starší ochranné známky ke dni vzniku práva přednosti ochranné známky Evropské unie nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením Evropské unie dle článku 60 odst. 1 EUTMR.

¹⁴⁰ Tamtéž. s.128.

Pokud dal vlastník starší ochranné známky výslovný souhlas se zápisem pozdější ochranné známky Evropské unie nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU, nemůže se vlastník starší ochranné známky dle článku 60 odst. 3 EUTMR domáhat zákazu užívání této pozdější ochranné známky.

Pokud se dle článku 60 odst. 4 EUTMR vlastník staršího práva neúspěšně domáhal prohlášení pozdější ochranné známky EU nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU za neplatnou v řízení o porušení práv před civilními soudy, nemůže se domáhat prohlášení takové pozdější ochranné známky za neplatnou v novém soudním řízení na základě jiné ochranné známky, kterou však mohl použít i v předchozím řízení, avšak tak neučinil.

V odstavcích 1 a 2 článku 61 EUTMR je pak upraven zánik práva vlastníka starší ochranné známky v důsledku strpění. Odstavec 1 deklaruje, že vlastník starší ochranné známky není oprávněn domáhat se prohlášení pozdější ochranné známky EU nebo mezinárodní známky s vyznačením EU za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla užívána, pokud po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání takové pozdější ochranné známky na území Evropské unie. Toto neplatí, pokud přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře. V druhém odstavci je potom uvedeno, že vlastník starší ochranné známky nebo jiného staršího označení požívající ochrany v některém členském státě Evropské unie není oprávněn domáhat se prohlášení pozdější ochranné známky Evropské unie nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla pozdější ochranná známka užívána, pokud vlastník takové starší ochranné známky užívání pozdější ochranné známky vědomě strpěl po dobu po sobě jdoucích pěti let a pokud přihláška takové pozdější ochranné známky byla podána v dobré víře.

Na jako poslední z výčtu ustanovení uvedených v § 10b odst. 2 Zákona o ochranných známkách odkazuje znění tohoto ustanovení na článek 64 odst. 2 EUTMR. Na základě tohoto ustanovení je na vyzvání vlastníka pozdější ochranné známky Evropské unie nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU vlastník starší ochranné známky EU nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU, který je účastníkem řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, povinen dokázat, že byla předmětná starší ochranná známka řádně užívána v Evropské unii pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a to po dobu pěti let před podáním návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Druhou možností je pak prokázání existence náležitých důvodů pro neužívání starší ochranné známky Evropské unie nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením

EU vlastníkem této starší ochranné známky, pokud byla ke dni podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou zapsána po dobu nejméně pěti let. V případě potřeby musí vlastník starší ochranné známky Evropské unie nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU předložit i důkaz o tom, že byly splněny podmínky dle článku 47 odst. 2 EUTMR i k datu podání přihlášky k zápisu takové ochranné známky nebo ke dni vzniku práva přednosti. Nepředložení potřebných důkazů má nutně za výsledek zamítnutí návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Pro účely tohoto ustanovení se starší ochranná známka EU nebo mezinárodní ochranná známka s vyznačením EU považuje za zapsanou pro ty výrobky nebo služby, pro které byla užívána.

8.6.1.3. § 10b odst.3

Znění tohoto odstavce stanoví, že není-li vlastník starší ochranné známky oprávněn domáhat se, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky podle odstavce 1 nebo 2, není vlastník dotčené pozdější ochranné známky oprávněn domáhat se, aby soud zakázal užívání starší ochranné známky, přestože toto starší právo již nemůže být proti pozdější ochranné známce uplatněno.

V případě, kdy dojde ke kolizi dvou ochranných známek, má vlastník starší ochranné známky právo zakázat užívání pozdější ochranné známky v souladu se zásadou priority, za splnění podmínek uvedených v § 8. Toto právo však není absolutní a ustanovení § 10b ve svém odstavci 1 a 2 stanovuje podmínky, které je třeba splnit, aby mohlo dojít k výkonu takového práva. Pokud však vlastník starší ochranné známky tyto stanovené podmínky nesplní a z toho důvodu neuspěje v civilním soudním řízení s žalobou na zákaz užívání pozdější ochranné známky, neznamená to automaticky zneplatnění nebo zrušení takové starší ochranné známky. Takový případ totiž upravuje ustanovení § 10b ve svém třetím odstavci, který v souladu se zásadou priority určuje, že v takovém případě není vlastník pozdější ochranné známky oprávněn domáhat se zákazu užívání starší ochranné známky.

9. Zápisná způsobilost v řízení o zápisu ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví

Téma zápisné způsobilosti se promítá i do oblasti řízení o zápisu ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví, konkrétně pak do věcného průzkumu upraveného v ustanovení § 22 odst. 1 a připomínek obsažených v ustanovení § 24 odst. 1.

9.1. Věcný průzkum v řízení o přihlášce ochranné známky

Po podání přihlášky ochranné známky k Úřadu průmyslového vlastnictví je přihlašovaná ochranná známka zkoumána nejdříve ve formálním průzkumu dle ustanovení § 21, ve kterém Úřad průmyslového vlastnictví zjišťuje, zda ochranná známka splňuje veškeré náležitosti uvedené v § 19 a 19a. Pokud Úřad průmyslového vlastnictví dojde k závěru, že některou z uvedených náležitostí nespĺňuje, vyzve přihlašovatele, aby zjištěné nedostatky odstranil nebo aby doplnil náležitost chybějící.

