

UNIVERZITA KARLOVA

Právnická fakulta

Olga Kudýnová

**Změny ve známkovém právu EU a jejich
promítnutí v české známkové úpravě**

Diplomová práce

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

Centrum práva duševního vlastnictví

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 31. 10. 2023

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

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 118 473 znaků včetně mezer.

V Praze dne 17. 12. 2023.

.....

Olga Kudýnová

Na tomto místě bych ráda poděkovala původnímu vedoucímu práce JUDr. Michalu Růžičkovi, CSc. za prvotní inspiraci k napsání práce. Zajisté taktéž děkuji JUDr. Tomáši Dobřichovskému, Ph.D., který se následně vedení mé práce ochotně ujal.

Dále chci rovněž poděkovat svým blízkým za podporu zejména v závěrečné fázi mého studia.

Obsah

Úvod.....	1
1 Pojem a funkce ochranné známky	4
2 Kontext mezinárodního známkového práva	6
2.1 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví	6
2.2 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu a Protokol	7
2.3 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.....	9
2.4 Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb.....	10
2.5 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví	11
2.6 Smlouva o známkovém právu	11
2.7 Singapurská smlouva o známkovém právu	12
3 Změny v českém známkovém právu.....	13
3.1 Legální definice ochranné známky	13
3.2 Změny z hlediska druhů ochranných známek	14
3.2.1 Druhy dle formy označení.....	14
3.2.2 Druhy dle osoby vlastníka.....	16
3.2.3 Druhy dle způsobu vzniku práv	18
3.3 Důvody zápisné nezpůsobilosti	19
3.3.1 Absolutní důvody	19
3.3.2 Relativní důvody	21
3.4 Zápisné řízení	24
3.4.1 Přihláška a její průzkum.....	24
3.4.2 Námitky a připomínky	26
3.5 Obnova zápisu ochranné známky	27
3.6 Práva z ochranné známky	28
3.7 Zánik ochranné známky.....	28
3.7.1 Vzdání se práv	29
3.7.2 Zrušení.....	29
3.7.3 Prohlášení neplatnosti	30
4 Reforma známkového práva EU	32
4.1 Vývoj unijní úpravy.....	32
4.2 Východiska reformy	33
4.3 Změny zavedené reformou	35
4.3.1 Odstranění požadavku grafické znázornitelnosti	35
4.3.2 Certifikační ochranná známka EU	39
4.3.3 Procesní změny	42
4.3.4 Ostatní změny.....	44

Závěr.....	47
Seznam použitých zkratek.....	52
Seznam použitých zdrojů	54
Seznam příloh.....	65
Příloha 1	66
Příloha 2	68
Abstrakt	72
Abstract	73
Klíčová slova.....	74
Key words	74

Úvod

Užívání ochranných známek je spojeno se snahou hospodářských subjektů odlišit se od ostatních, rozšířit povědomí o sobě mezi spotřebitelskou veřejnost a posílit tak svou pozici na trhu vůči konkurenci. V závislosti na rozsahu, v jakém ochranné známky vstoupí do povědomí veřejnosti, a na tom, jaké postavení si vybojují v konkurenčním prostředí trhu, mohou výrazně vystoupat na hodnotě. Je tedy zřejmé, že ochranná známka představuje pro hospodářský subjekt potenciální zdroj zisků, a jako takovou je v jejich zájmu si ji chránit.

Právní rámec a prostředky ochrany poskytují ochranným známkám jak samotné státy, tak nadnárodní uskupení (zejména Evropská unie, dále jen „EU“) i mezinárodní instituce. Jednotlivé úrovně ochrany neexistují odděleně, ale vzájemně se prolínají a doplňují, sledují vývoj na ostatních úrovních a navzájem se přizpůsobují.

Jedním z hlavních cílů EU je odstranění překážek volného obchodu mezi členskými státy a vytvoření jednotného trhu. Za tímto účelem dochází ke stále intenzivnějšímu sjednocování a harmonizaci všech oblastí práva včetně práva známkového. Vzhledem k tomu, že rozdílné postupy a prostředky známkoprávní ochrany v jednotlivých členských státech mohou vytvářet překážky bránící volnému pohybu zboží a služeb, je z unijního hlediska zapotřebí národní známkoprávní úpravy co nejvíce sblížovat.

Nad rámec tohoto sblížování vytvořila EU samostatný institut ochranné známky EU (dříve ochranná známka Společenství) jako nástroj unifikace známkoprávní ochrany na celém svém území. Stoupající počty zapsaných ochranných známek EU v posledním desetiletí svědčí o tom, že se tento institut těší stále větší oblibě.

Vedle poskytování ochrany již stávajícím ochranným známkám, soustředí se všechny úrovně známkoprávní ochrany rovněž na zjednodušování přístupu k ochranným známkám pro všechny subjekty, které mají zájem chránit svá označení. Zvláště EU se dlouhodobě zaměřuje na usnadňování přístupu k ochranné známce EU pro malé a střední podniky, jež tvoří páteř unijní ekonomiky.¹

Stejně jako všechny oblasti práva, musí se také právo ochranných známek adaptovat na vývoj nových technologií. Rozvoj internetu, 3D technologií, virtuální reality, a především umělé inteligence s sebou na jedné straně nepochybně přináší nové možnosti, jak ochranné

¹ EUIPO. *Annual Activity Report 2022*. Online. Dostupné z: www.euiipo.europa.eu/en/the-office/news-and-events/publications/annual-report. [citováno 2023-10-23].

známky vytvářet a vyjadřovat, a tudíž rozšiřovat předmět známkoprávní ochrany, na straně druhé ovšem též nevyhnutelně zpřístupňuje nové nástroje a způsoby, jak známkoprávní ochranu obcházet a porušovat. Globální dostupnost výrobků a služeb prostřednictvím internetu může pro vlastníky ochranných známek představovat riziko, že se na těžce vybudované pověsti jejich ochranné známky budou moci přiživit padělatelé. Dlouhodobou snahou EU je proto posilovat práva vlastníků ochranných známek v boji proti falešně označeným výrobkům a službám.

K naplnění výše zmíněných cílů, tedy zvyšování stupně sjednocené ochrany, sblížení právních úprav členských států, usnadňování přístupu k ochraně, přizpůsobování novým technologiím a boji proti padělatelům, směřuje unijní reforma známkového práva, o níž pojednává tato práce. Jde o nejzásadnější reformu od doby, kdy se národní úpravy v oblasti ochranných známek začaly v rámci EU sblížovat. Proklamovanými záměry reformy jsou zejména posílení právní jistoty vlastníků ochranných známek, modernizace unijního i národních systémů ochrany a zintenzivnění spolupráce mezi unijním a národními registračními úřady.²

Cílem této práce je podrobně shrnout změny zavedené zmíněnou reformou, rozebrat jednotlivé instituty, jimž reforma věnuje největší pozornost, vysvětlit instituty nově zakotvené, prozkoumat dopad reformy na české známkové právo, a v neposlední řadě též zhodnotit, zda změny představují kroky správným směrem.

První část práce slouží k základnímu uvedení do problematiky ochranných známek. V obecné rovině definuje pojem ochranné známky a dále charakterizuje jednotlivé funkce ochranných známek.

Druhá část se zabývá mezinárodní úrovní známkoprávní ochrany prostřednictvím stručného rozboru mezinárodních smluv, jež největší měrou ovlivnily její vývoj, od nejstarší Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví po nejnovější Singapurskou smlouvu o známkovém právu. Pro pochopení vývoje unijní i národní známkoprávní úpravy je mezinárodní kontext důležitý, neboť nevznikají izolovaně, ale naopak v mnohém z mezinárodního vývoje vycházejí.

² EUIPO. *EU Trade Mark Reform. Summary of changes applying from 1 October 2017*. Online. Dostupné z: euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation. [citováno 2023-10-23].

Třetí část se věnuje úpravě práv k ochranným známkám v České republice. Důraz je zde kladen na dílčí instituty, jež byly nejvýznamněji dotčeny unijní známkoprávní reformou. Jedná se zejména o samotnou zákonnou definici ochranné známky, nové druhy ochranných známek, kolektivní ochranné známky, důvody zápisné nezpůsobilosti, a dále procesní změny v rámci zápisného řízení a též řízení o zrušení či prohlášení ochranné známky za neplatnou. V každé kapitole je patrné srovnání stavu právní úpravy před účinností změn se současně platnou novou právní úpravou.

Poslední čtvrtá část pojednává o ochraně práv k ochranným známkám z pohledu EU. Přes historický vývoj unijní úpravy se dostává k východiskům zmiňované známkoprávní reformy. Rozebírá jednotlivé zásadní změny, jako je vypuštění požadavku grafického znázornění ochranné známky, a také nově zakotvené instituty, jako je certifikační ochranná známka EU. Dále rozebírá dílčí procesní a jiné změny, jako je například konec povinných řešerů strašících práv nebo úprava výše poplatků. U každé změny přitom dodává, jakým způsobem se promítla do právního řádu České republiky.

Práce je doplněna dvěma přílohami. První příloha obsahuje grafy zobrazující počty každoročně registrovaných ochranných známek jak v EU, tak v České republice, a dále graf znázorňující počty každoročně registrovaných tzv. netradičních ochranných známek EU od účinnosti reformy. Druhá příloha obsahuje příklady jednotlivých druhů ochranných známek pro lepší pochopení, co si pod daným druhem ochranné známky lze představit.

1 Pojem a funkce ochranné známky

Ochranné známky jsou označení, jejichž účelem je zejména odlišení výrobků a služeb jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby. Podnikajícím subjektům slouží především jako nástroj propagace jejich výrobků a služeb, naproti tomu spotřebitelům zaručují, že od výrobků a služeb označených danou ochrannou známkou mohou očekávat určité vlastnosti a kvalitu.³

Nejdůležitější funkcí ochranné známky je právě funkce rozlišovací,⁴ díky níž lze na základě označení výrobků či služeb ochrannou známkou přesně rozeznat osobu jejich výrobce či poskytovatele. Označení, která nemají rozlišovací způsobilost, se nemohou stát ochrannými známkami, až na výjimky, kdy tuto způsobilost získají dodatečně užíváním v obchodním styku.

Neméně důležitou je funkce ochranná, jež se projevuje výlučným právem vlastníka ochranné známky ji užívat, případně udělit souhlas s jejím užíváním jinými osobami.⁵ Vlastník se též může bránit protiprávnímu užívání své ochranné známky.

Pomocí propagační funkce se ochrannou známkou označené výrobky a služby dostávají do povědomí spotřebitelů i širší veřejnosti. Zároveň si výrobci a poskytovatelé, jejichž ochranná známka je spotřebitelům dostatečně známá, mohou dovolit výrobky a služby prodávat za vyšší ceny, ve srovnání s výrobky a službami označenými méně známou ochrannou známkou.⁶

Garanční funkce ochranné známky představuje pro spotřebitele záruku, že výrobky či služby danou ochrannou známkou označené mají určité vlastnosti a kvalitu, jež se zpravidla pojí s výrobky či službami pocházejícími od vlastníka této ochranné známky.⁷

Stimulační funkce ochranné známky se projevuje tlakem na výrobce a poskytovatele udržovat zavedenou a spotřebiteli očekávanou kvalitu výrobků a služeb při zvyšujícím se ohlasu ochranné známky na trhu.⁸

³ Podrobněji k pojmu ochranné známky viz HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 6–7.

⁴ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vydání. Praha: Orac, 1997, s. 46.

⁵ Tamtéž, s. 48.

⁶ Tamtéž, s. 48.

⁷ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vydání. Praha: LexisNexis, 2007, s. 129.

⁸ Tamtéž, s. 129.

Soutěžní funkce ochranné známky pak přispívá k prosazení vlastníka ochranné známky v hospodářské soutěži.⁹ Čím je na trhu ochranná známka známější, tím větší má její vlastník výhodu oproti konkurenci.

Je tedy zřejmé, že ochranné známky mají pro podnikající subjekty velký význam, a že pokud je daný subjekt na trhu úspěšný, může jeho ochranná známka značně nabývat na hodnotě.

⁹ Tamtéž, s. 129.

2 Kontext mezinárodního známkového práva

Vývoj unijního i národního známkového práva je bezesporu ovlivňován vývojem známkoprávní úpravy na mezinárodní úrovni. Považují proto za nutné uvést zde alespoň stručný přehled mezinárodních smluv, jež tvoří systém mezinárodní známkoprávní ochrany. Česká republika se účastní všech zde zmíněných mezinárodních smluv kromě Singapurské smlouvy o známkovém právu a Vídeňské dohody o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek.

2.1 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Základní mezinárodní smlouvou pro celou oblast průmyslových práv se stala Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, nebo též Pařížská unijní úmluva (dále jen „Pařížská úmluva“ či „PÚ“), podepsaná dne 20. 3. 1883.¹⁰ V současnosti jsou jí vázány téměř všechny státy světa.¹¹

Cílem Pařížské úmluvy bylo především vyrovnat rozdíly mezi úrovní ochrany průmyslového vlastnictví v jednotlivých státech. Čl. 2 a 3 proto zaručují, že příslušník kterékoli unijní země, i příslušník neunijní země, který má v unijní zemi bydliště či skutečný průmyslový nebo obchodní závod, dosáhne na stejné výhody, které daná unijní země poskytuje svým vlastním příslušníkům (tzv. režim národního zacházení¹²). Zároveň ale čl. 6 ponechává stanovení podmínek, za jakých se dostane určitému právu ochrany, na národním zákonodárství (tzv. princip teritoriality¹³).

Dalším důležitým principem je právo unijní priority¹⁴ dle čl. 4, jež zaručuje každému, kdo řádně podá národní přihlášku k ochraně práva v unijní zemi, přednost při podávání přihlášek v jiných unijních zemích v určitých lhůtách (pro ochranné známky činí tato lhůta šest měsíců). Nezáleží přitom, zda přihláška dojde až k úspěšnému zápisu či nikoliv.

¹⁰ Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb.

¹¹ WIPO. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Online. Dostupné z: www.wipo.int/treaties/en/ip/paris. [citováno 2023-04-03].

¹² JAKL, Ladislav. *Úvod do systémů právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, 2006, s. 15.

¹³ JAKL, Ladislav. *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*. 2. vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2003, s. 148.

¹⁴ HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 24.

Co se týče samotných ochranných známek (Pařížská úmluva pracuje s pojmy „*tovární nebo obchodní známky*“ a také „*známky služeb*“), přihlášení a zápis v kterékoliv unijní zemi jsou dle čl. 6 nezávislé na tom, zda je již ochranná známka přihlášena či zapsána v zemi původu. Další usnadnění přihlašování spočívá v povinnosti všech unijních zemí zapsat ochrannou známku „*tak, jak jest*“ (*telle-quelle*)¹⁵, je-li řádně zapsána v zemi původu. Odmítnout zápis takové ochranné známky je možné pouze z vyjmenovaných důvodů – existence starších práv, nedostatek rozlišovací způsobilosti, popisnost, předchozí zdruhování, rozpor s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem a klamavost (čl. 6 *quinquies* PÚ).

Pařížská úmluva zavádí ochranu „*známky obecně známé*“, zná ochranné známky svazové, dnes kolektivní (čl. 7 bis PÚ), a dotýká se rovněž povinného užívání i prokazování řádných důvodů neužívání.¹⁶

V neposlední řadě je dle čl. 1 cílem Pařížské úmluvy také potlačování nekalé soutěže. V čl. 10 bis nalezneme generální klauzuli definující nekalou soutěž jako „*každou soutěžní činnost, která odporuje poctivým zvyklostem v průmyslu nebo v obchodě*“, a poté demonstrativní výčet zakázaných jednání – vyvolání nebezpečí záměny podniku či výrobků, uvádění falešných údajů způsobilých poškodit dobrou pověst podniku či výrobků, uvádění údajů způsobilých uvést veřejnost v omyl o vlastnostech, množství nebo způsobu výroby zboží. Unijní země mají zároveň povinnost zabavit při dovozu výrobky neoprávněně označené ochrannou známkou či falešně označené co do původu výrobku nebo povahy výrobce (čl. 9 PÚ).