Pokud přihláška ochranné známky nemá žádné formální vady nebo byly-li tyto vady přihlašovatelem odstraněny, ukončí Úřad průmyslového vlastnictví formální průzkum a zahájí věcný průzkum ochranné známky.

Ve věcném průzkumu Úřad průmyslového vlastnictví zjišťuje, zda neexistuje absolutní překážka zápisné způsobilosti ochranné známky dle § 4. K posuzování existence absolutní překážky zápisné způsobilosti má Úřad průmyslového vlastnictví k dispozici řadu elektronických databází a vyhledávacích programů, jako jsou například elektronické databáze zeměpisných označení a označení původu u Úřadu průmyslového vlastnictví¹⁴¹ nebo Lisbon Express u WIPO¹⁴², databáze výluk registrace na základě dvoustranných smluv uzavřených mezi Českou republikou a dalším státem, různé databáze chráněných označení u WIPO, ale také odborné publikace, encyklopedie a slovníky¹⁴³.

Pokud Úřad průmyslového vlastnictví dojde k závěru, že zde existuje některá z absolutních překážek zápisné způsobilosti uvedených v ustanovení § 4, tak ještě před vydáním rozhodnutí o zamítnutí přihlášky umožní přihlašovateli, aby se k důvodům, pro které má být přihláška zamítnuta, vyjádřil a vyvrátil tak závěry učiněné Úřadem průmyslového vlastnictví. V případě, že se přihlašovateli podaří závěr Úřadu

¹⁴¹ Rešeršní databáze zeměpisných označení a označení původu u Úřadu průmyslového vlastnictví. Dostupná na: <https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.opa.frm>

¹⁴² Databáze zeměpisných označení a označení původu Lisbon Express u WIPO. Dostupné na: <https://www.wipo.int/ipdl-lisbon/struct-search>

¹⁴³ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 357. ISBN 978-80-7552-762-2.

průmyslového vlastnictví vyvrátit, je ochranná známka přijata a zapsána do Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví¹⁴⁴ (dále jen „Věstník ÚPV“).

Pokud se absolutní překážka zápisné způsobilosti vztahuje pouze k určité části výrobků nebo služeb, pro které má být přihlašovaná ochranná známka zapsána, zamítne Úřad průmyslového vlastnictví přihlášku ochranné známky pouze pro tuto část výrobků nebo služeb. Tato úprava reflektuje znění Směrnice 2015/2436, která ve svém článku 7 též deklaruje možnost částečného zamítnutí.

Pokud však žádná absolutní překážka zápisné způsobilosti není nalezena, Úřad průmyslového vlastnictví bez dalšího zveřejní přihlášku této ochranné známky ve Věstníku ÚPV dle ustanovení § 23.

Věcný průzkum tedy končí buď zamítavým rozhodnutím, kterým dochází k zamítnutí přihlášky ochranné známky buď v celém rozsahu nebo pouze pro část výrobků nebo služeb, anebo zveřejněním přihlášky ve Věstníku ÚPV v případě splnění podmínek zápisu ochranné známky. V případě částečného zamítnutí přihlášky se ve Věstníku po právní moci rozhodnutí o částečném zamítnutí přihlášky zveřejní ochranná známka pouze v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které nebyla přihláška zamítnuta¹⁴⁵.

Přihlašovatel ochranné známky může proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, kterým je přihláška jeho ochranné známky zamítnuta, podat rozklad podle ustanovení § 42.

9.2. Připomínky z důvodu absolutní překážky zápisné způsobilosti

Ustanovení § 24 odst. 1 stanoví, že každý může do konce lhůty pro podání námitek podle § 25 podat Úřadu průmyslového vlastnictví připomínky založené na absolutních důvodech zápisné nezpůsobilosti uvedených v § 4, přičemž Úřad průmyslového vlastnictví k takovým připomínkám přihlédne při rozhodování o zápisu ochranné známky do rejstříku.

Smyslem připomínek je poskytnout veřejnosti možnost poukázat na existenci některého z důvodů absolutní zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení. Připomínku je oprávněn podat každý, kdykoliv v době mezi podáním přihlášky ochranné

¹⁴⁴ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 210. ISBN 978-80-7598-899-7.

¹⁴⁵ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 357. ISBN 978-80-7552-762-2.

známky až do konce zákonem stanovené lhůty pro podání námitek, tedy do tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věstníku ÚPV.

U připomínek k mezinárodní ochranné známce s vyznačením České republiky je situace mírně odlišná, zde je možné podat připomínku do konce lhůty určené k podání námitek, tedy od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ochranná známka zveřejněna ve věstníku WIPO.

Jelikož se připomínka považuje za nezávislý podnět veřejnosti směřovaný Úřadu průmyslového vlastnictví, podatel se nestává účastníkem řízení o přihlášce ochranné známky a z toho důvodu mu ani nenáleží žádná zvláštní procesní práva, pouze má právo být vyrozuměn o výsledku posuzování podané připomínky¹⁴⁶.

10. Role zápisné způsobilosti v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky

Navzdory tomu, že byla ochranná známka zapsána v souladu s právem, může nastat situace, kdy je z určitých důvodů třeba ochrannou známku zrušit. Takovéto důvody mohou úzce souviset se zápisnou způsobilostí ochranných známek. Zápisná způsobilost se zkoumá nejen při řízení o zápisu ochranné známky, ale i během její existence jakožto zapsané ochranné známky v rejstříku ochranných známek. Může se totiž stát, že taková ochranná známka ztratí zápisnou způsobilost až během své existence. Takovéto důvody ztráty zápisné způsobilost jsou uvedeny spolu s dalšími v ustanovení § 31, konkrétně pak v odstavci 1, písm. b) a c).

Toto ustanovení je výsledkem implementace Směrnice 2015/2436, která písm. b) a c) obsahuje ve svém článku 20.

Aktivní legitimaci k uplatnění takového zrušovacího důvodu má kdokoli, aniž by musel cokoliv prokazovat.

10.1. Zdruhování označení

Prvním důvodem, uvedeným v odstavci prvním, písmenu b) § 31, je nastalá situace, kdy se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku

¹⁴⁶ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 212. ISBN 978-80-7598-899-7.

činnosti nebo nečinnosti vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé, tedy „zduhověla“.

Jedná se o ztrátu stěžejní funkce ochranné známky, rozlišovací způsobilosti, kvůli čemuž není ochranná známka nadále schopna odlišit výrobky nebo služby pocházející z jednoho podniku od jiných výrobků nebo služeb pocházejících z podniků jiných.

Tuto vadu však ochranná známka nevykazovala již v době zápisu, označením obvyklým v obchodě se stala až postupem času. Pokud by ochranná známka vykazovala takovou vadu již v době zápisu a byla by přesto zapsána, a nezískala by dodatečně rozlišovací způsobilost, byl by to důvod k prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Zduhovění tedy může dle předmětného ustanovení nastat dvěma způsoby, činností nebo nečinností vlastníka ochranné známky. Činností tak může zapříčinit sám vlastník ochranné známky jejím užíváním jako druhového označení. Případ nečinnosti pak definoval Soudní dvůr Evropské unie ve svém judikátu C-409/12 KORNSPITZ, a jedná se o taková opomenutí, kdy vlastník ochranné známky neprokáže dostatečnou obezřetnost s ohledem na zachování rozlišovací způsobilosti své ochranné známky¹⁴⁷. Zejména jde o takové případy, kdy vlastník dostatečně nezakročí proti užívání jeho ochranné známky třetími osobami jako druhového označení v obchodním styku¹⁴⁸. Dle výše uvedeného judikátu je také povinností vlastníka ochranné známky působit na odběratele tak, aby je přiměl užívat jeho ochrannou známku jako označení, ze kterého je patrné, že je zapsáno, a tím pádem i chráněno, jako ochranná známka.

Zduhovění však nemusí nutně vést jen k celkovému zrušení ochranné známky. V případě, že ochranná známka zduhověla pouze pro určité výrobky nebo služby, je možné ochrannou známku zrušit jen z části podle § 31, odst. 4.

Proti samotnému zduhovění má vlastník ochranné známky hned několik způsobů obrany. Vlastník ochranné známky může ochrannou známku užívat vedle druhového označení tak, aby dosáhl rozlišení mezi druhovým označením a ochrannou známkou pro předmětné výrobky nebo služby, a tím zabránil jejímu zduhovění¹⁴⁹. Dále může vlastník ochranné známky zabránit jejímu zduhovění tím, že bude důsledně uvádět na svých výrobcích nebo při poskytování služeb, že je vlastníkem ochranné známky, kterou jsou

¹⁴⁷ Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ve věci C-409/12, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v. Pfahnl Backmittel GmbH, ze dne 6. března 2014, bod 34.

¹⁴⁸ Tamtéž. bod 33.

¹⁴⁹ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 421. ISBN 978-80-7552-762-2.

výrobky nebo služby označeny, a bude ochrannou známkou užívat spolu se značkou ®¹⁵⁰. Vlastník takové ochranné známky by také měl ve vlastním zájmu obezřetně nakládat s licencemi k ochranné známce. Čím většímu okruhu osob totiž licenci poskytne právo ochrannou známkou užívat, tím vyšší riziko zdruhování ochranné známky vlastníka hrozí. V případě neoprávněného užívání ochranné známky v obchodním styku třetími osobami může vlastník ochranné známky bránit třetím osobám v takovém užívání, a to zejména bráněním v užívání ochranné známky jako druhového označení¹⁵¹. K dispozici má vlastník ochranné známky také ochranu v podobě sporných řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, ať již v podobě řízení o námitkách nebo řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Vlastník ochranné známky může též využít obrany, které mu nabízí ustanovení § 9 v případě, kdy reprodukce zapsané ochranné známky publikované ve slovníku, encyklopedii nebo obdobném díle v tištěné nebo elektronické podobě vzbuzuje dojem, že se jedná o druhové označení výrobku nebo služeb. V takovém případě má vlastník ochranné známky možnost žádat po vydavateli nebo nakladateli, aby byla taková reprodukce bezodkladně, v případě tištěné ochranné známky nejpozději při následujícím uveřejnění nebo vydání díla, opatřena údajem, že se jedná o zapsanou ochrannou známkou.

Návrh na zrušení ochranné známky z důvodu jejího zdruhování může být podán kýmkoliv, bez jakéhokoliv časového omezení. Je na navrhovateli, aby prokázal zdruhování ochranné známky. Vlastník ochranné známky, která je předmětem návrhu na zrušení ochranné známky, se pak může bránit tím, že sdělí, jaké činí kroky směřující k zabránění zdruhování ochranné známky, přičemž rozhodujícím faktorem pak bude, zda navrhovatel prokáže, že se předmětná ochranná známka stala označením obvyklým v obchodním styku¹⁵².