2.2 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu a Protokol

Jednou z nejvýznamnějších mezinárodních smluv, které navázaly na Pařížskou úmluvu, je Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (dále jen „Madridská dohoda“ či „MD“) ze dne 14. dubna 1891.¹⁷

Madridská dohoda přinesla nový přelomový institut mezinárodního zápisu, který má dle čl. 4 v každé smluvní zemi stejné účinky jako zápis národní, čímž značně usnadnila registraci ochranných známek v cizích zemích. Mezinárodnímu zápisu či přesněji už samotné

¹⁵ KNAP, Karel, OPLTOVÁ, Milena, KŘÍŽ, Jan a RŮŽIČKA, Michal. *Práva k nehmotným statkům*. 1. vydání. Praha: Codex, 1994, s. 239.

¹⁶ „*Je-li v některé zemi užívání zapsané známky povinné, smí být zápis zrušen jen po přiměřené lhůtě, a tehdy, když účastník neospravedlní, proč známky nevyužíval.*“ (čl. 5 PÚ)

¹⁷ Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1975 Sb.

mezinárodní přihlášce musí ovšem předcházet národní zápis. Zapsaná mezinárodní ochranná známka je pak dle čl. 6 ještě pět let od mezinárodní registrace vázána na existenci ochranné známky národní. Mezinárodní ochranná známka se zapisuje na 20 let s možností obnovy vždy na dalších 20 let (čl. 6 a 7 MD).

Přihláška k mezinárodnímu zápisu se dle čl. 3 podává u národního úřadu, který kontroluje, zda údaje v ní uvedené odpovídají údajům v národním rejstříku, a předává přihlášku Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „Mezinárodní úřad“). Dle čl. 1 musí být přihlašovatelem příslušník některé ze smluvních zemí (tvořících Zvláštní unii) nebo musí mít v takové zemi bydliště či skutečný průmyslový nebo obchodní závod. Země, v nichž se žádá ochrana, není třeba výslovně označit, jen v případě, že daná země oznámila, že je to třeba (čl. 3 bis MD), může přihlašovatel požádat o územní rozšíření i na tuto zemi (čl. 3 ter MD).

Mezinárodní úřad oznámí zápis ochranné známky národním úřadům, které ve lhůtě nanejvýš jednoho roku mohou prohlásit, že daná země odmítá této ochranné známce poskytnout ochranu. Čl. 5 přitom stanoví, že odmítnout ochranu lze pouze z důvodů, z nichž by bylo možné odmítnout národní zápis dle Pařížské úmluvy. Mezinárodní úřad oznámí odmítnutí přihlašovatel, který má poté možnost vstoupit do řízení před národním úřadem. Nevstoupí-li přihlašovatel do řízení nebo neuspěje-li v něm, změní se původní prozatímní odmítnutí na definitivní.¹⁸

Dne 27. června 1989 byl přijat Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek¹⁹ (dále jen „Protokol“), jenž umožnil zapojení zemí, které nebyly smluvními státy Madridské dohody (např. skandinávské země, Velká Británie a Spojené státy americké), a také mezivládních organizací.²⁰

Protokol přinesl několik zásadních změn. Dle čl. 2 již není před podáním přihlášky k mezinárodnímu zápisu povinností mít předem zapsanou národní ochrannou známku, stačí pouze podaná přihláška. Doba ochrany se zkracuje na 10 let, s možností obnovy vždy na dalších 10 let (čl. 6 a 7 Protokolu). Mezinárodní zápis má účinky jen pro ty země, které přihlašovatel výslovně označí, přičemž nemůže označit zemi, prostřednictvím jejíhož

¹⁸ JAKL, Ladislav. *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*, op. cit., s. 162–163.

¹⁹ Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb.

²⁰ JAKL, Ladislav. *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*, op. cit., s. 163–164.

národního úřadu o mezinárodní ochranu žádá (čl. 3 bis Protokolu). Smluvní země mají dle čl. 5 možnost prodloužení lhůty pro odmítnutí ochrany na svém území na nanejvýš 18 měsíců. Zanikne-li národní zápis před uplynutím pěti let od mezinárodní registrace, v důsledku čehož je pak mezinárodní zápis, vzhledem ke své vázanosti na zápis národní, vymazán, může vlastník původní mezinárodní ochranné známky požádat o národní ochranu v některé ze zemí, kde byl mezinárodní zápis platný, přičemž za datum přihlášky bude považováno datum původního mezinárodního zápisu (čl. 9 quinquies Protokolu).

2.3 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

Nemalý význam pro oblast duševního vlastnictví má Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (*The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, dále jen „Dohoda TRIPS“), která je součástí Přílohy 1 k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace (*World Trade Organization*, dále jen „WTO“) sjednané dne 15. dubna 1994.²¹

Dohoda TRIPS se od ostatních mezinárodních smluv liší především velmi komplexní úpravou jednotlivých práv k duševnímu vlastnictví, zakotvením prostředků a postupů k vynucování jejich ochrany a samozřejmě též jiným úhlem pohledu na tato práva, tedy z hlediska jejich obchodního uplatnění.²²

Podle Preambule je cílem Dohody TRIPS minimalizace překážek mezinárodního obchodu za současného zajištění, aby se prostředky určené k dodržování práv k duševnímu vlastnictví samy takovými překážkami nestaly. Příslušníkům členských států se na území jiného členského státu zaručuje národní zacházení i zacházení podle nejvyšších výhod (čl. 3 a 4 Dohody TRIPS).

Členské státy se v čl. 69 zavazují spolupracovat v boji proti padělatelům zejména prostřednictvím výměny informací a kooperace celních úřadů. Ohledně řešení případných sporů odkazuje čl. 64 na ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), přesněji na Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů, jež je rovněž přílohou Dohody o zřízení Světové obchodní organizace. K rychlému a efektivnímu průběhu řešení sporů mají mimo jiné

²¹ Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.

²² DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO*. Praha: Linde, 2004, s. 29.

příspět poměrně krátké lhůty, jasně vymezené pro každé stádium řízení. Za Českou republiku, potažmo za celou Evropskou unii, jedná ve sporech Evropská komise.²³

Co se týče samotných ochranných známek, Česká republika využila dle čl. 15 možnost trvat na podmínce, že zapsaná ochranná známka musí být „rozeznatelná zrakem“ (srov. platné znění národní právní úpravy), a dále na základě čl. 16 zavedla ustanovení o ochraně všeobecně známých známek.²⁴

2.4 Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb

Při příležitosti jedné z revizí Madridské dohody byla dne 15. června 1957 přijata Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (dále jen „Niceská dohoda“).²⁵

Účastnické státy se dohodly na společném třídění výrobků a služeb, které mělo usnadnit orientaci v již tehdy hojném počtu zapsaných ochranných známek. Čl. 2 Niceské dohody sice jednotlivým státům umožňuje přiznat třídění větší či menší význam, a používat ho jako systém hlavní nebo pomocný, v současné praxi jej však členské státy, i většina států nečlenských, při registraci ochranných známek důsledně využívají.²⁶

Samotné třídění výrobků a služeb ovšem Niceská dohoda neobsahuje. Mezinárodní úřad na jejím základě vydává Mezinárodní třídník. V současnosti platné 12. vydání Mezinárodního třídníku²⁷ obsahuje celkem 45 tříd ochranných známek, z toho 34 tříd výrobků a 11 tříd služeb.²⁸ O změnách třídění rozhoduje dle čl. 3 Výbor znalců, v němž jsou zastoupeny všechny členské státy.

²³ MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. *Řešení obchodních sporů*. Online. Publikováno 5. 4. 2018. Dostupné z: www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/svetova-obchodni-organizace/zakladni-informace/reseni-obchodnich-sporu--43172/. [citováno 2023-05-17].

²⁴ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. 1. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 27.

²⁵ Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 118/1979 Sb.

²⁶ JAKL, Ladislav. *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*, op. cit., s. 164.

²⁷ Platí od 1. ledna 2023. Viz ÚŘAD PRŮMYSLUVÉHO VLASTNICTVÍ. *Třídník – ochranné známky. Aktuální verze třídění*. Online. Dostupné z: upv.gov.cz/informacni-zdroje/tridniky/tridnik-ochranne-znamky. [citováno 2023-04-21].

²⁸ ÚŘAD PRŮMYSLUVÉHO VLASTNICTVÍ. *Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek*. Online. Dostupné z: isdv.upv.cz/webapp!/webapp.hxnices.tridntcs. [citováno 2023-04-21].

System Niceského třídění v roce 1973 doplnila Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek, která sice nedosáhla významu Niceské dohody, avšak většina států světa, ať už jsou členy této dohody či nikoliv, Vídeňské třídění při registraci ochranných známek používá.²⁹

2.5 Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví

Na revizní konferenci ve Stockholmu byla dne 14. července 1967 přijata Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (*World Intellectual Property Organization*, dále jen „WIPO“).³⁰

WIPO je jednou z odborných organizací OSN se sídlem v Ženevě. Jejím hlavním úkolem je podpora a koordinace spolupráce států za účelem zvyšování úrovně ochrany práv duševního vlastnictví v celosvětovém měřítku. Zajišťuje správní služby pro unie zřízené mezinárodními smlouvami (například pro Pařížskou unii či Zvláštní unii dle Madridské dohody), podporuje uzavírání mezinárodních smluv v oblasti duševního vlastnictví, provádí studie o ochraně duševního vlastnictví a získané informace dále vyhodnocuje a rozšiřuje.³¹

2.6 Smlouva o známkovém právu

Jednou z novějších úmluv týkajících se ochranných známek je Smlouva o známkovém právu (dále jen „Smlouva o ZP“) sjednaná dne 27. října 1994.³²

Záměrem Smlouvy o ZP je především sjednocení a zjednodušení formálních požadavků kladených na přihlašovatele a vlastníky ochranných známek.³³ Čl. 3 například stanovuje nanejvýš přípustné požadavky na obsah a formu přihlášky, které může národní úřad vyžadovat. Čl. 5 dále stanovuje náležitosti, jež musí být splněny, aby bylo možné konkrétní datum považovat za den podání přihlášky.

²⁹ JAKL, Ladislav. *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*, op. cit., s. 164.

³⁰ Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 69/1975 Sb.

³¹ JAKL, Ladislav. *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*, op. cit., s. 150.

³² Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 199/1996 Sb.

³³ JAKL, Ladislav. *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*, op. cit., s. 165.

Čl. 3 zároveň uvádí, co přihlašovatel naopak dokládat nemusí, a to například skutečnost, zda vykonává průmyslovou nebo obchodní činnost související s výrobky anebo službami, pro které přihlášku podává. V Příloze je potom k dispozici několik vzorových formulářů.

2.7 Singapurská smlouva o známkovém právu

Zatím nejnovější mezinárodní smlouvou týkající se ochranných známek je Singapurská smlouva o známkovém právu uzavřená na revizní konferenci ke Smlouvě o ZP dne 28. března 2006 (dále jen „Singapurská smlouva“).³⁴

Stejně jako Smlouva o ZP se Singapurská smlouva zabývá formálními náležitostmi, které lze po přihlašovatelovi nebo vlastníkovi ochranné známky vyžadovat. Čl. 8 počítá s možností elektronické formy komunikace s národními úřady, nicméně nezavádí ji jako povinnou. Čl. 14 umožňuje v případě, že účastník řízení zmešká lhůtu k provedení úkonu týkajícího se přihlášky nebo zápisu, poskytnout mu úlevy v podobě buď prodloužení příslušné lhůty, pokračování v řízení ve věci nebo obnovení jeho předchozích práv.

Na rozdíl od Smlouvy o ZP, jež se vztahovala na ochranné známky sestávající z „*viditelných značek*“ (čl. 2 Smlouvy o ZP) se Singapurská smlouva, jako první mezinárodní smlouva svého druhu, vztahuje na ochranné známky sestávající z „*označení, které [sic] jsou schopná zápisu jako ochranné známky*“ dle právních předpisů účastnických států (čl. 2 Singapurské smlouvy), čímž naráží na možnosti vyjádření netradičních ochranných známek.

³⁴ ÚŘAD PRŮMYSLÉHO VLASTNICTVÍ. *Mezinárodní smlouvy spravované WIPO*. Online. Dostupné z: upv.gov.cz/informacni-zdroje/pravni-predpisy/mezinarodni. [citováno 2023-04-23].

3 Změny v českém známkovém právu

Dne 1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela zákona o ochranných známkách (zákon č. 286/2018 Sb., dále jen „velká novela“). K přijetí velké novely došlo v důsledku reformy unijního známkového práva. Do zákona o ochranných známkách (zákon č. 441/2003 Sb., dále jen „ZOZ“) byla implementována ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436.

3.1 Legální definice ochranné známky

Zákonným vymezením ochranných známek před velkou novelou a po ní je společné, že ochrannou známku přímo nedefinují, ale pouze stanovují, jaká označení se za splnění zákonných podmínek mohou ochrannou známkou stát.

Před velkou novelou vymezoval § 1 ZOZ ochranné známky následovně:

„Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“

Po velké novele zní vymezení ochranných známek dle § 1a ZOZ takto:

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

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

Podstatnou změnu lze tedy zaznamenat zejména ve vypuštění požadavku grafické znázornitelnosti, a naopak zavedení požadavku vyjádřitelnosti označení způsobem, jenž umožňuje orgánům i veřejnosti jasně a přesně určit předmět ochrany. Vyjádření v rejstříku bude záviset na konkrétním druhu zapisované ochranné známky.

Další změnou je potom výslovné zařazení zvuků do demonstrativního výčtu označení, jež se mohou stát ochrannou známkou. Právě zvukovým a dalším netradičním ochranným známkám otevírá zrušení podmínky grafického znázornění cestu k zápisu, některým však zatím pouze v teoretické rovině (viz podkapitola 4.3.1).

3.2 Změny z hlediska druhů ochranných známek

Co se týče druhů ochranných známek, došlo ke změnám především z pohledu dělení ochranných známek na základě formy označení a osoby vlastníka. Pro úplnost dodávám též dělení na základě způsobu vzniku práv důležité pro pochopení pojmů, s nimiž pak dále pracuje zákonná úprava.³⁵

3.2.1 Druhy dle formy označení

Co se týče dělení ochranných známek dle formy označení, rozlišovaly se před velkou novelou ochranné známky slovní, obrazové, prostorové, kombinované (vzniklé kombinací předchozích druhů)³⁶ a známky tvořené barvou či kombinací barev. Velká novela pak přinesla nové druhy, a to poziční, se vzorem, zvukové, pohybové, multimediální, holografické a jiné. Popis jednotlivých druhů a přípustné způsoby jejich vyjádření nalezneme v Příloze č. 1 ZOZ.

Slovní ochranné známky mohou být tvořeny slovy, písmeny, číslicemi, běžnými typografickými znaky nebo jejich kombinací (bod 1 Přílohy). Písmena musejí být v latince, v případě užití jiného písma by se jednalo o kategorii obrazových nebo „jiných“. Slovní ochranná známka je nejpočetnějším druhem.³⁷

Obrazové ochranné známky tvoří obrazové prvky nebo kombinace slovních a obrazových prvků (bod 2 Přílohy), proto byly též dřív označovány jako kombinované ochranné známky či slovní grafické ochranné známky.³⁸

Prostorové ochranné známky jsou tvořeny či doplněny trojrozměrným tvarem samotného výrobku nebo jeho obalu (bod 3 Přílohy). Často to bývají tvary lahví nápojů či flakonů parfémů.³⁹

Poziční ochranné známky jsou tvořeny specifickým způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna či k němu připevněna (bod 4 Přílohy). Problémem u tohoto druhu však

³⁵ Vycházím zde z dělení podle Slovákové, viz SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*, op. cit., s. 125 a násl. Jiní autoři používají odlišnou terminologii, viz např. LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*, op. cit., s. 48 a násl.

³⁶ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*, op. cit., s. 125–126.

³⁷ Databáze ochranných známek ÚPV. Online. Dostupné z: isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm. [citováno 2023-06-25].

³⁸ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*, op. cit., s. 125–126.

³⁹ Online seminář ÚPV.

bývá, že z přihlášky není jasně patrné, co má být předmětem ochrany, proto je žádoucí vyjádření doplnit popisem.⁴⁰

Ochranné známky se vzorem tvoří sada pravidelně se opakujících prvků. Vyjádření může být doplněno o podrobný popis způsobu, jakým se prvky opakují (bod 5 Přílohy).

Barevné ochranné známky mohou být tvořeny jedinou barvou nebo kombinací barev. K jejich dostatečnému vyjádření je nutno odkázat na všeobecně uznávaný kód barvy. Vyjádření kombinace barev lze doplnit popisem uvádějícím systematické uspořádání barev (bod 6 Přílohy).

Zvukové ochranné známky jsou tvořeny zvukem či kombinací zvuků. Vyjadřují se v podobě audionahrávky nebo formou notového zápisu (bod 7 Přílohy).

Pohybové ochranné známky mohou být tvořeny či doplněny pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce. Vyjadřují se formou videonahrávky nebo prostřednictvím řady statických obrazů, jež mohou být očíslovány nebo doplněny popisem vysvětlujícím jejich pořadí (bod 8 Přílohy).

Multimediální ochranné známky jsou tvořeny či doplněny kombinací obrazu a zvuku. Vyjadřují se pomocí audiovizuální nahrávky (bod 9 Přílohy).

Holografické ochranné známky tvoří prvky s holografickými znaky. Vyjadřují se formou videonahrávky nebo grafické či fotografické reprodukce, z nichž musí být dostatečně patrný holografický efekt (bod 10 Přílohy).

Jiné ochranné známky jsou takové, které nelze zařadit do žádné z předchozích kategorií. Vyjádřit je lze v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, tak aby bylo možné je jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, a aby bylo příslušným orgánům a veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany (srov. § 1a ZOZ). Vyjádření lze rovněž doplnit popisem (bod 11 Přílohy). Na našem území je v současnosti chráněno bezmála 500 ochranných známek tohoto druhu.⁴¹

Příklady jednotlivých druhů ochranných známek uvádím v Příloze 2 této práce.

⁴⁰ Tamtéž.

⁴¹ Databáze ochranných známek ÚPV, op. cit. [citováno 2023-06-25].

3.2.2 Druhy dle osoby vlastníka

Vedle ochranné známky individuální, jejímž vlastníkem může být fyzická či právnická osoba (případně více fyzických či právnických osob jako spoluvlastníci), existuje ochranná známka kolektivní (někdy též svazová⁴²). Úprava kolektivních ochranných známek rovněž doznala velkou novelou několika změn. Jde zejména o § 35–40 ZOZ.

Dle § 35 odst. 1 je kolektivní ochrannou známkou taková ochranná známka, která je „způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů nebo společníků právnické osoby od výrobků nebo služeb jiných osob“. Její hlavní funkcí, na rozdíl od individuální ochranné známky, je podle Loučky sdělit spotřebiteli, že označené výrobky či služby pocházejí od osoby, jež je součástí určitého seskupení subjektů.⁴³

Velkou novelou byl v § 35 odst. 2 upřesněn okruh osob, které mohou podat přihlášku. Jedná se jak o právnické osoby soukromoprávní, zejména spolek výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, tak o osoby veřejnoprávní. Přihlašující právnická osoba musí nově též mít právní osobnost a svéprávnost v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) či zvláštním předpisem, jenž danou osobu zřizuje.

Jako kolektivní musí být ochranná známka označena již v přihlášce (§ 35 odst. 1 ZOZ). Dále musí být k přihlášce přiložena smlouva o užívání kolektivní ochranné známky (dále jen „smlouva o užívání“). Smlouva o užívání musí obsahovat alespoň údaje o tom, kteří členové či společníci jsou oprávněni známkou užívat,⁴⁴ za jakých podmínek,⁴⁵ jaké sankce jim hrozí v případě porušení těchto podmínek, a jakým způsobem je možné stát se členem či společníkem přihlašující právnické osoby (§ 36 odst. 2 ZOZ). Smlouvu o užívání lze v mezích ZOZ měnit, každou změnu je třeba předložit Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“). Měnit se mohou též členové či společníci právnické osoby (§ 38a ZOZ). Smlouva o užívání i údaje o členech či společnicích se spolu s kolektivní ochrannou známkou zapisují do rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“).

⁴² LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*, op. cit., s. 55.

⁴³ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin a LOUČKA, Martin. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020, s. 292.

⁴⁴ Oprávněné uživatele není třeba vymezovat jmenovitě, postačí stanovit podmínky, za jakých se lze oprávněnou osobou stát. Viz tamtéž, s. 299.

⁴⁵ Podmínky užívání se mohou například týkat dovoleného chování uživatelů navenek, v souvislosti s udržováním pověsti kolektivní ochranné známky, nebo také dovoleného chování uživatelů navzájem, a to z důvodu případné vzájemné konkurence. Viz tamtéž, s. 299.

Vedle obecných absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, existují specifické absolutní důvody vztahující se pouze ke kolektivním ochranným známkám (§ 37 odst. 2 ZOZ). V první řadě jde o nesplnění výše uvedených definičních znaků kolektivní ochranné známky nebo nesplnění požadavků kladených na přihlašovatele. Dále pak o absenci smlouvy o užívání, její obsahové nedostatky, nebo její rozpor s veřejným pořádkem či dobrými mravy. A také o nebezpečí klamání veřejnosti o povaze nebo významu kolektivní ochranné známky, zejména o možnost záměny za „něco jiného“ než kolektivní ochrannou známku. Na základě rozporu smlouvy o užívání s veřejným pořádkem či dobrými mravy, existence nebezpečí klamání veřejnosti a absence identifikace osob oprávněných k užívání lze též proti přihlášce podat připomínky (§ 37 odst. 3 ZOZ).

Úprava před velkou novelou značně omezovala nakládání s kolektivní ochrannou známkou. Nemohla se stát předmětem licence, nebylo možné ji zastavit ani převést na jinou osobu. Oproti tomu současná úprava v § 39 umožňuje kolektivní známku zastavit i převést, zákaz licencování však ponechává, což vyplývá z vázanosti kolektivní ochranné známky na její konkrétní uživatele a konkrétního vlastníka. Má-li nový subjekt zájem o užívání kolektivní ochranné známky, musí se stát členem či společníkem právnické osoby vlastnící kolektivní ochrannou známku oprávněným k jejímu užívání.

Odlíšnost kolektivních ochranných známek se projevuje též v důvodech pro jejich zrušení (§ 40 odst. 1 ZOZ) a prohlášení neplatnosti (§ 40 odst. 2 ZOZ). Kromě obecných zrušovacích důvodů dle § 31 ZOZ bude kolektivní ochranná známka zrušena, jestliže její vlastník nepřijal přiměřená opatření k zabránění jejího užívání způsobem, jenž odporuje smlouvě o užívání. Ke zrušení dojde též, je-li zapsaná změna smlouvy o užívání v rozporu s požadavky ZOZ. Ke zrušení povede také situace, kdy se kolektivní ochranná známka stala způsobilou klamat veřejnost o své povaze nebo významu, a to kvůli způsobu, jakým byla užívána. Co se týče důvodů pro prohlášení neplatnosti, uplatní se vedle obecných důvodů neplatnosti dle § 32 ZOZ rovněž zvláštní důvody, shodné se zvláštními důvody zápisné nezpůsobilosti (§ 37 odst. 2 ZOZ).

Kolektivní ochranné známky však nejsou v praxi příliš běžné, v současnosti je jich na našem území chráněno méně než 2000, jde například o „ČSAD“, „COOP“ či „Ottův slovník naučný“.⁴⁶

⁴⁶ Databáze ochranných známek ÚPV, op.cit. [citováno 2023-06-25].

Specifickým druhem ochranné známky je rovněž ochranná známka certifikační, o níž pojednává podkapitola 4.3.2.

3.2.3 Druhy dle způsobu vzniku práv

Práva k většině ochranných známek vznikají jejich zápisem v rejstříku. Vedle toho však existují známky všeobecně známé, jež jsou chráněny, aniž by byly zapsány. Jejich úprava v § 2 písm. d) ZOZ vychází z čl. 6 bis Pařížské úmluvy a čl. 16 Dohody TRIPS.

Ochrana všeobecně známé známky se vztahuje pouze na výrobky či služby, pro něž se stala všeobecně známou u spotřebitelské veřejnosti.⁴⁷ Příkladem takové známky je „Coca-Cola“ či „Budweiser“.⁴⁸ Všeobecnou známost známky je třeba dokazovat v každém případném sporu.⁴⁹ Neplatí tedy, že je-li známka shledána všeobecně známou v jednom případě, pohlíží se na ni bez dalšího stejně i v ostatních případech.

Podobným institutem je ochranná známka s dobrým jménem. Jejím zakotvením v ZOZ došlo zároveň k redukci ochrany známky všeobecně známé, jež se dříve vztahovala na všechny výrobky či služby svého vlastníka.⁵⁰ Takto široce vymezená ochrana je v současnosti dle § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ poskytována právě ochranné známce s dobrým jménem. Ze zmíněného ustanovení ovšem vyplývá, že dobré jméno může získat jak zapsaná ochranná známka, tak nezapsaná všeobecně známá známka. V takových případech se tedy rozsah ochrany všeobecně známé známky opět rozšiřuje.

Dobré jméno ochranné známky je signálem pro spotřebitele, že od výrobků a služeb jí označených mohou očekávat určitou úroveň kvality, což v důsledku vede jednak k vyšším cenám těchto výrobků a služeb, a jednak ke zvýšení hodnoty samotné ochranné známky. Příkladem ochranné známky s dobrým jménem je „Adidas“ či „Rolls-Royce“.⁵¹

⁴⁷ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*, op. cit., s. 126–127.

⁴⁸ ČERNÝ, Miroslav. *Ochrana všeobecně známých známek*. Online. Publikováno 31. 8. 2001. Dostupné z: www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-vseobecne-znamych-znamek-12657.html. [citováno 2023-04-11].

⁴⁹ ADLEROVÁ, Eva. *Právní úprava ochranné známky s dobrým jménem a všeobecně známé známky*. Online. Acta MUP. Praha: Metropolitní univerzita Praha, roč. 8 (2017), č. 1, s. 11.

⁵⁰ Viz § 9 odst. 1 písm. b) dnes již zrušeného zákona o ochranných známkách č. 137/1995 Sb.

⁵¹ PEŘINOVÁ, Eva. *Ochranné známky s dobrým jménem. Podmínky úspěšné obrany proti neoprávněnému těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky a újmě na nich*. Online. Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, roč. 28 (2018), č. 2, s. 56 a 60.

Stejně jako získání všeobecné známosti je i nabytí dobrého jména třeba dokazovat v každém případném sporu, neboť tento atribut se může v čase měnit.⁵²

3.3 Důvody zápisné nezpůsobilosti

Ke změnám došlo rovněž v úpravě některých důvodů zápisné nezpůsobilosti, a to zejména co se týče důvodů relativních.

3.3.1 Absolutní důvody

Důvodem pro nezapsání označení dle § 4 písm. e) ZOZ je situace, kdy je označení „*tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu*“. Ochrany nemůže požívat označení sestávající pouze z běžného tvaru nebo typické vlastnosti výrobku, jež tvoří jeho samotnou podstatu. Příkladem může být tvar kruhu jako označení pro pneumatiky. Podobně jako u označení obvyklých, vychází část tohoto důvodu ze snahy zabránit určitým vlastníkům znemožňovat ostatním přihlašovatelům ochranu svých označení, v tomto případě tedy označení s vlastnostmi nezbytnými pro dosažení stejného technického výsledku. Označení spočívající ve tvaru či jiné vlastnosti dávající výrobku podstatnou užitnou hodnotu nemohou být zapsána, protože takové atributy významně ovlivňují přitažlivost výrobku pro potenciální spotřebitele (jedná se například o estetiku či ergonomii výrobku). Tento důvod slouží mimo jiné k zamezení překrývání známkoprávní ochrany s jinými instituty ochrany průmyslových práv. Zmíněná „jiná vlastnost výrobku“ byla do tohoto ustanovení zavedena velkou novelou v souvislosti s umožněním zápisu netradičních ochranných známek.⁵³

⁵² ADLEROVÁ, Eva. *Právní úprava ochranné známky s dobrým jménem a všeobecně známé známky*, op. cit., s. 8.

⁵³ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin a LOUČKA, Martin. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*, op. cit., s. 25.

Následující ustanovení § 4 písm. h) ZOZ po velké novele obsahuje nový důvod zamítnutí ochrany, a to střet přihlašovaného označení se starším názvem odrůdy rostlin zapsaným dle národního, unijního nebo mezinárodního předpisu.⁵⁴ Podle Krýslové označení nebude zapsáno, bude-li obsahovat či reprodukovat starší název odrůdy ve svých podstatných prvcích, a zároveň se přihlašované výrobky budou týkat odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů.⁵⁵ Ke kolizi práv může dojít například, je-li označení přihlašováno pro čerstvé bylinky a název zapsané odrůdy se vztahuje na druh máty.

Dalším důvodem je dle § 4 písm. l) ZOZ situace, kdy je užívání označení v rozporu s národním či unijním předpisem nebo se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv. Velká novela doplnila toto ustanovení o demonstrativní výčet předpisů a mezinárodních smluv, s nimiž se může přihlašované označení ocitnout v kolizi. Jedná se zejména o předpisy a mezinárodní smlouvy týkající se ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.⁵⁶ Označením původu je například žatecký chmel, zeměpisným označením například Olomoucké tvarůžky, tradičním výrazem pro víno například burčák a zaručenou tradiční specialitou například Pražská šunka.⁵⁷ Užívání označení může být též v rozporu s jinými předpisy nebo mezinárodními závazky. Jako příklady uvádí Krýslová označení obsahující olympijskou symboliku nebo výrazy „banka“ či „eko“.⁵⁸

⁵⁴ Národní ochranu práv k odrůdám rostlin upravuje zákon 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). V rámci unijního práva zakotvuje ochranu práv k odrůdám rostlin nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství. Zároveň jsou Česká republika i Evropská unie smluvními stranami Mezinárodní úmluvy na ochranu nových odrůd rostlin z r. 1961.

⁵⁵ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin a LOUČKA, Martin. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*, op. cit., s. 25.

⁵⁶ Ochranu označení původu a zeměpisných označení upravuje zákon č. 452/2001 Sb., v rámci EU skupina nařízení týkajících se určitých kategorií zemědělských výrobků, na mezinárodní úrovni Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu a Ženevský akt Lisabonské dohody, dále dohoda TRIPS, a mnohostranné či dvoustranné obchodní smlouvy. Ochranu tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit zakotvují zmíněná unijní nařízení.

⁵⁷ Databáze eAmbrosia. Online. Dostupné z: <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>. [citováno 2023-07-07].

⁵⁸ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin a LOUČKA, Martin. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*, op. cit., s. 35.

Velkou novelou byl vypuštěn důvod zamítnutí ochrany označení, kdy přihláška zjevně nebyla podána v dobré víře. Tento důvod byl vypuštěn i z relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti. Skutečnost, že přihláška nebyla podána v dobré víře, se nově stala jedním z důvodů prohlášení ochranné známky za neplatnou (viz podkapitola 3.7.3).

3.3.2 Relativní důvody

Velká novela přinesla zásadní změnu v podobě přesunutí jednoho z důvodů zápisné nezpůsobilosti zkoumaných z úřední povinnosti mezi důvody zkoumané pouze na návrh. Dříve tento důvod zakotvoval § 6 ZOZ, jenž byl zrušen, a úprava se přesunula do § 7 písm. a). Jde o střet přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, se kterou je označení shodné, a zároveň je přihlašováno pro shodné výrobky nebo služby, jež jsou chráněny právě danou starší ochrannou známkou. Námitky může podat vlastník starší ochranné známky. Pod pojmem „starší ochranná známka“ (tak jak je používán i v následujících ustanoveních) je v souladu s § 3 ZOZ nutno rozumět jednak zapsanou ochrannou známkou národní, mezinárodní a unijní, s dřívějším dnem podání, jednak ochrannou známkou EU, k níž byla uplatněna seniorita⁵⁹, dále přihlášenou ochrannou známkou, dojde-li později k jejímu zápisu, a nakonec všeobecně známou známkou, jejíž ochrana vznikla přede dnem podání přihlašovaného označení, a k danému dni dosud trvá. Shodnost označení nastává, jsou-li sporná označení totožná ve všech svých znacích, a o shodě mezi nimi nelze pochybovat. Shodnost výrobků nebo služeb má různé podoby. Jde o případy, kdy jsou výrobky nebo služby vyjádřeny totožně či synonymicky, dále je-li starší ochrannou známkou chráněna širší kategorie výrobků nebo služeb zahrnující úžeji vymezenou přihlašovanou kategorii výrobků či služeb, nebo též situace opačná, spadá-li úžeji vymezená kategorie výrobků nebo služeb chráněná starší ochrannou známkou do širěji vymezené přihlašované kategorie výrobků či služeb, a nakonec také situace, kdy výrobky nebo služby náleží do stejné kategorie, v níž se částečně překrývají.⁶⁰ Tato podstatná změna úpravy důvodů zamítnutí ochrany znamená pro vlastníky a přihlašovatele ochranných známek nutnost aktivně průběžně

⁵⁹ Přihlašovatel nebo vlastník ochranné známky EU totožné s již zapsanou národní ochrannou známkou nebo mezinárodní ochrannou známkou s vyznačením České republiky může uplatnit nárok, aby tato jeho ochranná známka EU vstoupila do práv ze zmíněné starší ochranné známky. Nechá-li tuto starší ochrannou známkou později zaniknout či se jí vzdá, zůstávají mu z ní však nadále stejná práva. Viz tamtéž, s. 10–11.