Na komunitární úrovni je tento zrušovací důvod upraven kromě čl. 20 písm. a) Směrnice 2015/2436 též v nařízení EUTMR, konkrétně pak v jeho čl. 58 odst. 1 písm. b).

10.2. Následná klamavost označení

Klamavost označení jako taková je uvedena i v § 4 písm. g) mezi absolutními důvody zápisné nezpůsobilosti. Pokud Úřad průmyslového vlastnictví během věcného průzkumu

¹⁵⁰ Tamtéž.

¹⁵¹ Tamtéž.

¹⁵² Tamtéž. s. 422.

ochranné známky zjistí, že by mohla ochranná známka klamat veřejnost, nezapíše ji do rejstříku ochranných známek.

Ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) však upravuje situaci, kdy označení nebylo schopno klamat veřejnost v době zápisu, ale stalo se tak až v době po zápisu ochranné známky do rejstříku, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby, přičemž tento výčet je pouze demonstrativní, ochranná známka tedy může klamat i v jiných aspektech. Ochranná známka musí být skutečně užívána, aby mohla být z důvodu následné klamavosti zrušena. Užíváním ochranné známky jejím vlastníkem nebo třetí osobou se souhlasem vlastníka může být samotná klamavost nejen způsobena, ale i odstraněna, například převodem ochranné známky či poskytnutím licence¹⁵³.

Obdobně jako tomu bylo u zdruhovění ochranné známky, i zde není stanovena žádná lhůta, do kdy je třeba podat návrh na zrušení ochranné známky z důvodu její následné klamavosti a není ani nijak omezen okruh aktivně legitimovaných osob k podání návrhu¹⁵⁴.

Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí 9 A 162/2010 stanovil tři základní kritéria, podle kterých se posuzuje následná klamavost označení jakožto zrušovací důvod. Tato kritéria jsou kritérium časové, kritérium užívání a kritérium znaků. Kritérium časové nám říká, že klamavost dle tohoto ustanovení musí vzniknout až po zápisu ochranné známky do rejstříku. V souladu s kritériem užívání musí následná klamavost vzniknout jako důsledek užívání vlastníkem takové ochranné známky nebo s jeho souhlasem. Posledním kritériem je kritérium znaků, které mohou vést ke klamání veřejnosti. Jedná se zejména o povahu, jakost a zeměpisný původ.

Samotnou klamavost je třeba posuzovat z hlediska existence rozporu mezi skutečností a asociacemi, které ochranná známka ve veřejnosti vyvolává, přičemž se nepřihlíží k subjektivním příčinám vzniku daného stavu a posuzuje se ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je zapsaná¹⁵⁵. V případě, kdy by byla ochranná známka klamavě užívána pro jiné než zapsané výrobky nebo služby, je k dispozici generální klauzule nekalé soutěže, popřípadě i další jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže, kterými je možno se bránit.

¹⁵³ Tamtéž. s. 423.

¹⁵⁴ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 252. ISBN 978-80-7598-899-7.

¹⁵⁵ KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, s. 423. ISBN 978-80-7552-762-2.

Osoba, která podává návrh na zrušení ochranné známky z důvodu klamavosti, musí též prokázat, že užíváním ochranné známky vlastníkem nebo třetí osobou se souhlasem vlastníka došlo po jejím zápisu k takovým změnám, že mohou vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby¹⁵⁶. V případě, že by se klamavost týkala pouze části výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, je možné uvažovat pouze o jejím částečném zrušení pouze pro tyto výrobky nebo služby dle § 31 odst. 4.

11. Role zápisné způsobilosti v řízení o návrhu o prohlášení ochranné známky za neplatnou

Institut prohlášení ochranné známky za neplatnou, uvedený v ustanovení § 32 Zákona o ochranných známkách, má za účel odstranit situace, kdy byla zapsána ochranná známka do rejstříku ochranných známek, aniž by byly splněny podmínky pro její zápis, tedy aniž by zapsaná ochranná známka disponovala zápisnou způsobilostí. Jedná se o absolutní i relativní překážky zápisné způsobilosti, přičemž existence takové překážky se v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou posuzuje ke dni podání přihlášky nebo zápisu ochranné známky. Zda se bude neplatnost posuzovat ke dni podání přihlášky ochranné známky nebo až ke dni zápisu ochranné známky závisí na tom, z jakého důvodu se neplatnost posuzuje. Nově se s účinností Velké novely k důvodům prohlášení ochranné známky za neplatnou přidalo i podání přihlášky ochranné známky, která nebyla v dobré víře.

Na rozdíl od podání návrhu na zrušení ochranné známky, kde okruh aktivně legitimovaných osob k podání návrhu není omezen, může v tomto případě návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podat jen vymezený okruh osob, který se pro různé důvody neplatnosti liší. U absolutních překážek zápisné způsobilosti dle § 4 může takový návrh podat kdokoliv, zatímco u relativních překážek zápisné způsobilosti dle § 7 může být takový návrh podán pouze osobou, které toto právo svědčí a která je v ustanovení § 7 přímo uvedena.

Pokud Úřad průmyslového vlastnictví rozhodne o neplatnosti ochranné známky, hledí se na ni, jako by nikdy nebyla zapsána.

¹⁵⁶ Tamtéž. s. 424.

Ochranná známka, přestože naplňuje některý z důvodů prohlášení ochranné známky za neplatnou podle aktuální právní úpravy, nebude prohlášena za neplatnou, pokud je její zápisná způsobilost v souladu s právní úpravou, která byla platná v době, kdy byla ochranná známka zapsána¹⁵⁷. To však neplatí pro procesní normy, u kterých se vychází z aktuální právní úpravy.