⁶⁰ Tamtéž, s. 40–41.

sledovat databáze ochranných známek pro případné kolize se shodnými označeními jiných osob. Naopak Úřadu změna přináší ulehčení postupů řízení, jelikož již nemusí při podání každé přihlášky povinně provádět rešerši na shodnost přihlašovaného označení a shodnost výrobků nebo služeb se staršími zapsanými nebo přihlášenými ochrannými známkami.

Dále nebude dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ zapsáno označení, jež je shodné nebo podobné se starší ochrannou známkou, zároveň jsou shodné nebo podobné výrobky či služby, na něž se označení i starší ochranná známka vztahují, a tudíž zde existuje pravděpodobnost jejich záměny na straně veřejnosti. Námitky může podat vlastník starší ochranné známky. Pravděpodobnost záměny a rovněž pravděpodobnost asociace jsou situace, kdy průměrný spotřebitel⁶¹ nabývá dojmu, že shodné nebo podobné výrobky nesoucí shodné nebo podobné označení pocházejí od jednoho subjektu nebo od subjektů určitým způsobem propojených. Průměrný spotřebitel v rámci široké veřejnosti je běžně pozorný, zvýšeně pozorný však zpravidla bude spotřebitel v rámci odborné nebo podnikatelské veřejnosti, a naopak méně pozorný může průměrný spotřebitel být při nákupu předmětů každodenní potřeby. Jedním z významných hledisek při posuzování pravděpodobnosti záměny či asociace je právě míra pozornosti spotřebitele. Zásadními aspekty při hodnocení pravděpodobnosti záměny či asociace jsou pak shoda nebo podobnost označení se starší ochrannou známkou a shoda nebo podobnost výrobků či služeb jimi označených. O shodách již bylo pojednáno u předchozího důvodu. Oproti shodě není podobnost natolik jednoznačná. Označení se posuzují z hlediska významového, vizuálního a fonetického, přičemž se zohledňují obzvláště jejich prvky s rozlišovací způsobilostí (prvek poutající pozornost spotřebitele, pomocí něhož se orientuje mezi výrobky a službami) a dominantní prvky (prvek zpravidla zaujímající výraznou pozici, vytvářející celkový dojem označení v paměti spotřebitele). Podobnost výrobků nebo služeb závisí na mnoha různých faktorech, především na jejich povaze a způsobu použití, zda si konkurují či je nutné používat je společně, jakým spotřebitelům jsou určeny, kde jsou nabízeny, a dalších. Výrobky nebo služby mohou být podobné na základě přítomnosti jednoho či více zmíněných aspektů.⁶² Dle § 19a ZOZ není podobnost výrobků

⁶¹ RŮŽIČKA, Roman, VILHELMOVÁ, Lucie. *Model tzv. průměrného spotřebitele*. Online. Publikováno 12. 9. 2013. Dostupné z: www.epravo.cz/top/clanky/model-tzv-prumerneho-spotrebitele-92188.html. [citováno 2023-06-18].

⁶² PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin a LOUČKA, Martin. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*, op. cit., s. 42–47.

nebo služeb založena pouhou skutečností, že náleží do stejné třídy, a naproti tomu jejich odlišnost nevyplývá pouze z toho, že spadají do různých tříd.

Dále ochranu nezíská dle § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ označení, které je shodné nebo podobné se starší ochrannou známkou s dobrým jménem, a jehož užívání bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti této ochranné známky nebo jim působilo újmu. Shodnost či podobnost výrobků nebo služeb v tomto případě nehraje roli. Námitky může podat vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem. Na dobré jméno ochranné známky lze usuzovat zejména dle velikosti podílu výrobků nebo služeb jí označených na trhu, dle délky a intenzity jejího užívání nebo způsobu její propagace. Shodnost či podobnost označení a starší ochranné známky s dobrým jménem se hodnotí na základě stejných faktorů jako u ostatních důvodů, přičemž zde však není podmínkou konstatování existence pravděpodobnosti záměny či asociace. Co se týče těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, jde o situace, kdy se vlastník sporného označení snaží získat prospěch, jinak řečeno parazituje na pověsti či atraktivitě starší ochranné známky s dobrým jménem. Újma na rozlišovací způsobilosti spočívá v tom, že u průměrného spotřebitele se oslabí zažitá spojitost ochranné známky s dobrým jménem s výrobky nebo službami jí označenými. Újma na dobrém jméně nastává, když v důsledku šíření výrobků nebo služeb pod sporným označením v odlišné kvalitě, dojde k poškození pověsti ochranné známky s dobrým jménem.⁶³ Námitky nebudou úspěšné, prokáže-li přihlašovatel sporného označení řádný důvod k jeho užívání. Peřinová dovozuje, že řádný důvod může být ve specifických případech prokázán, bylo-li přihlašované označení užíváno v dobré víře, avšak dodává, že v praxi k tomu příliš často nedochází.⁶⁴

Dalším důvodem zamítnutí ochrany je situace, kdy přihlášku ochranné známky podal zástupce vlastníka ochranné známky bez jeho souhlasu na své vlastní jméno (§ 7 odst. 1 písm. d) ZOZ). Před velkou novelou mohl námitky dle tohoto ustanovení podat pouze vlastník ochranné známky zapsané v jiné smluvní zemi Pařížské úmluvy nebo členské zemi WTO, dnes je může podat vlastník ochranné známky chráněné v jakékoli zemi. Podle de Korver musí vlastník ochranné známky dokázat, že před podáním sporné přihlášky mezi ním a jeho

⁶³ KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 32–39.

⁶⁴ PEŘINOVÁ, Eva. *K možnosti úspěšné obrany napadeného označení vůči ochranné známce s dobrým jménem ve sporném řízení*. Online. Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, roč. 26 (2016), č. 4, s. 129.

zástupcem existoval hospodářský vztah.⁶⁵ Námitky nebudou úspěšné, odůvodní-li zástupce řádně své jednání.

Dalším důvodem pro nezapsání je dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ opět existence pravděpodobnosti záměny (případně pravděpodobnosti asociace) na straně veřejnosti, v tomto případě záměny (asociace) přihlašovaného označení s nezapsaným označením nebo jiným označením užívaným v obchodním styku, v důsledku jejich shodnosti či podobnosti nebo v důsledku shodnosti či podobnosti jimi označených výrobků nebo služeb. Námitky může podat osoba, která nezapsané nebo jiné označení užívá v obchodním styku, a zároveň k němu přede dnem podání přihlášky sporného označení nabyla práva. „Nezapsaná označení“ odkazují na obchodní původ výrobků nebo služeb, „jiná označení“ mohou též odkazovat na obchodní původ nebo plnit jinou úlohu (například jde o zapsanou obchodní firmu nebo registrovanou internetovou doménu).⁶⁶

Námitky dle výše zmíněných důvodů dle písm. a) až d)⁶⁷ může podat také přihlašovatel starší ochranné známky, bude-li později zapsána (§ 7 odst. 2 ZOZ).

3.4 Zápisné řízení

V rámci zápisného řízení došlo zejména ke zpřesnění náležitostí přihlášky a postupů při jejím průzkumu. Podrobnější úpravy doznaly rovněž náležitosti námitek a řízení o nich.

3.4.1 Přihláška a její průzkum

Přihláška o zápis ochranné známky musí vedle obecných náležitostí podání stanovených v § 37 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) obsahovat dle § 19 ZOZ údaje o totožnosti přihlašovatele, případně jeho zástupce, seznam výrobků nebo služeb, pro které požaduje ochranu, a znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření označení v souladu s § 1a písm. b) ZOZ, tedy umožňující příslušným orgánům a veřejnosti jasně a přesně určit předmět ochrany.

⁶⁵ KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*, op. cit., s. 61.

⁶⁶ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin a LOUČKA, Martin. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*, op. cit., s. 62–63.

⁶⁷ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin a LOUČKA, Martin. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*, op. cit., s. 70–71.

Dále je třeba označit druh přihlašované ochranné známky a seznam výrobků nebo služeb, s nimiž má být ochranná známka spjata. Výrobky a služby se klasifikují do tříd dle Mezinárodního třídíku vedeného Mezinárodním úřadem. ZOZ však nenutí přihlašovatele řídit se doslovně pojmy z Mezinárodního třídíku. Ustanovení § 19a umožňuje vymezení výrobků a služeb i jinými výrazy, jsou-li dostatečně jasné a přesné, a tudíž umožňují příslušným orgánům a dotčeným osobám určit rozsah jejich ochrany (srov. § 1a písm. b) ZOZ).

Povinnost zaplacení správního poplatku za přijetí přihlášky již sice ZOZ po velké novele výslovně nezmiňuje, nicméně je stanovena zákonem o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb.). Přesné částky za podání přihlášky a další úkony řízení jsou uvedeny v příloze tohoto zákona.⁶⁸ Poplatek je třeba zaplatit do jednoho měsíce ode dne přijetí přihlášky, jinak bude přihláška považována za nepodanou (Poznámka č. 4 k Položce 138 přílohy zákona o správních poplatcích).

Průzkum přihlášky se dělí na část formální (§ 21) a věcnou (§ 22). V rámci formálního průzkumu Úřad zkoumá, zda přihláška splňuje všechny formální náležitosti vyžadované ZOZ a správním řádem. Má-li přihláška nedostatky, Úřad stanoví alespoň dvouměsíční⁶⁹ lhůtu na jejich odstranění. Neodstraní-li přihlašovatel vytykané nedostatky, Úřad přihlášku odmítne, anebo zastaví řízení, jde-li o nedostatky dle správního řádu. Vztahují-li se nedostatky jen k některým přihlašovaným výrobkům nebo službám, Úřad přihlášku odmítne pouze částečně.

Obstojí-li přihláška ve formálním průzkumu, provádí Úřad průzkum věcný, při kterém zjišťuje, zda v přihlášce není naplněn některý z absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti. Shledá-li Úřad existenci takového důvodu, stanoví přihlašovateli lhůtu, v níž se může k závěrům Úřadu vyjádřit. Nepodaří-li se mu dokázat absenci absolutního důvodu, Úřad přihlášku zamítne. Částečné zamítnutí přihlášky je též možné, vztahuje-li se absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti pouze k některým výrobkům nebo službám.

⁶⁸ Za přihlášku individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb se platí 5 000 Kč, za každou další třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy 500 Kč, za přihlášku kolektivní nebo certifikační ochranné známky 10 000 Kč.

⁶⁹ Před velkou novelou činila tato lhůta alespoň patnáct dnů.

3.4.2 Námitky a připomínky

Do tří měsíců od zveřejnění přihlášky proti ní může oprávněná osoba ze zákonných důvodů podat námitky (k oprávněným osobám a námitkovým důvodům viz podkapitola 3.3.2). Námitky mohou směřovat vůči všem přihlašovaným výrobkům či službám nebo jen proti jejich části, musejí být odůvodněné a doložené důkazy (§ 25).

Úřad postupuje dle § 26. Nezamítne-li námitky pro formální vady, vyrozumí o nich přihlašovatele a zároveň mu stanoví lhůtu k vyjádření. I pokud se přihlašovatel k námitkám nevyjádří, může Úřad rozhodnout buď o zamítnutí námitek nebo o (částečném) zamítnutí přihlášky. Při rozhodování Úřad vychází pouze z rozsahu námitek.

Oprávněná osoba může své námitky vzít zpět, nebo může nastat situace předvídaná v § 7 odst. 3, kdy po jejich podání udělí písemný souhlas k zápisu přihlašované ochranné známky, což má za následek nevyvratitelnou domněnku zpětvzetí. V takových případech Úřad řízení o námitkách zastaví.

Velká novela přinesla nové ustanovení § 26a o prokazování řádného užívání ochranné známky v námitkovém řízení. Dříve byly následky neužívání ochranné známky upraveny jen v souvislosti se zrušením ochranné známky nebo jejím prohlášením za neplatnou. Namítající může být prostřednictvím Úřadu přihlašovatelem vyzván,⁷⁰ aby prokázal, že starší ochranná známka byla řádně užívána, případně že existovaly řádné důvody pro její neužívání, během pěti let předcházejících dni podání přihlášky nebo dni vzniku práva přednosti, je-li starší ochranná známka k tomuto dni zapsána nejméně pět let. Namítající poté musí do čtyř měsíců od doručení výzvy prokázat řádné užívání starší ochranné známky nebo přítomnost řádných důvodů bránících jejímu užívání. Neprokáže-li zmíněné skutečnosti, budou jeho námitky zamítnuty. Výkladem „řádného užívání“ se zabýval SDEU v rozsudku ve věci „Ansul“.⁷¹ Za „skutečné užívání“, jak jej nazývá První směrnice Rady 89/104/EHS, je nutno považovat užívání v souladu se základní rozlišovací funkcí ochranné známky, ke kterému dochází za účelem získání či udržení podílu na trhu, a nikoli čistě symbolicky s úmyslem pouze zachovat práva. Při posuzování řádnosti užívání je podle citovaného rozsudku dále potřeba přihlídnout zejména k povaze výrobků a služeb, vlastnostem trhu a rozsahu i délce užívání. Vymezení „řádných důvodů“ pro neužívání ochranné známky vychází z rozsudku

⁷⁰ Žádost může přihlašovatel podat do dvou měsíců ode dne, kdy mu byly doručeny podané námitky k vyjádření (§ 26a odst. 2).

⁷¹ Rozsudek SDEU C-40/01 „Ansul“.

SDEU ve věci „Häupl“.⁷² Jedná se o „překážky s dostatečně přímým vztahem k ochranné známce, které znemožňují její užívání nebo kvůli nimž užívání této ochranné známky ztrácí smysl a které jsou nezávislé na vůli majitele této ochranné známky“. Tyto důvody je podle citovaného rozsudku třeba vykládat restriktivně v souladu s jedním z cílů První směrnice Rady 89/104/EHS, a to snížením celkového počtu zapsaných ochranných známek a tím i snížením počtu sporů vznikajících mezi nimi. Při definování „řádných důvodů“ pro neužívání přihlédl citovaný rozsudek také k čl. 19 Dohody TRIPS, který za „dobré důvody“ neužívání označuje „okolnosti vzniklé nezávisle na vůli majitele ochranné známky, které zakládají překážku pro užívání ochranné známky, jako je dovozní omezení nebo jiné podmínky států, vztahující se na zboží a služby chráněné ochrannou známkou“.

Další nové ustanovení § 26b zavádí možnost smírného urovnání sporu mezi namítajícím a přihlašovatelem, jsou-li k tomu oba ochotní. Na jejich společnou žádost jim k urovnání Úřad stanoví lhůtu alespoň dvouměsíční lhůtu.

Připomínky upravené v § 24 se od námitek liší v několika ohledech. Okruh osob oprávněných k jejich podání není nijak omezen. Opírají se pouze o okolnosti vyjmenované v rámci absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, nikoli v rámci relativních. V případě kolektivních a certifikačních ochranných známek existují ještě další specifické důvody, pro něž lze připomínky podat (§ 37 odst. 3 a § 40b odst. 5). Před velkou novelou mohly být podány do doby zápisu, v současnosti mohou být podány do konce stejné lhůty jako námitky, ovšem lhůta pro jejich podání nepočíná běžet od zveřejnění přihlášky jako v případě námitek, ale již od okamžiku, kdy se osoba o podané přihlášce dozví. Na rozdíl od námitek není jejich podání zpoplatněno.

3.5 Obnova zápisu ochranné známky

Má-li vlastník ochranné známky zájem zachovat její ochranu, musí požádat o obnovu zápisu, jinak ochranná známka zaniká. Úřad má nově dle § 29 ZOZ povinnost upozornit vlastníka na blížící se uplynutí doby platnosti zápisu nejpozději šest měsíců předem. Obnova zápisu se může týkat pouze některých z původně zapsaných výrobků a služeb. Velká novela zavedla nové zvláštní případy podání žádosti o obnovu zápisu (§ 29a ZOZ). Žádost lze podat, bylo-li předchozí rozhodnutí o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky zrušeno

⁷² Rozsudek SDEU C-246/05 „Häupl“.

správním soudem, a dále nebylo-li označení zapsáno do deseti let ode dne podání přihlášky. V obou situacích přitom ZOZ pracuje s fikcí, že ochranná známka je v době podání žádosti zapsána.

3.6 Práva z ochranné známky

Velká novela rozšířila práva vlastníka ochranné známky o právo bránit přepravě neoprávněně označených výrobků ze třetích zemí na území České republiky v rámci obchodního styku (§ 8 odst. 4 ZOZ) a právo zakázat v obchodním styku neoprávněně umístování označení například na obaly, etikety, bezpečnostní prvky či prvky dokládající pravost výrobků a přípravné kroky k takovému umístování označení (§ 8a ZOZ). Do výčtu jednání porušujících práva vlastníka v rámci obchodního styku dle § 8 odst. 3 bylo výslovně zařazeno užívání označení pro název právnické osoby nebo obchodní firmu a užívání označení ve srovnávací reklamě zakázaným způsobem (viz podkapitola 4.3.4).

Vedle práv má vlastník de facto povinnost ochrannou známku řádně užívat ve spojení s výrobky nebo službami, pro které je zapsána. Ustanovení § 13 stanoví, že nezačne-li vlastník do pěti let ode dne zápisu ochrannou známku řádně užívat nebo je-li její řádné užívání přerušeno na dobu nepřetržitých pěti let, aniž by k jejímu neužívání existovaly řádné důvody (viz podkapitola 3.4.2), může být nucen dokazovat řádné užívání v předcházejících pěti letech v rámci řízení o námitkách, o návrhu na zrušení, o návrhu na prohlášení neplatnosti a o žalobě dle zákona o vymáhání práv z duševního vlastnictví (zákon č. 221/2006 Sb.). Vlastník je ve svých právech dále limitován omezením účinků dle § 10, vyčerpáním práv dle § 11 a následky vědomého strpění užívání pozdější ochranné známky dle § 12.

Naproti tomu má vlastník k dispozici velkou novelou zakotvené nové možnosti domáhat se zákazu užívání pozdější ochranné známky v řízení o porušení práv například na základě žaloby dle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (§ 10a a 10b). I v těchto řízeních může však být vlastník ochranné známky zapsané alespoň pět let nucen dokazovat její řádné užívání v období pěti let před podáním žaloby.

3.7 Zánik ochranné známky

Ochranná známka zaniká, vedle zmíněného uplynutí doby platnosti zápisu, také vzdáním se práv, zrušením nebo prohlášením za neplatnou. Velká novela podstatně doplnila především ustanovení týkající se řízení o zrušení a řízení o prohlášení neplatnosti.

3.7.1 Vzdání se práv

Vlastník ochranné známky se může vzdát práv k ní pro všechny zapsané výrobky či služby nebo pouze pro jejich část. Vzdání se práv nelze vzít zpět (§ 30). Velká novela vypustila málokdy využívanou možnost omezení rozsahu ochrany ve vztahu k určitému prvku ochranné známky (tzv. disclaimeru), kterou unijní úprava neobsahuje.⁷³

3.7.2 Zrušení

Dle § 31 rozhodne Úřad o zrušení ochranné známky na základě návrhu třetí osoby. Navrhovatel může požadovat zrušení pro všechny zapsané výrobky či služby nebo pouze pro jejich část. Přestože to ZOZ výslovně nezmiňuje, lze návrh na zrušení podat i poté, co ochranná známka zanikla vzdáním se vlastnických práv nebo uplynutím doby platnosti zápisu.

Ochranná známka bude zrušena dle § 31 odst. 1 písm. a), pokud nebyla řádně užívána po nepřetržitých pět let předcházejících návrhu na zrušení, aniž by pro to existovaly řádné důvody (viz podkapitola 3.4.2). Dozví-li se vlastník ochranné známky o potenciálním návrhu na zrušení a začne proto ochrannou známku užívat nebo pokračovat v jejím přerušném užívání po pětiletém neužívání ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu, nebude k takovému užívání přihlédnuto. Navrhovatel však musí prokázat, že vlastník začal připravovat užívání či pokračování v něm až poté, co se dozvěděl o možnosti podání návrhu na zrušení. Tento zrušovací důvod vychází ze snahy zabránit vlastníkům, kteří své ochranné známky na trhu fakticky neužívají, blokovat práva jiných vlastníků, kteří mají zájem své ochranné známky skutečně užívat.

Ke zrušení ochranné známky dojde dle § 31 odst. 1 písm. b) též následkem jejího zdruhovění. Jde o situaci, kdy se ochranná známka v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka stala pro zapsané výrobky nebo služby označením v obchodě obvyklým (srov. § 4 písm. d) ZOZ). Tento osud potkal například ochranné známky „Lux“ a „Xerox“. Při posuzování, zda ke zdruhovění došlo, se přihlíží zejména k tomu, jak ochrannou známku

⁷³ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin a LOUČKA, Martin. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*, op. cit., s. 248.

vnímají spotřebitelé a prodejci výrobků či služeb, s nimiž je spojena. Vlastník se může bránit například doložením intenzivního užívání ochranné známky společně se symbolem ®.⁷⁴

Ochranná známka bude dále dle § 31 odst. 1 písm. c) zrušena, stala-li se dodatečně klamavou v důsledku užívání vlastníkem nebo s jeho souhlasem. Klamavost ochranné známky spočívá v její schopnosti vést ke klamání veřejnosti ohledně zapsaných výrobků či služeb, a to zejména o jejich povaze, jakosti nebo zeměpisném původu (srov. § 4 písm. g) ZOZ). Vlastník tomuto musí předcházet zajišťováním, že si výrobky či služby spojené s ochrannou známkou udržují stále stejné vlastnosti, které od nich spotřebitelská veřejnost očekává.

Zrušení ochranné známky nastane též v návaznosti na soudní rozhodnutí, kterým je její užívání označeno za nedovolené soutěžní jednání. Návrh na zrušení však musí být podán nejpozději šest měsíců od právní moci takového rozhodnutí (§ 31 odst. 2).

Úřad postupuje dle nového § 31a. O návrhu na zrušení ochranné známky vyrozumí jejího vlastníka, a zároveň mu stanoví lhůtu pro vyjádření a případně předložení důkazů řádného užívání. I přes nečinnost vlastníka může Úřad rozhodnout o zamítnutí návrhu, o (částečném) zrušení ochranné známky, shledá-li přítomnost některého z výše zmíněných zrušovacích důvodů, nebo může řízení zastavit dle správního řádu. Úřad vychází pouze z rozsahu návrhu na zrušení. Zrušená ochranná známka pozbývá účinků zpětně ke dni podání návrhu na zrušení, případně k dřívějšímu dni, požádá-li o uvedení dřívějšího dne navrhovatel.

3.7.3 Prohlášení neplatnosti

Dle § 32 může k prohlášení ochranné známky za neplatnou dojít, stejně jako k jejímu zrušení, jen na návrh třetí osoby. Před velkou novelou se tak ovšem mohlo stát i z vlastního podnětu Úřadu. Návrh lze podat ve vztahu ke všem zapsaným výrobkům či službám nebo pouze k jejich částí. Vzdání se ochranné známky nebo její zánik skončením doby platnosti nebrání jejímu pozdějšímu prohlášení za neplatnou. Je-li ochranná známka prohlášena za neplatnou, nastává právní fikce, že nikdy nedošlo k jejímu zápisu.

Ochranná známka bude prohlášena za neplatnou pro rozpor s absolutními důvody zápisné nezpůsobilosti (§ 4). Jedná-li se však o případy nedostatku rozlišovací způsobilosti, popisnosti nebo obvyklosti označení, může se vlastník ubránit návrhu na prohlášení neplatnosti,

⁷⁴ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin a LOUČKA, Martin. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*, op. cit., s. 252.

pokud prokáže, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost dodatečně v důsledku užívání v době před podáním návrhu.

Za neplatnou bude ochranná známka prohlášena též pro rozpor s relativními důvody zápisné nezpůsobilosti (§ 7). Návrh v těchto případech mohou podat jediné osoby oprávněné k podání námitek. Velká novela upřesnila, že podmínky pro uplatnění práv ke starší ochranné známce musí být splněny ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky.

Ochrannou známku prohlásí Úřad za neplatnou také v případě, že přihláška nebyla podána v dobré víře. Před velkou novelou řadil ZOZ nedobrou víru mezi důvody zápisné nezpůsobilosti. Nedobrá víra je implicitně spojena s námitkovým důvodem dle § 7 odst. 1 písm. d) ZOZ, tedy podáním přihlášky zástupcem na vlastní jméno bez souhlasu vlastníka. Dalším častým příkladem je podání přihlášky pouze za účelem poškození konkurence na trhu. V souladu s jedním ze základních principů soukromého práva zde platí vyvratitelná domněnka dobré víry přihlašovatele (§ 7 občanského zákoníku), dokud navrhovatel neprokáže opak. Zároveň se zde uplatňuje další soukromoprávní zásada, že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého jednání (§ 6 občanského zákoníku).

Úřad postupuje dle nových § 32a a 32b. O návrhu na prohlášení neplatnosti vyrozumí vlastníka ochranné známky, a zároveň mu stanoví lhůtu pro vyjádření. I přestože se vlastník nevyjádří, může Úřad rozhodnout o (částečném) zneplatnění ochranné známky nebo o zamítnutí návrhu, případně může zastavit řízení dle správního řádu. Úřad při rozhodování vychází pouze z rozsahu návrhu.

Stejně jako v námitkovém řízení, může být i v řízení o neplatnosti vlastníka starší ochranné známky nově dle § 32c nucen prokázat její řádné užívání nebo řádné důvody k jejímu neužívání (viz podkapitola 3.4.2) v předchozích pěti letech přede dnem podání návrhu, je-li jeho ochranná známka zapsána alespoň pět let. Tato nutnost může však nastat pouze, pokud je návrh na prohlášení neplatnosti podán na základě námitkových důvodů. Vlastník pozdější ochranné známky může o takové prokázání požádat do dvou měsíců ode dne, kdy je mu doručen návrh na neplatnost k vyjádření. Vlastník starší ochranné známky má na prokázání řádného užívání či řádných důvodů neužívání čtyři měsíce od doručení výzvy Úřadu.

4 Reforma známkového práva EU

Úprava ochranných známek v EU spočívá jednak v unifikovaném institutu unijní ochranné známky a jednak ve sbližování národních známkoprávních úprav členských států. Obě tyto složky unijní úpravy se neustále vyvíjejí a přizpůsobují navzájem, aby co nejefektivněji přispěly k bezproblémovému fungování ochranných známek v rámci jednotného trhu EU.

4.1 Vývoj unijní úpravy

K prvnímu velkému kroku na cestě k harmonizaci národních úprav členských států EU týkajících se ochranných známek došlo v roce 1988, kdy byla přijata První směrnice Rady 89/104/EHS (dále jen „první směrnice“). První směrnice se zabývala zatím pouze nejdůležitějšími aspekty známkoprávní úpravy, zejména důvody pro zamítnutí a prohlášení neplatnosti ochranných známek, a rovněž užíváním a jeho omezeními včetně vyčerpání práv. Naopak procesní pravidla ohledně řízení o přihlášce, zrušení či prohlášení neplatnosti ochranné známky ponechávala na národních předpisech. Ochrannou známku podle první směrnice mohlo být *„jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků“*. Nutno dodat, že první směrnice již předvíдалa budoucí existenci ochranné známky Společenství.

To se naplnilo v roce 1993 přijetím Nařízení Rady (ES) č. 40/94 (dále jen „první nařízení“), které zavedlo nový institut ochranné známky Společenství. Ochranná známka Společenství umožňovala na základě jedné přihlášky jednotnou ochranu na území celého Společenství. Její definice byla shodná s vymezením ochranné známky podle první směrnice. Stala se výrazně levnější a snadněji přístupnější alternativou oproti národním zápisům ve více jednotlivých členských zemích. První nařízení dále zřídilo Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (*Office for Harmonization in the Internal Market*, dále jen „OHIM“) se sídlem ve španělském Alicante. Úkolem OHIM bylo vedle registrace ochranných známek

Společenství též spolupracovat s národními registračními úřady. První přihlášky ochranných známek Společenství začal OHIM přijímat v roce 1996.⁷⁵

První směrnice byla později kodifikována jako Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES a první nařízení bylo kodifikováno jako Nařízení Rady (ES) č. 207/2009. Oba tyto předpisy zrušila následná unijní reforma.

4.2 Východiska reformy

V roce 2007 Rada Evropské unie (dále jen „Rada“), přesněji řečeno její složení v podobě Rady pro konkurenceschopnost, dospěla k názoru, že je třeba zavedený systém ochranných známek Společenství přezkoumat. Uložila proto Evropské komisi (dále jen „Komise“) vypracovat studii o jeho fungování.⁷⁶ V následujícím roce se Komise zavázala v rámci svého sdělení *Small business act*,⁷⁷ v souladu s principem „think small first“, že usnadní malým a středním podnikům přístup k ochranné známce Společenství, a to zejména prostřednictvím snížení poplatků. Téhož roku Komise ve svém sdělení *Strategie práv k průmyslovému vlastnictví*⁷⁸ přislíbila zhodnotit fungování systémů ochranných známek jak Společenství, tak jednotlivých členských států, zejména s ohledem na možné zintenzívnění spolupráce mezi OHIM a národními úřady. V roce 2010 Komise ve svém sdělení *Evropa 2020*,⁷⁹ v rámci dílčí iniciativy „Inovace v Unii“, vyslovila záměr modernizovat mimo jiné oblast ochranných známek, a zlepšit tak přístup malých a středních podniků k ochraně jejich duševního vlastnictví.

⁷⁵ EUIPO. *Our history. EUIPO – 25 years of protecting innovations*. Online. Dostupné z: euipo.europa.eu/ohimportal/en/our-history. [citováno 2023-07-27].

⁷⁶ MIŠŮR, Peter. *Evropská komise předložila k legislativnímu projednání revizi systému ochranných známek*. Online. *Obchodněprávní revue*. Praha: C. H. Beck, roč. 5 (2013), č. 6, s. 179.

⁷⁷ EVROPSKÁ KOMISE. *Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Zelenou malým a středním podnikům.“ „Small business act“ pro Evropu, ze dne 25. června 2008*. Online. Dostupné z: eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52008DC0394. [citováno 2023-08-02].

⁷⁸ EVROPSKÁ KOMISE. *Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru „An Industrial Property Rights Strategy for Europe“ ze dne 16. července 2008*. Online. Dostupné z: eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52008DC0465. [citováno 2023-08-02].

⁷⁹ EVROPSKÁ KOMISE. *Sdělení Komise „EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth“ ze dne 3. března 2010*. Online. Dostupné z: eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52010DC2020. [citováno 2023-08-02].

Komise postupovala jak metodou vlastního posuzování, tak zároveň spolupracovala s odbornými institucemi. Stěžejní hloubkovou studii vypracoval Institut Maxe Plancka pro právo v oblasti duševního vlastnictví a hospodářské soutěže v roce 2011.⁸⁰ Studie čerpala poznatky z konzultací s OHIM i s jednotlivými národními úřady, a rovněž z průzkumů mezi vlastníky ochranných známek a mezi organizacemi zastupujícími vlastníky ochranných známek na všech úrovních ochrany. Studie konstatovala, že první směrnice bezpochyby významně přispěla ke sjednocení úrovně ochrany národních ochranných známek v jednotlivých státech EU, ovšem spolupráci OHIM s národními úřady je nutné dále posílit a celou oblast ochranných známek dále harmonizovat a modernizovat, má-li být dosaženo vytvoření fungujícího jednotného trhu.