11.1. Absolutní překážky zápisné způsobilosti v řízení o návrhu o prohlášení ochranné známky za neplatnou

Ustanovení § 32 odst. 1 mimo jiné stanoví, že Úřad průmyslového vlastnictví prohlásí v řízení zahájeném na návrh třetí osoby ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4.

Na rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy tyto důvody zkoumal Úřad průmyslového vlastnictví i z moci úřední v rámci věcného průzkumu přihlášky ochranné známky, nyní lze takové řízení zahájit pouze na základě návrhu třetí osoby, přičemž okruh takových třetích osob není nikterak omezen. Takový návrh může být podán kdykoliv po zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Na základě tohoto návrhu Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá, zda ochrannou známku nezužuje některá z absolutních překážek zápisné způsobilosti. V případě zjištění existence takové absolutní překážky zápisné způsobilosti je ochranná známka prohlášena za neplatnou v rozsahu uvedeném v rozhodnutí, a v tomto rozsahu se na ni také hledí, jako by nikdy nebyla zapsána¹⁵⁸. Důkazní břemeno pak nese navrhovatel, který musí prokázat, že přihláška předmětné ochranné známky vykazovala v době zápisu do rejstříku některou z absolutních překážek zápisné způsobilosti uvedených v § 4 a z tohoto důvodu neměla být zapsána. V řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou Úřad průmyslového vlastnictví vychází z rozsahu návrhu, neplatnost ochranné známky se tedy neposuzuje ve vztahu k výrobkům nebo službám, proti nimž návrh nesměřoval¹⁵⁹.

Jestliže § 32 odst. 1 popisoval neplatnost ochranné známky mimo jiné z důvodu existence absolutní překážky zápisné způsobilosti, § 32 odst. 2 stanovuje výjimku, kdy i přes existenci absolutní překážky zápisné způsobilosti nelze ochrannou známku prohlásit za neplatnou. Uvedené ustanovení stanovuje, že i když ochranná známka

¹⁵⁷ Tamtéž. s. 437.

¹⁵⁸ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, s. 260. ISBN 978-80-7598-899-7.

¹⁵⁹ Tamtéž.

postrádá rozlišovací způsobilost nebo je tvořena výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností, anebo pokud je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, nebude taková ochranná známka prohlášena za neplatnou, pokud užíváním získala rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a to ještě před zahájením řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Pokud navrhovatel ve svém návrhu tvrdí, že ochranná známka postrádá vnitřní rozlišovací způsobilost a že takovouto způsobilost nezískala ani užíváním v obchodním styku, musí uvést rozhodné skutečnosti, které odůvodňují takový návrh a prokazují toto tvrzení, přičemž důkazy předložené navrhovatelem by měly bezpečně prokazovat, že bylo označení užíváno jako obecný termín a že si takové označení veřejnost nespojuje s výrobky nebo službami pocházejícími z jednoho obchodního zdroje¹⁶⁰.

Vlastník ochranné známky má naopak k dispozici na svoji obranu proti takovému návrhu možnost prokázat, že jeho ochranná známka nabyla užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost ještě před zahájením řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Pokud takovou skutečnost vlastník ochranné známky prokáže, návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou bude zamítnut.

11.2. Relativní překážky zápisné způsobilosti v řízení o návrhu o prohlášení ochranné známky za neplatnou

Relativní překážky zápisné způsobilosti v řízení o návrhu o prohlášení ochranné známky za neplatnou jsou upraveny v ustanovení § 32 odst. 3, které stanoví, že Úřad průmyslového vlastnictví prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že takovéto řízení smí být zahájeno výlučně na návrh a Úřad průmyslového vlastnictví je vázán rozsahem takového návrhu, nepřezkoumává tedy existenci takových překážek u výrobků nebo služeb, které nejsou v návrhu uvedeny¹⁶¹. Aktivně legitimovaným k podáním návrhu o prohlášení ochranné

¹⁶⁰ Tamtéž.

¹⁶¹ Tamtéž.

známky za neplatnou je každý, kdo by byl oprávněn podat námitky proti zápisu takové ochranné známky do rejstříku ochranných známek.

Ustanovení § 32 odst. 4 pak stanoví, že podmínky pro uplatnění starších práv uvedených v § 7, ve kterém jsou uvedeny relativní překážky zápisné způsobilosti, musí být splněny již ke dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky, přičemž den přednosti pozdější ochranné známky vzniká dnem podáním přihlášky ochranné známky, pokud nebylo takové právo přednosti přiznáno ke dřívějšímu dni, jak je uvedeno v článku 4 Pařížské úmluvy.

Závěr

Cílem této diplomové práce bylo poskytnout souhrnný přehled právní úpravy zápisné způsobilosti ochranných známek, zejména právní úpravy na úrovni České republiky po nabytí účinnosti Velké novely. I přes značnou rozsáhlost této problematiky jsem se pokusil popsat nejdůležitější aspekty zápisné způsobilosti, spolu s absolutními i relativními důvody zápisné nezpůsobilosti, včetně dalších oblastí známkového práva, kterých se sama zápisná způsobilost týká.

S účinností Velké novely, kterou byla transponována Směrnice 2015/2436 do českého právního řádu, došlo k v celku zásadním změnám v oblasti tuzemského známkového práva, kterými se reagovalo zejména na změnu podnikatelského prostředí, kdy jednotlivé subjekty využívají stále nové cesty pro vyjádření své identity, neustále rostoucí počet přihlášek ochranných známek a tím i potřebu usnadnit samotný proces zápisu ochranné známky.