Ve stejném roce Komise ve svém sdělení Jednotný trh práv duševního vlastnictví⁸¹ vytyčila hlavní cíle plánované revize nařízení a směrnice. Jednalo se především o zjednodušení a elektronizaci zápisného řízení, zvýšení právní jistoty a přesnější vymezení práv vlastníků, posílení spolupráce OHIM s národními úřady a sladění směrnice s nařízením.

V roce 2013 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě návrhy na změny nařízení a směrnice. Následující dva roky se pak těmito návrhy zabývaly orgány EU v rámci neformálních jednání.⁸² Výsledkem jednání bylo přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 a přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015 (dále jen „nová směrnice“). Nařízení 2015/2424 nabylo účinnosti 23. března 2016 s výjimkou ustanovení, jejichž účinnost byla odložena na 1. října 2017. Později bylo kodifikováno jako Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 (dále jen „nové nařízení“). Ustanovení nové směrnice měly členské státy povinnost implementovat do svých právních řádů nejpozději do 14. ledna 2019. Česká republika tuto povinnost splnila přijetím velké novely.

⁸⁰ MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*. Online. Dostupné z: op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e. [citováno 2023-08-02].

⁸¹ EVROPSKÁ KOMISE. *Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Single Market for Intellectual Property Rights“ ze dne 24. května 2011*. Online. Dostupné z: eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52011DC0287. [citováno 2023-08-02].

⁸² KRATOCHVÍL, Josef. *Vývoj v oblasti ochranných známek v Evropě*. In: JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti ochranných známek a designu Společenství*. 1. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015, s. 36–38.

4.3 Změny zavedené reformou

Změny, jež přináší reforma, spočívají jednak v modifikaci již existující úpravy, a zároveň v zakotvení nových institutů. Nové nařízení rovněž provedlo nezbytnou formální změnu terminologie – ochranná známka Společenství se stala ochrannou známkou EU a registrační úřad OHIM se přeměnil v Úřad EU pro duševní vlastnictví (*European Union Intellectual Property Office*, dále jen „EUIPO“).⁸³

4.3.1 Odstranění požadavku grafické znázornitelnosti

Zásadní změnou oproti dosavadní dlouholeté úpravě je zrušení požadavku grafické znázornitelnosti označení, což dává průchod zápisu nových druhů ochranných známek. Stejně jako v případě certifikačních ochranných známek, inspirovala se i zde unijní úprava anglo-americkou právní oblastí.⁸⁴ Změny úpravy vychází též z níže zmíněné judikatury SDEU.

Změnu vysvětluje bod 5.3 důvodové zprávy k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (dále jen „návrh nařízení“). Komise dospěla k závěru, že podmínka grafické znázornitelnosti označení je již v současné době zastaralá, a v případě některých netradičních ochranných známek navíc způsobuje právní nejistotu ohledně předmětu ochrany. Účelem nové úpravy je tedy poskytnutí větší volnosti při volbě způsobu vyjádření označení, aniž by to vyvolávalo pochybnosti, co se týče předmětu ochrany. Naopak právní jistota by měla být při zvolení vhodného způsobu vyjádření posílena.

Možnosti vyjádření označení, jež se může stát ochrannou známkou EU, ovšem nejsou neomezené. Vyjádření v „*jakékoli vhodné formě využívající obecně dostupné technologie*“ musí být „*jasné, přesné, celistvé, snadno dostupné, čitelné, trvalé a objektivní*“ (desiderata nového nařízení, bod 10). V anglickém originále „*clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective*“. Překlad výrazů „*self-contained*“ a „*intelligible*“ jako „*celistvé*“ a „*čitelné*“ v české jazykové verzi nového nařízení dle mého názoru není výstižný. Přesnějším překladem zmíněných pojmů by byly výrazy „*samostatné*“

⁸³ V čele OHIM stál prezident, nyní EUIPO zastupuje výkonný ředitel.

⁸⁴ ADLEROVÁ, Eva. *Význam certifikačních ochranných známek a jejich právní úprava nejen v rámci Evropské unie*, op. cit., s. 14.

a „srozumitelné“, tak jak je ostatně používá česká jazyková verze nové směrnice i prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/626 (dále jen „prováděcí nařízení“) a také ZOZ. Uvedená kritéria převzala nová úprava ze zásadního rozsudku SDEU v případě „Sieckmann“⁸⁵, v němž se zabýval zamítnutou přihláškou čichové ochranné známky sestávající z ovocné vůně s lehkým nádechem skořice.

Ochrannou známku EU mohou nově dle čl. 4 nového nařízení tvořit *„jakákoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud jsou tato označení způsobilá (...) být vyjádřena v rejstříku ochranných známek Evropské unie (dále jen „rejstřík“) způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována vlastníkově ochranné známky.“* Vyjádřitelnost jasným a přesným způsobem umožňujícím určit předmět ochrany vychází též z rozsudku „Sieckmann“, a to z názoru britské vlády *„...it is sufficient for the mark proposed for registration to be capable of representation in a form which enables it to be identified and which is sufficiently clear and precise for a user of the trade mark register to be able accurately to ascertain what the sign is from that register.“*

V návaznosti na změnu definice ochranné známky EU došlo k zakotvení nových druhů ochranných známek. Jedná se o ochranné známky poziční, se vzorem, barevné, zvukové, pohybové, multimediální, holografické⁸⁶ a „jiné“. Tyto nové druhy bývají označovány jako ochranné známky netradiční⁸⁷, v kontrastu s tradičními ochrannými známkami slovními, obrazovými a prostorovými. Vymezení a možné způsoby vyjádření nových druhů nalezneme v čl. 3 prováděcího nařízení. Aby nedocházelo k jejich rozdílnému výkladu a nelišily se požadavky na jejich ztvárnění v jednotlivých státech EU, přijaly národní zápisné úřady spolu s EUIPO právně nezávazné Společné prohlášení o ztvárnění nových druhů ochranných známek.⁸⁸ Počty každoročně registrovaných netradičních ochranných známek EU po účinnosti nového nařízení uvádím v Příloze 1 této práce.

⁸⁵ Rozsudek SDEU C-273/00 „Sieckmann“.

⁸⁶ Česká jazyková verze prováděcího nařízení používá pojem „hologramové“.

⁸⁷ Viz např. ZDVIHALOVÁ, Martina a kolektiv. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. 1. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer, 2018, s. 38.

⁸⁸ EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK. *Společné prohlášení o ztvárnění nových druhů ochranných známek*. Online. Dostupné z: upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky/spolecna-prohlaseni-k-praxi-euipo-a-clensky-ch-statu-eu. [citováno 2023-08-01].

Vedle vypuštění nutnosti grafického znázornění a zavedení nového požadavku jasného a přesného vyjádření došlo též k výslovnému zařazení barev a zvuků do demonstrativního výčtu označení, jež mohou tvořit ochrannou známku EU. Ochranné známky chránící zvuky a barvy ovšem EUIPO zapisoval již před touto změnou na základě níže zmíněné judikatury SDEU navazující na rozsudek „Sieckmann“.

Co se týče zvukových ochranných známek, připustil SDEU v rozsudku „Shield Mark BV v. Joost Kist“⁸⁹ jejich registraci prostřednictvím zápisu v notové osnově. Jako zvukovou ochrannou známku EU zapsal později EUIPO také například řev lva příznačný pro společnost Metro–Goldwyn–Meyer, a to díky kombinaci sonogramu, audionahrávky a popisu.⁹⁰

Pro ochranné známky tvořené barvou či kombinací barev měl zásadní význam rozsudek SDEU v případě „Libertel“⁹¹. SDEU zde judikoval, že označení může být zapsáno jako ochranná známka EU, odkazuje-li na mezinárodně uznávaný identifikační kód barvy. V praxi se používají zejména vzorníky PANTONE, CMYK, RGB či RAL.⁹² Zároveň je však dle citovaného rozsudku třeba dbát na to, že počet barev není neomezený, a jejich registrace pro výrobky a služby v rámci určitého odvětví by neměla vést k tomu, aby určitý hospodářský subjekt získal na trhu výhodnější postavení tím, že bude omezovat dostupnost barev pro ostatní subjekty.

Netradičními ochrannými známkami mohou být také čichové, chuťové nebo dotykové. Pravděpodobně nejznámější čichovou ochrannou známkou byla dnes již neexistující ochranná známka EU spočívající ve vůni čerstvě posečené trávy zapsaná pro tenisové míčky.⁹³ Její zápis byl později podroben kritice, dle níž označení nesplňovalo kritéria vyslovená v případě „Sieckmann“, a tudíž nemělo být vůbec zapsáno.⁹⁴ Byť šlo o bezesporu unikátní průlomový případ, ztotožňuji se s touto kritikou. Dále byla v minulosti pro nedostatek rozlišovací způsobilosti zamítnuta přihláška vůně vanilky pro několik kategorií výrobků od kosmetiky po sladkosti.⁹⁵ I přes teoretickou možnost registrace čichových ochranných známek

⁸⁹ Rozsudek SDEU C-283/01 „Shield Mark BV v. Joost Kist“.

⁹⁰ Příhl. č. 005170113.

⁹¹ Rozsudek SDEU C-104/01 „Libertel“.

⁹² EUIPO. *Trade mark guidelines. 9.3.6 Colour marks.* Online. Dostupné z: guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2047255/trade-mark-guidelines/9-3-6-colour-marks. [citováno 2023-08-06].

⁹³ Příhl. č. 000428870.

⁹⁴ FORMANOVÁ, Tereza. *Odstranění požadavku grafického znázornění jako pojmového znaku ochranných známek.* Online. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, roč. 7 (2019), č. 5.

⁹⁵ Příhl. č. 001807353.

dle nového nařízení, brání jejich zápisu především subjektivní vnímání vůní. Komplikovaná je rovněž otázka jejich snadné dostupnosti v databázích pro možnost vyhledání úřady či ostatními přihlašovatelí. V neposlední řadě též vůně nemusejí být dostatečně trvalé.⁹⁶

Co se týče chuťových ochranných známek, v minulosti byly zamítnuty přihlášky umělé příchutě jahod⁹⁷ a chuti pomerančů,⁹⁸ obojí pro léky, přičemž důvodem byl opět nedostatek rozlišovací způsobilosti a dále také skutečnost, že příchutě se u léků běžně využívají k zamaskování nelibé pachuti. Chuťovým ochranným známkám stojí v cestě k registraci stejné překážky jako čichovým. Navíc vzhledem k tomu, že zboží většinou nelze při nákupu ochutnávat, nemohla by chuť řádně plnit rozlišovací funkci ochranné známky, jak dodává Formanová.⁹⁹

Hmatovým ochranným známkám brání v zápisu rovněž stejné překážky. V minulosti byla zamítnuta přihláška označení spočívajícího v hmatovém vjemu vyvolaném vtištěným reliéfním vzorem na hladkém povrchu lahve pro kosmetické přípravky.¹⁰⁰ U dotykových ochranných známek si dle odůvodnění zamítavého rozhodnutí nelze dobře představit daný hmatový vjem ani z přiloženého obrázku výrobku.

Čichové, chuťové a hmatové ochranné známky tedy EUIPO v současné době nezapisuje, jelikož nesplňují podmínky stanovené v případě „Sieckmann“, a tento nedostatek nelze zhojit podrobným popisem, chemickým vzorcem ani přiložením vzorku vůně, chuti nebo povrchu.¹⁰¹

Jako netradiční ochrannou známkou naopak lze zapsat specifické rozvržení prodejních prostor. Příkladem je ochranná známka společnosti Apple, zapsaná v návaznosti na rozsudek SDEU v případě „Apple“.¹⁰²

⁹⁶ FORMANOVÁ, Tereza. *Odstranění požadavku grafického znázornění jako pojmového znaku ochranných známek*, op. cit.

⁹⁷ Přihl. č. 001452853.

⁹⁸ Přihl. č. 003132404.

⁹⁹ FORMANOVÁ, Tereza. *Odstranění požadavku grafického znázornění jako pojmového znaku ochranných známek*, op. cit.

¹⁰⁰ Přihl. č. 012112462.

¹⁰¹ EUIPO. *Trade mark guidelines. 2.9 Other marks*. Online. Dostupné z: guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2046957/trade-mark-guidelines/2-9-other-marks. [citováno 2023-08-06].

¹⁰² Rozsudek SDEU C-421/13 „Apple“.

Oproti unijní úpravě připouštěl výslovně ZOZ již před velkou novelou zápis označení tvořených barvou či kombinací barev. Všechny ostatní změny ohledně definice a nových druhů ochranných známek přešla národní úprava naprosto shodně s ustanoveními nového nařízení a prováděcího nařízení. Počty každoročně zapsaných národních ochranných známek nových druhů se od účinnosti velké novely zatím pohybují pouze v řádu jednotek.¹⁰³ Co se týče ochranných známek čichových, chuťových a hmatových, neumožňuje zatím ani Úřad jejich zápis.¹⁰⁴

4.3.2 Certifikační ochranná známka EU

Nové nařízení přineslo zcela novou úpravu certifikačních ochranných známek.¹⁰⁵ Kodifikace se inspirovala anglo-americkou právní oblastí, v jejímž rámci jsou certifikační ochranné známky již prověřeným institutem.¹⁰⁶ Rozšíření používání certifikačních ochranných známek souvisí mimo jiné také se zvyšováním zájmu spotřebitelů o dopady produkce výrobků a služeb na životní prostředí.¹⁰⁷

Certifikační ochrannou známkou EU je dle čl. 83 odst. 1 nového nařízení taková ochranná známka EU, která je „*schopna rozlišit výrobky nebo služby, které vlastník ochranné známky certifikoval, pokud jde o materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti s výjimkou zeměpisného označení, a výrobky nebo služby, které takto certifikovány nejsou*“. Její hlavní funkcí, na rozdíl od individuální ochranné známky, je podle Pomaizlové odlišit certifikované výrobky a služby od necertifikovaných. Vedle toho také plní významnou úlohu jako záruka, že certifikované výrobky nebo služby se vyznačují určitou kvalitou, bezpečností či jinými vlastnostmi, ověřenými nezávislou certifikační

¹⁰³ Databáze ochranných známek ÚPV, op. cit. [citováno 2023-06-25].

¹⁰⁴ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem*. Online. Dostupné z: upv.gov.cz/informacni-zdroje/prakticka-pomucka-pro-rizeni-pred-uradem. [citováno 2023-08-06].

¹⁰⁵ V rámci obchodní praxe se však různé certifikační značky a osvědčení používají již dlouhou dobu. PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin a LOUČKA, Martin. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*, op. cit., s. 313. Například může jít o certifikáty pro přírodní kosmetiku nebo dětské hračky.

¹⁰⁶ ADLEROVÁ, Eva. *Význam certifikačních ochranných známek a jejich právní úprava nejen v rámci Evropské unie*. Online. Duševné vlastnictví. Banská Bystrica: Úřad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, roč. 25 (2021), č. 2, s. 14.

¹⁰⁷ SCHNEIDEROVÁ, Eva, HOŠKOVÁ, Marta. *Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek v ČR a ochranných známek EU*. 1. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017, s. 62.

autoritou. Tato záruka pochopitelně vede k vyšší důvěře spotřebitelů v certifikované výrobky a služby, a tudíž k vyšší hodnotě certifikované ochranné známky.¹⁰⁸ Příkladem certifikační ochranné známky EU je „Fairtrade“ či „Vegan friendly“.¹⁰⁹

Přihlásit certifikační ochrannou známku EU může dle čl. 83 odst. 2 nového nařízení jakákoli fyzická nebo právnická osoba, s výjimkou osob, jejichž podnikatelská činnost zahrnuje dodávání certifikovaných výrobků nebo poskytování certifikovaných služeb. V případě právnických osob se tedy může jednat jak o subjekt soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Pomaizlová se domnívá, že přihlašovatel nesmí být v žádném soutěžním vztahu s osobami, jimž poskytuje certifikační ochrannou známku k užívání.¹¹⁰

Jako certifikační musí být ochranná známka EU označena již v přihlášce. Přihlašovatel musí do dvou měsíců ode dne podání přihlášky dodat pravidla pro užívání certifikační ochranné známky EU (dále jen „pravidla pro užívání“), jejichž povinné náležitosti podrobně vymezuje čl. 17 prováděcího nařízení. Jedná se o údaje o totožnosti přihlašovatele včetně prohlášení, že jde o subjekt způsobilý k certifikaci, vyjádření certifikační ochranné známky, seznam výrobků nebo služeb, na něž se certifikační ochranná známka vztahuje včetně jejich certifikovaných vlastností, osoby oprávněné certifikační ochrannou známku užívat,¹¹¹ podmínky užívání¹¹² včetně sankcí a způsobů dohlížení na užívání, a způsoby testování vlastností výrobků a služeb. Pravidla užívání se zapisují spolu s certifikační ochrannou známkou do rejstříku ochranných známek EU a lze je případně v mezích nového nařízení měnit.

Vedle obecných absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti dle čl. 7 nového nařízení existují specifické absolutní důvody vztahující se pouze k certifikačním ochranným známkám EU (čl. 85 nového nařízení). V první řadě jde o nesplnění výše uvedených definičních znaků certifikační ochranné známky EU nebo nesplnění požadavků kladených na přihlašovatele.

¹⁰⁸ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin a LOUČKA, Martin. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*, op. cit., s. 315.

¹⁰⁹ Databáze ochranných známek EU. Online. Dostupné z: euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks. [citováno 2023-07-26].

¹¹⁰ PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin a LOUČKA, Martin. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*, op. cit., s. 324.

¹¹¹ Pomaizlová dovozuje, že okruh oprávněných osob lze vymezit jedině obecně, neboť se může v budoucnu měnit, a zároveň přihlašovatel nemůže jmenovat konkrétní osoby, jelikož v době před zápisem zatím nemůže poskytovat oprávnění k užívání. Viz tamtéž, s. 322–323.

¹¹² Vlastník může například užívání zpoplatnit, omezit dobu užívání, trvat na používání symbolu ®, vymezit přesné umístění na obalech výrobků, nebo požadovat pravidelná školení zaměstnanců. Viz tamtéž, s. 322.

Dále pak o absenci pravidel užívání, jejich obsahové nedostatky, nebo jejich rozpor s veřejným pořádkem či dobrými mravy. A rovněž o nebezpečí klamání veřejnosti o povaze nebo významu certifikační ochranné známky EU, zejména o možnost záměny za „něco jiného“ než certifikační ochrannou známku EU. Na základě těchto specifických absolutních důvodů je také možné podat proti přihlášce připomínky.

Odlišnost certifikačních ochranných známek EU se projevuje též v důvodech pro jejich zrušení a prohlášení neplatnosti (čl. 91 a 92 nového nařízení). Kromě obecných zrušovacích důvodů dle čl. 58 nového nařízení bude certifikační ochranná známka EU (na návrh) zrušena, jestliže její vlastník již nevyhovuje podmínkám dle čl. 83 odst. 2 nového nařízení, k čemuž může dojít jak u původního vlastníka, tak v důsledku převodu na jinou nevyhovující osobu. Dále bude certifikační ochranná známka EU zrušena, nepřijal-li její vlastník přiměřená opatření k zabránění jejího užívání způsobem, jenž odporuje podmínkám užívání. Ke zrušení dojde též, je-li zapsaná změna pravidel užívání v rozporu buď s náležitostmi stanovenými v prováděcím nařízení, nebo naplňuje výše uvedené zvláštní absolutní důvody zamítnutí zápisu. Ke zrušení povede také situace, kdy se certifikační ochranná známka EU stala způsobitou klamat veřejnost o své povaze nebo významu, a to kvůli způsobu, jakým byla užívána. Co se týče důvodů pro prohlášení neplatnosti, uplatní se vedle obecných důvodů neplatnosti dle čl. 59 a 60 nového nařízení též zvláštní důvody, shodné se zvláštními důvody zápisné nezpůsobilosti (čl. 85 nového nařízení).

Nová směrnice ponechala rozhodnutí přijmout úpravu certifikačních ochranných známek do národních právních řádů na členských státech. Velká novela zcela kopíruje úpravu nového nařízení až na následující výjimky. Z definice národní certifikační ochranné známky nejsou výslovně vyloučena označení sloužící v obchodním styku k určení zeměpisného původu výrobků a služeb (srov. čl. 28 odst. 4 nové směrnice). Pravidla užívání, jejichž podrobné náležitosti obsahuje Příloha č. 2 ZOZ, musejí být přiložena již k přihlášce, nikoli až do dvou měsíců ode dne podání přihlášky. Stejně jako dle nového nařízení uplatní se i dle ZOZ pravidlo obdobného užití obecné úpravy na certifikační ochranné známky není-li stanoveno něco jiného.

Národní certifikační ochranné známky zatím nejsou příliš rozšířené, v současnosti jsou zapsány pouhé 4.¹¹³ Existují ovšem ochranné známky označované judikaturou za „*svou povahou certifikační*“, například ochranná známka „Klasa“, již vlastní Ministerstvo zemědělství.¹¹⁴ Oproti tomu certifikační ochranné známky EU jsou početnější, v současnosti je jich zapsáno téměř 400.¹¹⁵

4.3.3 Procesní změny

V souladu se záměrem zjednodušit a elektronizovat proces přihlašování umožňuje čl. 30 nového nařízení podat přihlášku ochranné známky EU jediné přímo u EUIPO. Možnost podat přihlášku prostřednictvím národních zápisných úřadů byla v posledních letech využívána naprosto minimálně,¹¹⁶ lze dle mého názoru předpokládat, že tato změna nezpůsobí přihlašovatelům žádnou větší potíže. Podrobné náležitosti přihlášky stanovuje čl. 2 prováděcího nařízení.

Ke zrychlení přihlašovacího procesu má přispět také to, že EUIPO již nebude vypracovávat pro přihlašovatele rešeršní zprávu z úřední povinnosti, ale jediné na jeho žádost (čl. 43 nového nařízení). Rešeršní zpráva obsahuje výčet starších ochranných známek EU a dříve podaných přihlášek ochranných známek EU, které by se mohly dostat do kolize s přihlašovaným označením. Povinné rešerše se ruší s odůvodněním, že přihlašovatelé mají sami přístup ke spolehlivým zdrojům informací o ochranných známkách,¹¹⁷ jakými jsou například nástroje eSearch plus a TMview.

Za účelem vyloučení pochybností vyvstávajících ohledně třídění zboží a služeb a odstranění rozdílu ve výkladu tříd zboží a služeb v jednotlivých státech zavádí čl. 33 nového nařízení podrobná pravidla pro označování přihlašovaného zboží a služeb. Pravidla vycházejí z rozsudku SDEU v případě „IP Translator“.¹¹⁸ Přihlašované zboží a služby je třeba vymezit dostatečně jasně a přesně, aby příslušné orgány a jiné osoby mohly určit rozsah ochrany (srov. čl. 4 nového nařízení). Obecné pojmy ze záhlaví tříd nebo jiné obecné výrazy lze použít, jsou-li dostatečně jasné a přesné. Obecné pojmy či výrazy zahrnují vždy pouze zboží

¹¹³ Databáze ochranných známek ÚPV, op. cit. [citováno 2023-06-25].

¹¹⁴ Rozsudek NSS 7 As 26/2015-28.

¹¹⁵ Databáze ochranných známek EU, op. cit. [citováno 2023-07-26].

¹¹⁶ Bod 5.2 důvodové zprávy k návrhu nařízení.

¹¹⁷ Tamtéž.

¹¹⁸ Rozsudek SDEU C-307/10 „IP Translator“.

a služby postihnuté doslovným významem daného pojmu či výrazu. Nová směrnice přejala ustanovení o pravidlech shodně dle nového nařízení a velkou novelou bylo následně zavedeno do § 19a ZOZ.

Nová směrnice po vzoru nového nařízení upřesňuje rozdělení důvodů zápisné nezpůsobilosti na absolutní a relativní. Národní zápisné úřady by měly v souladu s praxí EUIPO přezkoumávat z úřední povinnosti striktně pouze absolutní důvody, jelikož povinné zkoumání relativních důvodů zbytečně komplikuje a prodlužuje řízení a zvyšuje na straně úřadů i přihlašovatelů náklady.¹¹⁹ Velkou novelou ZOZ tedy došlo k zařazení dvojité shody (rozporu přihlašovaného označení se shodnou starší ochrannou známkou zapsanou pro shodné zboží nebo služby) mezi relativní důvody, o nichž se řízení zahajuje výhradně na návrh. Domnívám se, že tato změna dává smysl z pohledu jak systematického, tak teleologického výkladu důvodů zápisné nezpůsobilosti, a bezesporu povede ke zjednodušení a zrychlení řízení o přihlášce.

Nová směrnice zavádí po vzoru čl. 47 a 64 nového nařízení možnost pro přihlašovatele či vlastníka ochranné známky bránit se proti námitkám nebo návrhu na prohlášení neplatnosti prostřednictvím žádosti o prokázání řádného užívání ochranné známky namítajícího či navrhovatele (podrobněji viz podkapitoly 3.4.2 a 3.7.3). Nová směrnice shodně s čl. 45 nového nařízení přesouvá počátek lhůty pro podání připomínek z doby po zveřejnění přihlášky na okamžik, kdy se oprávněné osoby o přihlášce dozvědí. Rovněž shodně s čl. 7 nového nařízení upevňuje ochranu zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a tradičních specialit v rámci absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti odkazem na předpisy, jež tyto instituty chrání na unijní i mezinárodní úrovni. Nová směrnice dále oproti první směrnici o mnoho podrobněji upravuje zejména práva plynoucí z ochranné známky a jejich omezení, dispozice s ochrannou známkou jako předmětem vlastnictví, námitkové řízení, řízení o zrušení a prohlášení neplatnosti, a kolektivní ochranné známky. Zmíněná ustanovení nové směrnice byla velkou novelou implementována do ZOZ.

Obdobně jednotlivé fáze řízení od podání přihlášky až po odvolání proti rozhodnutí ohledně ochranných známek EU velmi podrobně upravuje Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625.

¹¹⁹ Bod 5.3 důvodové zprávy k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „návrh směrnice“).

4.3.4 Ostatní změny

Následující dílčí změny čl. 9 nového nařízení jsou zacíleny na odstranění nejasností vznikajících při výkladu práv vlastníků ochranných známek EU. Vlastníkovi je v souladu s čl. 16 Dohody TRIPS zamezeno uplatnit svá práva vůči starším právům jiných vlastníků ke shodným nebo podobným označením. Vlastník může jiným osobám bránit v užívání své ochranné známky EU jako jejich obchodního jména (firmy) nebo názvu společnosti. Zakotvení tohoto dílčího práva vychází z rozsudku SDEU v případě „Céline“.¹²⁰ Vlastník rovněž může zamezit užití své ochranné známky EU ve srovnávací reklamě nedovoleným způsobem.¹²¹ Vlastník naopak nemá právo bránit jiné osobě v užívání označení, které nemá rozlišovací způsobilost (čl. 14 odst. 1 písm. b) nového nařízení). Zmíněná práva upravuje též nová směrnice, tudíž byla velkou novelou zařazena i do ZOZ.

Součástí dlouhodobého boje proti padělatelům jsou nově zakotvená práva vlastníků ochranných známek EU (čl. 9 a 10 nového nařízení). Jedná se o právo „bránit všem třetím osobám v přepravě výrobků v rámci obchodního styku do Unie, aniž by v ní byly propuštěny do volného oběhu, pokud takové výrobky, včetně obalů, pocházejí ze třetích zemí a jsou bez povolení označeny ochrannou známkou, která je totožná s ochrannou známkou EU zapsanou pro tyto výrobky nebo kterou nelze v jejich podstatných rysech od této ochranné známky rozlišit.“ Právo se však neuplatní, prokáže-li daná třetí osoba snažící se přepravit výrobky, že vlastníkem ochranné známky nemůže zakázat jejich uvádění na trh v zemi, do níž putují. Toto právo bylo zavedeno v reakci na kritiku dřívějšího rozsudku SDEU ve spojených případech „Philips“ a „Nokia“.¹²² SDEU zde judikoval, že přepravované výrobky lze označit za padělané pouze tehdy, prokáže-li se, že došlo k jejich prodeji či propagaci vůči spotřebitelům v EU. Pouhé uskladnění sporných výrobků dle citovaného rozsudku nezakládá porušení práv vlastníka ochranné známky EU. Překonání tohoto výkladu je dle mého názoru jistě krok správným směrem v boji proti paděláním zboží chráněného ochrannými známkami EU. Dalším novým právem je právo „zakázat v obchodním styku: a) umísťovat označení totožné s ochrannou známkou EU, nebo označení jí podobné na obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky či zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost,

¹²⁰ Rozsudek SDEU C-17/06 „Céline“.

¹²¹ Podrobněji viz Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě.

¹²² Rozsudek SDEU C-446/09 a C-495/09 „Philips“ a „Nokia“.

nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž může být známka umístěna; b) nabízet na trhu či uvádět na trh, nebo skladovat pro tyto účely, nebo dovážet či vyvážet obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž je známka umístěna.“ Podmínkou uplatnění práva je existence rizika, že potenciální použití obalů, štítků etc. ve spojení se zbožím či službami by znamenalo porušení práv vlastníka ochranné známky EU. Obě zmíněná práva byla rovněž novou směrnicí určena k implementaci členskými státy ve vztahu k jejich území, což velká novela splnila v podobě nových ustanovení § 8 odst. 4 a § 8a ZOZ. Vedle zmíněných práv bylo původně navrhováno také právo bránit dovozu padělaných výrobků do EU, včetně objednávání takových výrobků prostřednictvím internetu (bod 5.3 důvodové zprávy k návrhu nařízení), jež však nakonec zakotveno nebylo.

V souladu se snahou usnadnit přístup k ochranné známce EU malým a středním podnikům, došlo ke snížení poplatků za přijetí přihlášky, žádosti o obnovu i dalších úkonů. Přesto zůstávají poplatky dle mého názoru poměrně vysoké, například za přijetí elektronické přihlášky pro jednu třídu výrobků nebo služeb je třeba zaplatit 850 € a stejnou částku si vyžádá i obnova doby platnosti ochranné známky, nutno však podotknout, že u obnovy došlo k výraznému snížení oproti původní částce 1350 €. Poplatek za přijetí přihlášky dříve pokrýval tři třídy zboží nebo služeb, nyní základní poplatek zahrnuje pouze jednu třídu a za další třídy je nutné si připlatit (tzv. one-class-per-fee system). Rovněž v souladu se snahou o elektronizaci řízení je poplatek za přihlášku podanou elektronickou formou nižší než při použití písemné formy. K navrhovanému přesunutí poplatkové povinnosti již na den podání přihlášky nedošlo,¹²³ poplatek je i dle nové úpravy splatný do jednoho měsíce od podání přihlášky (čl. 32 nového nařízení). Výši jednotlivých poplatků obsahuje Příloha I nového nařízení. Návrh směrnice původně zaváděl i pro členské státy povinně systém poplatků pro každou třídu zvlášť, ovšem tato změna schválena nebyla, a nová směrnice tak ponechává na jednotlivých státech, zda takový systém poplatků zvolí. Podle zákona o správních poplatcích zahrnuje i po velké novele poplatek za přihlášku ochranné známky automaticky tři třídy výrobků nebo služeb, což je dle mého názoru pro přihlašovatele výhodnější než platit za každou třídu samostatně.

¹²³ Důvodem této zamýšlené změny byly přihlášky podávané „na zkoušku“, kdy docházelo ke zpětvzetí před uplynutím jednoho měsíce, pokud EUIPO poukázal na jejich nedostatky. Viz bod 5.2 důvodové zprávy k návrhu nařízení.

Vzhledem k tomu, že nedostatečná spolupráce EUIPO a národních zápisných úřadů byla identifikována jako jeden z hlavních problémů původní úpravy, přineslo nové nařízení ustanovení o jasně vymezených úkolech EUIPO a o povinné spolupráci za účelem podpory sblížení postupů a nástrojů (čl. 151 a 152 nového nařízení). Úkoly EUIPO tkví zejména ve správě a propagaci systému ochranných známek EU. Čl. 151 odkazuje například na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012, které úkoly dále rozvádí, a zároveň konkretizuje činnosti, jež má EUIPO vyvíjet za účelem jejich splnění. Spolupráce s národními zápisnými úřady spočívá zejména v zavedení společných kritérií průzkumu přihlášek,¹²⁴ vytvoření společných nebo propojených databází ochranných známek v rámci celé EU, výměně informací a odborných znalostí, a uskutečňování společných projektů financovaných z rozpočtu EUIPO. Zakotvení povinné spolupráce bylo nakonec schváleno i přes široký nesouhlas členských států.¹²⁵

¹²⁴ Dílčí postupy při průzkumu přihlášek nebo také třídění zboží a služeb se již od roku 2011 sjednocují v rámci konvergenčních programů. Podrobněji viz ZDVIHALOVÁ, Martina a kolektiv. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*, op. cit., s. 44–53.