Oblastní nejvíce zasaženou Velkou novelou byla právě ona zápisná způsobilost ochranných známek, ať již jde ku příkladu o skutečnost, že Úřad průmyslového vlastnictví v rámci zjednodušení řízení o přihlášce ochranné známky již nepřezkoumává, zda je přihlašované označení shodné se starší ochrannou známkou zapsanou pro stejné výrobky nebo služby, kdy nyní už je pouze na vlastníkově takové ochranné známky, aby se bránil s pomocí námitek, nebo zvýšené nároky na vlastníky ochranných známek a jejich zástupce v souvislosti s povinností kontrolovat nově zapisované ochranné známky, aby mohly být případně včas podány námitky proti takové pozdější ochranné známce.

Výrazná změna zasáhla i samotný institut ochranné známky. Dosud totiž platilo, že aby mohla být ochranná známka zapsána, musela splňovat požadavek grafické znázornitelnosti, což Velká novela zrušila a zavedla tzv. netradiční druhy ochranných známek, u kterých už tento aspekt není vyžadován, typicky jsou jimi ochranné známky zvukové, pohybové nebo multimediální. Tento přístup však umožnil přihlašovat jako ochranné známky ještě větší množství různých označení, které by před nabytím účinnosti Velké novely pomyslným „sítem“ Úřadu průmyslového vlastnictví neprošly, a tím dle mého hrozí opět zahlcení Úřadu průmyslového vlastnictví. Velká novela tuto situaci současně koriguje výše uvedenými opatřeními, přenášejícími část pravomocí a odpovědnosti na vlastníky ochranných známek, čímž by mělo dojít k uvolnění kapacity již i tak přetíženého Úřadu průmyslového vlastnictví. Mimo demonstrativní výčet výše uvedených opatření bych rád zmínil též Velkou novelou upravenou, a dle mého názoru problematickou, relativní překážku zápisné způsobilosti z důvodu absence dobré víry, která byla před účinností Velké novely zařazena mezi překážky

absolutní, což dle mého názoru zvyšuje riziko výskytu různých „pochybných a spekulativních“ přihlášek ochranných známek, jelikož Úřad průmyslového vlastnictví již nebude moci ani tento důvod zkoumat z úřední povinnosti.

Velká novela Zákona o ochranných známkách dle mého přináší vítanou změnu a potřebnou aktualizaci tuzemského známkového práva, přičemž samotnou novelizaci považuji z většiny za zdařilou. Do budoucna by však dle mého bylo vhodné zvážit úpravu vyvážení mezi odpovědností Úřadu průmyslového vlastnictví a vlastníky ochranných známek, kdy jsou na vlastníky ochranných známek s účinností Velké novely kladeny dle mého nepřiměřené nároky.

Seznam použitých zdrojů

Seznam použité literatury

BAINBRIDGE, David a Claire HOWELL. *Intellectual property law*. 2nd ed. Harlow, England: Pearson Longman, 2011, 193 s. ISBN 978-1-4082-3786-1.

ČADA, Karel. *Průmyslověprávní informace*. Praha: Karolinum, 2002, 79 s. ISBN 80-246-0314-4.

HART, Tina. FAZZANI, Linda. CLARK, Simon. *Intellectual property law*. Red Globe Press, 2013, 336 s. ISBN 0230366538.

KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, 648 s. ISBN 978-80-7552-762-2.

MICHAELS, Amanda a Andrew (Andrew James Steedsman) NORRIS. *A practical guide to trade mark law*. Fifth edition. New York, NY: Oxford University Press, 2014, 450 s. ISBN 978-0-19-870203-0..

PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin, LOUČKA, Martin, a kolektiv. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2020, 440 s. ISBN 978-80-7598-899-7.

Prof. JUDr. HENDRYCH Dušan a kolektiv. *Právní slovník, 3. podstatně rozšířené vydání*. C. H. Beck, 2009, 1481 s. ISBN 978-80-7400-059-1.

TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. *Autorský zákon – Komentář*. Praha: C.H. Beck., 2007, 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4.

TELEC, Ivo. *Tvůrčí práva duševního vlastnictví*. Nakladatelství Doplněk: Masarykova univerzita Brno, 1994, 344 s. ISBN 80-210-0885-7

ZDVIHALOVÁ, Martina a kolektiv. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek. Individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, 207 s. ISBN 978-80-87956-36-6.

Seznam použitých internetových zdrojů

KAČÍREK Michal. Historie ochranných známek. *Ochranné-znamky.info* [online]. © 2018 [cit. 2022-04-10].

Dostupné z: <https://ochranne-znamky.info/historie-ochrannych-znamek/>

ŠEBESTA Kamil, PELÍŠKOVÁ Radka. Ochranné známky a jejich historický vývoj. *Epravo.cz* [online]. © 2011

[cit. 2022-04-10]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>

Úřad průmyslového vlastnictví. Databáze ochranných známek. Dostupné na:

<https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.oza.frm>

Úřad průmyslového vlastnictví. Ochranné známky a jejich právní ochrana. *Upv.org.cz* [online]. © 2022 [cit. 2022-

05-21]. Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/brozury/2022/Brozura_OZ_2022.pdf

Úřad průmyslového vlastnictví. Pravidla pro průzkum v oblasti třídění výrobků a služeb v mezinárodních přihláškách podle Madridského systému. *Upv.org.cz* [online]. © 2018 [cit. 2022-12-04]. Dostupné na

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/tridniky/ochranne_znamky/NICES-giudelines_WIPO2018.pdf

Úřad průmyslového vlastnictví. Rešeršní databáze zeměpisných označení a označení původu. Dostupná na:

<https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.opa.frm>

Úřad průmyslového vlastnictví. Společné prohlášení o společné praxi týkající se přijatelnosti výrazů pro třídění. *Upv.org.cz* [online]. © 2014 [cit. 2022-12-10]. Dostupné na https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/oz_pdf/cc/cc_trideni_20022014.pdf

Úřad průmyslového vlastnictví. Vytvoření ochranné známky. *Upv.org.cz* [online]. © 2015 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/brozury/2020/vytvoreni_oz_062015.pdf

WIPO. Databáze zeměpisných označení a označení původu Lisbon Express. Dostupné na: <https://www.wipo.int/ipdl-lisbon/struct-search>

WIPO. Global Brand Database. Dostupné z <https://branddb.wipo.int/branddb/en/>

WIPO. Internetový portál Mezinárodní organizace duševního vlastnictví. Dostupné na: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=12

WIPO. Nice Classification. *Wipo.int* [online]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/index.html>

WIPO. Nice Classification database. *Wipo.int* [online]. Dostupné z: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=6&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20190101

WIPO. Pravidla pro průzkum v oblasti třídění výrobků a služeb v mezinárodních přihláškách podle madridského systému. *Upv.org.cz* [online]. © 2018 [cit. 2022-05-29]. Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/tridniky/ochranne_znamky/NICES-giudelines_WIPO2018.pdf

Seznam použité judikatury

Rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 1 As 140/2011-66, ze dne 21.12.2011.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 1 As 79/2011, ze dne 4.8.2011.

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ve věci C-205/13, ze dne 18. září 2014.

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ve věci C-301/07, ze dne 6. října 2009.

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ve spojené věci C-202/08 P a C-208/08 P, ze dne 16. července 2009.

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ve věci C-398/08 P, ze dne 21. ledna 2010.

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ve věci C-48/05, ze dne 25. ledna 2007.

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ve věci C-104/01, ze dne 6. května 2003.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ve věci C-409/12, ze dne 6. března 2014.

Rozsudek Soudního dvora ve spojené věci C-108/97 a C-109/97, ze dne 4. května 1999.

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-251/95, ze dne 11. listopadu 1997.

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-375/97, ze dne 14. září 1999.

Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství (druhého senátu) ve věci věc T-36/01, ze dne 9. října 2002.

Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství (třetího senátu) ve věci T-322/03, ze dne 16. března 2006.

Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ve věci T-625/11, ze dne 15. ledna 2013.

Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ve věci T-378/07, ze dne 29. září 2010.

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci O-164305, ze dne 18.8.2004.

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci O-186725, ze dne 28.6.2004.

Stanovisko generálního advokáta Macieje Szpunara ve věci C-205/13, ze dne 14. května 2014.

Abstrakt

Účelem této diplomové práce, nesoucí název *Zápisná způsobilost ochranných známek*, je poskytnout celkový přehled jinak značně rozsáhle problematiky zápisné způsobilosti ochranných známek, zejména právní úpravy obsažené v Zákoně o ochranných známkách po nabytí účinnosti Velké novely.

Tato práce se skládá celkem z jedenácti kapitol, přičemž každá kapitola se soustředí na odlišné aspekty známkového práva ve vztahu k tématu práce. Obsahem první kapitoly je seznámení s historickým vývojem známkového práva od období vzniku civilizací až po moderní pojetí ochranných známek tak, jak ho v současnosti známe a začleněním tohoto institutu do práv duševního vlastnictví, jehož je součástí.

Druhá kapitola pojednává o samotném pojmu ochranné známky, zejména tedy co to ochranná známka vůbec je a jaké označení je způsobilé být ochrannou známkou, resp. jaké požadavky jsou na takováto označení kladeny. Dále jsou v této kapitole ochranné známky rozděleny na dvě základní kategorie, na ochranné známky tradiční, tedy ty, které jsou schopny grafické znázornitelnosti, a na ochranné známky netradiční, u kterých bylo od požadavku grafické znázornitelnosti upuštěno.

Třetí kapitola popisuje podmínky, za nichž je poskytnuta zápisná ochrana ochranným známkám v České republice v souvislosti s tím, zda se jedná o ochranné známky národní, mezinárodní, ochranné známky Evropské unie a všeobecně známé ochranné známky, které jsou specifické tím, že na rozdíl od ostatních není ochrana založena zápisem, ale právě všeobecnou známostí označení.

Čtvrtá kapitola pojednává o absolutních důvodech zápisné nezpůsobilosti, tedy takových důvodech, které odporují samotnému účelu ochranné známky nebo jsou v rozporu s právními nebo společenskými normami. V této kapitole je poskytnut nejen taxativní výčet těchto důvodů, ale také jejich popis.

V páté kapitole práce pojednává o relativních důvodech zápisné nezpůsobilosti, tedy takových důvodech, které nesouvisí se samotnou způsobilostí označení být ochrannou známkou, ale se zasažením přihlašovaného označení do již existujících starších práv třetí osoby, která disponuje zapsanou starší ochrannou známkou.

Šestou kapitolou práce přibližuje pojem Niceského třídění výrobků a služeb a popisuje souvislosti mezi Niceským tříděním a zápisnou způsobilostí ochranných známek.

Sedmá kapitola je pak věnována rozlišovací způsobilosti. Rozlišovací způsobilosti už byl věnován prostor dříve v této práci, avšak v této kapitole je o tomto institutu pojednáváno z více teoretického hlediska spolu s poskytnutím krátkého historického exkurzu.

V osmé kapitole jsou taxativně uvedena a popsána omezení jinak absolutních práv plynoucích vlastníkům z ochranných známek, kterými jsou vlastníci ochranných známek limitováni a jsou nuceni určité užívání ochranné známky třetí osobou umožnit.

Devátou kapitolou práce přibližuje souvislost mezi zápisnou způsobilostí ochranné známky a řízením o zápisu ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví, konkrétně pak fázi věcného průzkumu, kdy Úřad průmyslového vlastnictví zjišťuje, zda u ochranné známky neexistuje absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti. Dále je v této kapitole věnován prostor institutu připomínek, kterým je veřejnosti poskytována možnost poukázat na existenci některého z absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti.

Desátá kapitola vysvětluje souvislost mezi zápisnou způsobilostí ochranných známek a řízením o návrhu na zrušení ochranné známky. Zápisná způsobilost ochranné známky je zkoumána nejen při jejím zápisu, ale i v průběhu existence a může se tedy stát, že taková ochranná známka ztratí z důvodu vzniku nějakého absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti, například z důvodu zdruhovění označení, svou zápisnou způsobilost.

V poslední, jedenácté kapitole, jejímž obsahem je role zápisné způsobilosti v řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, je popisována situace, kdy ochranná známka sice byla zapsána do rejstříku ochranných známek, avšak být neměla, z důvodu nesplnění podmínek zápisné způsobilosti. V takovém případě se může jednat o existenci jak absolutních důvodů zápisné způsobilosti, tak i relativních.

V závěru je pak shrnut záměr této práce v souvislosti s účinností Velké novely a její vliv na samotnou zápisnou způsobilost ochranných známek ve vztahu k Úřadu průmyslového vlastnictví.

Klíčová slova: ochranné známky, zápisná způsobilost, duševní vlastnictví

Abstract

The purpose of this thesis, entitled Trademark registrability, is to provide a general overview of otherwise extensive issue of trademark registrability, in particular the legal regulation contained in the Trademarks Act after the entry into force of the Big novelization Trademarks Act.

This thesis consists of eleven chapters in total, with each chapter focusing on a different aspect of trademark law in relation to the topic of the thesis. The content of the first chapter is an introduction to the historical development of trademark law from the period of the emergence of civilisations to the modern concept of trademarks as we know it today and the integration of this institution into the intellectual property rights of which it is a part.

The second chapter deals with the very concept of trademark, in particular what a trademark is and what kind of sign is eligible to be a trademark, or what requirements are placed for such signs. The chapter further divides trademarks into two main categories, the traditional trademarks, which are trademarks capable of graphical representation, and non-traditional trademarks, where the requirement of graphical representation has been waived.

The third chapter describes conditions under which the registration protection is granted to trademarks in Czech Republic in relation to whether they are national trademarks, international trademarks, EU trademark or well-known trademarks, which are specific in that, unlike others, protection is not based on registration but on the well-known nature of the sign.

The fourth chapter deals with absolute grounds for refusal of registration of trademark, i.e. those grounds which are contrary to the very purpose of trademark or are in contradiction to legal or social norms. This chapter provides not only the taxative list of these grounds, but also description of them.

The fifth chapter of the thesis deals with relative grounds for refusal of registration of trademark, i.e. those grounds which are not related to the eligibility of the sign to be a trademark itself, but to the interference of the applied-for sign with the pre-existing earlier rights of a third party who has a registered earlier trademark.

The sixth chapter of the thesis introduces the concept of the Nice Classification of goods and services and describes the relationship between the Nice Classification and the registrability of trademarks.

The seventh chapter is then devoted to distinctiveness. Distinctive capacity has already been discussed earlier in this thesis, but this chapter discusses the institution from a more theoretical perspective, along with providing a brief historical excursus.

Chapter 8 lists and describes the limitations on the otherwise absolute rights of trademark owners, by which trademark owners are limited and forced to allow certain uses of the trademark by third parties.

The ninth chapter of the thesis introduces the connection between the registrability of a trademark and the proceedings for registration of a trademark at the Industrial Property Office, specifically the substantive examination phase, when the Industrial Property Office determines whether there is an absolute ground for refusal of registration of trademark. Furthermore, this chapter devotes space to the institute of comments, which gives the public the opportunity to point out the existence of one of the absolute grounds for refusal of registration of trademark.

The tenth chapter explains the connection between the registrability of trademarks and the proceedings for revocation of a trademark. The registrability of a trade mark is examined not only at the time of registration but also during its existence and it may therefore happen that such a trade mark loses its registrability due to the occurrence of some absolute ground for refusal of registration of trademark, for example, due to the grouping of signs.

The last, eleventh chapter, which deals with the role of registrability in the proceedings for a declaration of invalidity of a trademark, describes the situation when a trademark has been registered in the trademark register but should not have been, because the conditions of registrability have not been met. In such a case, there may be both absolute and relative grounds for refusal of registration of trademark.

It then concludes by summarizing the intent of this thesis in relation to the effectiveness of the Great Amendment and its effect on the very registrability of trademarks in relation to the Industrial Property Office.

Keywords: trademarks, trademark registrability, intellectual property law