¹²⁵ KRATOCHVÍL, Josef. Vývoj v oblasti ochranných známek v Evropě. In: JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti ochranných známek a designu Společenství*, op. cit., s. 38.

Závěr

V rámci tématu změn ve známkovém právu EU jsem se zaměřila především na reformu, kterou unijní známkoprávní úprava nedávno prošla, a na to, jak ovlivnila známkové právo České republiky. Cílem mé práce bylo tuto reformu podrobně shrnout, rozebrat dílčí instituty, jichž se dotkla nejvíce, vysvětlit instituty nově zavedené, prozkoumat dopad reformy na české známkové právo, a v neposlední řadě též zhodnotit, zda změny představují kroky správným směrem.

V první části jsem obecně představila pojem ochranné známky. Dále jsem ochrannou známku blíže charakterizovala prostřednictvím výčtu jejích funkcí, přičemž nejdůležitější funkcí je bezesporu funkce rozlišovací, jejíž přítomnost je pro ochrannou známku stěžejním atributem od počátku až do případného zániku její existence.

Ve druhé části jsem podala stručný přehled nejvýznamnějších mezinárodních smluv týkajících se ochranných známek, které tvoří systém mezinárodní známkové ochrany, bez jejichž základů by dnešní unijní ani národní úprava nemohly existovat. Za zmínku jistě stojí, že ačkoli nejstarší mezinárodní smlouva, Pařížská úmluva, vznikla již v předminulém století, jednalo se o natolik kvalitní nadčasovou úpravu, že na jejích principech staví platné úpravy na všech úrovních známkové ochrany dodnes. Pozornost si dle mého názoru vyžádala také zatím nejnovější mezinárodní smlouva, a to Singapurská smlouva o známkovém právu, jež jako první do předmětu známkoprávní ochrany zahrnuje označení vyjádřená jinak než graficky. Domnívám se, že podobnosti ve vývoji mezinárodního a unijního známkového práva lze obecně spatřovat především ve sjednocování úrovně ochrany v jednotlivých státech, usnadňování přístupu k ochraně, zahrnování netradičních ochranných známek, zvyšování právní jistoty přihlašovatelů a zjednodušování a zrychlování zápisného řízení.

Ve třetí části jsem se podrobně věnovala úpravě ochranných známek v České republice. Zdůraznila jsem veškeré změny, jež do ZOZ přinesla velká novela. Zásadní transformací prošla samotná zákonná definice ochranné známky, kdy došlo k vypuštění požadavku na schopnost označení být znázorněno graficky. Tato podmínka byla nahrazena způsobilostí označení být vyjádřeno v rejstříku dostatečně jasným a přesným způsobem. Domnívám se, že takto formulovaná definice je dostačující, a v dnešní době při dostupnosti bezpočtu elektronických nástrojů schopných zprostředkovat vyjádření označení v odpovídajícím formátu je více než na místě. Výslovné zařazení zvuků do demonstrativního výčtu způsobů vyjádření ochranné známky je sice jen drobnou modifikací, avšak dle mého názoru dodává

zvukovým ochranným známkám jakousi větší legitimitu oproti jiným nejmenovaným způsobům vyjádření. Dále jsem rozebrala nové druhy ochranných známek, přičemž tyto tzv. netradiční ochranné známky nepochybně představují rozšíření předmětu známkové ochrany za současného zvýšení právní jistoty přihlašovatelů. Též jsem se věnovala nové podrobnější úpravě kolektivních ochranných známek, která rovněž slouží ke zvýšení právní jistoty přihlašovatelů a vlastníků tohoto druhu ochranných známek. Pro úplnost jsem zmínila známky všeobecně známé a (ochranné) známky s dobrým jménem, u těchto však nedošlo k výrazným změnám. Naopak zásadní změnou byl přesun kolize přihlašovaného označení se shodnou ochrannou známkou chránící shodné výrobky nebo služby z důvodů zkoumaných z úřední povinnosti mezi důvody zkoumané pouze na návrh. Domnívám se, že tato změna je vítaným krokem ve snaze zjednodušit a zrychlit zápisné řízení. Vycházejíc ze zásady *vigilantibus iura* zastávám názor, že vlastníci starších práv jsou sami odpovědní za péči o svá práva, a měli by tudíž ve vlastním zájmu aktivně sledovat nově přihlašované a zapisované ochranné známky, a bránit se případnému zásahu do svých práv. Dále jsem se zabývala ostatními absolutními a relativními důvody zápisné nezpůsobilosti, u nichž došlo k největším změnám, včetně vypuštění důvodu, kdy přihláška nebyla podána v dobré víře, a jeho přesunutí mezi příčiny zrušení ochranné známky. V rámci řízení o námitkách, a analogicky též řízení o neplatnosti ochranné známky, jsem se věnovala nové povinnosti vlastníků starších práv prokazovat řádné užívání ochranné známky u označení zapsaných po dobu alespoň pěti let, již musejí splnit, chtějí-li se úspěšně bránit proti později přihlášené či zapsané ochranné známce. Tato nová povinnost koresponduje jednak se základní povinností ochrannou známkou užívat, a jednak s principem ochrany nabytých práv. Na tomto místě musím souhlasit s východiskem nové směrnice, z nichž nově zavedená povinnost vychází, že vlastníci, kteří své ochranné známky po delší dobu aktivně neužívají, aniž by k tomu měli řádné důvody, by neměli mít právo stát v cestě jiným vlastníkům, kteří své ochranné známky hodlají řádně užívat.

V poslední čtvrté části jsem se zabývala známkoprávní reformou z pohledu unijní úpravy. Nejprve jsem naznačila, jak se známková ochrana v EU vyvíjela, od prvních počátků harmonizace národních úprav členských států poměrně stručnou první směrnicí, po vytvoření jednotného institutu ochranné známky EU (tehdy Společenství). Rostoucí zájem o unijní ochranné známky je patrný jak přímo ze zvyšujících se počtů každoročně registrovaných ochranných známek EU, tak nepřímo ze snižujících se počtů každoročně zapisovaných národních ochranných známek v České republice. Následně jsem prozkoumala myšlenkové

zdroje známkoprávní reformy. Zjistila jsem, že reforma je součástí dlouhodobé snahy EU o přiblížení ochranných známek zejména malým a středním podnikům, dále rovněž snahy o modernizaci známkové ochrany, a v neposlední řadě též posílení spolupráce EUIPO (dříve OHIM) a národních registračních úřadů za účelem hladkého fungování celé oblasti práva ochranných známek v rámci EU. Konkrétní změny zavedené reformou k dosažení zmíněných cílů jsem podrobně rozebrala. Vrátila jsem se k odstranění požadavku grafické znázornitelnosti označení, přičemž jsem se zde podrobněji zabývala netradičními druhy ochranných známek, a to zejména čichovými, chuťovými a hmatovými. Ačkoli nové vymezení vyjádřitelnosti označení teoreticky otevírá těmto netradičním druhům označení cestu k zápisu, v praxi zatím narážejí na limity, obzvláště co se týče rozlišovací schopnosti a možnosti uchování v nezměněné podobě. Na registraci takových ochranných známek si tedy zřejmě bude nutné ještě delší dobu počkat. Počty registrovaných netradičních ochranných známek sice zatím představují pouhý zlomek celkových počtů každoročně zapsaných ochranných známek EU, vesměs však mají stoupající tendenci, tudíž si dovoluji usoudit, že zájem o ně poroste i v budoucnu. Zakotvení certifikační ochranné známky EU znamená další rozšíření předmětu známkové ochrany, a zároveň zvýšení právní jistoty pro přihlašovatele a vlastníky těchto ochranných známek. Byť počty registrovaných certifikačních ochranných známek v EU i České republice zatím nedosahují vysokých hodnot, mají dle mého názoru potenciál značně nabýt na významu, vzhledem k současnému trendu zvyšujícího se zájmu spotřebitelů o původ zboží a dopady jeho výroby na životní prostředí, a současně vyšší ochoty spotřebitelů vynaložit na kvalitnější zboží vyšší náklady. Ze souboru procesních změn jsem zmínila zrušení možnosti podání přihlášky ochranné známky EU prostřednictvím národních úřadů, vzhledem k tomu, že tento postup byl v posledních letech čím dál tím méně využíván. Dále jsem vyzdvihla zrušení povinných řešerů starších práv, jež nepochybně povede ke zjednodušení a zrychlení řízení, a též vyjasnění pravidel ohledně třídění výrobků a služeb, což bezesporu přispěje ke zvýšení právní jistoty přihlašovatelů. V neposlední řadě jsem se zabývala snížením poplatků v řízeních o ochranné známce EU, které má za cíl povzbudit zejména u malých a středních podniků zájem o ochranné známky. Zde zastávám názor, že poplatky i přesto zůstávají poměrně vysoké, a navíc změna původního systému pokrývajících v rámci jednoho poplatku tři třídy na tzv. one-class-per-fee systém není pro přihlašovatele a vlastníky výhodná. Pozornost jsem věnovala také posílení postavení vlastníků ochranných známek v boji proti padělatelům v podobě zakotvení nových práv spočívajících v zákazu přepravy falešných výrobků a zákazu umístování falešných označení

na výrobky včetně přípravy takového jednání. Byť jde bezpochyby o užitečné nástroje obrany proti padělkům, domnívám se, že při současných objemech dovozu na území EU není v moci žádné authority kontrolovat dovážené zboží v takovém rozsahu, aby to skutečně zamezilo přílivu falešných výrobků na unijní trh. Navíc při globální dostupnosti zboží prostřednictvím internetu není veškerý dovoz padělaných výrobků zdaleka reálně monitorovat, natož mu efektivně zabraňovat. Proto se domnívám, že je promarněnou příležitostí nezakotvení původně zamýšleného práva vlastníků bránit dovozu falešných výrobků objednaných přes internet. Je otázkou, jak přesně by náplň tohoto práva vypadala, mohlo se však jednat o užitečný nástroj, vzhledem k tomu, že i přes úsilí místních státních institucí, se do celého světa z některých zemí šíří stále větší množství padělaného zboží právě díky internetu.¹²⁶ Konečně co se týče skutečného provádění nově posílené povinné spolupráce EUIPO s národními registračními úřady zůstávám prozatím do jisté míry skeptická, s ohledem na předcházející nesouhlas členských států s touto změnou.

Na základě výše zmíněného jsem dospěla k závěru, že změny zavedené unijní známkoprávní reformou jsou, až na výjimku v podobě úpravy poplatků, krokem správným směrem, ovšem krokem poměrně malým, v některých ohledech zaostávajícím za vývojem reálné praxe. Co se reformě podařilo, je bezpochyby zvýšení právní jistoty přihlašovatelů a vlastníků ochranných známek. Pozitivně lze jistě rovněž hodnotit zjednodušení a zpřehlednění nejen zápisného řízení. Naopak rezervy má zatím stále snaha zpřístupnit ochranné známky malým a středním podnikům. Co vnímám jako nedostatečné je adaptace na nové technologie a boj proti padělatelům. Zejména umělá inteligence může na jedné straně pro vlastníky ochranných známek představovat užitečný nástroj při pátrání po zásazích do jejich práv, na straně druhé však zároveň skýtá nespočet možností pro její zneužití

¹²⁶ Viz např. ZHANG, Fiona. *China: Customs ups its game as counterfeiting continues to grow*. Online. Publikováno 15. 4. 2022. Dostupné z: www.worldtrademarkreview.com/global-guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2022/article/china., nebo SHARMA, Varun, SINGH, Manisha. *India: Counterfeiting remains a serious concern in both physical and online markets*. Online. Publikováno 15. 4. 2022. Dostupné z: www.worldtrademarkreview.com/global-guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2022/article/india. [obojí citováno 2023-10-28].

padělateli.¹²⁷ Předpokládám tedy, že nejen na rychlý vývoj umělé inteligence, ale i na výše zmíněné nedostatky regulace šíření padělaných výrobků pomocí internetu, budou nuceny reagovat další reformy v následujících letech. V kontrastu se značnou medializací odstranění podmínky grafické znázornitelnosti přihlašovaného označení se ocitá sice stoupající, avšak zatím stále zanedbatelný zájem o zápis netradičních ochranných známek. Skutečný praktický dopad této definiční změny bude dle mého názoru možno pozorovat teprve po uplynutí delšího časového období od účinnosti reformy. Obdobně na hmatatelné výsledky zintenzivnění spolupráce unijního a národních úřadů bude třeba si počkat v delším časovém horizontu, nicméně doufám, že aktivní kooperace úřadů napříč EU povede obecně ke zlepšení jak unijní, tak národní úrovně známkoprávní ochrany. Na úplný závěr musím dodat, že pozorování dopadů veškerých zmíněných změn je zkresleno poměrně turbulentní atmosférou několika předchozích let, ať už se jedná o světovou pandemii covidu-19 nebo o ekonomickou krizi zapříčiněnou válečným konfliktem. Tyto události mají pochopitelně v konečném důsledku vliv i na chování přihlašovatelů a vlastníků ochranných známek. Bylo by proto nepochybně žádoucí vrátit se k vyhodnocení skutečného přínosu reformy opětovně i v budoucnu za méně intenzivního působení těchto událostí.

¹²⁷ Viz např. BENTLEY, Sienna. *Technology poses biggest threat to brands yet best hope against counterfeits*. Online. Publikováno 9. 10. 2023. Dostupné z: www.worldtrademarkreview.com/article/technology-poses-both-biggest-threat-brands-and-also-best-hope-against-counterfeits., nebo ZHANG, Bob. *Protecting brands online in the wake of covid-19 and the surge in tech developments*. Online. Publikováno 27. 9. 2023. Dostupné z: www.worldtrademarkreview.com/guide/china-managing-the-ip-lifecycle/2024/article/protecting-brands-online-in-the-wake-of-covid-19-and-the-surge-in-tech-developments. [obojí citováno 2023-10-28].

Seznam použitých zkratk

Dohoda TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
EUIPO	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
Madridská dohoda	Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
Mezinárodní úřad	Mezinárodní úřad WIPO
Niceská dohoda	Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek
Návrh nařízení	Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství
Návrh směrnice	Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách
Nové nařízení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)
Nová směrnice	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění)
Pařížská úmluva	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
Protokol	Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
Prováděcí nařízení	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431

První nařízení	Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství
První směrnice	První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS)
SDEU	Soudní dvůr Evropské unie
Singapurská smlouva	Singapurská smlouva o známkovém právu
Smlouva o ZP	Smlouva o známkovém právu
Úřad	Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)
Velká novela	Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví
WTO	Světová obchodní organizace
ZOZ	Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

Seznam použitých zdrojů

1 Literatura

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO*. Praha: Linde, 2004. 225 s. ISBN 80-7201-467-6.

HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 138 s. ISBN 978-80-7380-364-3.

HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. 358 s. ISBN 978-80-7400-655-5.

JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. 1. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 312 s. ISBN 978-80-87956-00-7.

JAKL, Ladislav. *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2003. 228 s. ISBN 80-7282-033-8.

JAKL, Ladislav. *Úvod do systémů právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, 2006. 129 s. ISBN 80-86855-10-4.

KNAP, Karel, OPLTOVÁ, Milena, KRÍŽ, Jan a RŮŽIČKA, Michal. *Práva k nehmotným statkům*. 1. vydání. Praha: Codex, 1994. 248 s. ISBN 80-901185-3-4.

KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 192 s. ISBN 978-80-86855-97-4.

KRATOCHVÍL, Josef. Vývoj v oblasti ochranných známek v Evropě. In: JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti ochranných známek a designu Společenství*. 1. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. 220 s. ISBN 978-80-87956-17-5.

LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vydání. Praha: Orac, 1997. 213 s. ISBN 80-901938-3-8.

PEŘINOVÁ, Eva, POMAIZLOVÁ, Karin a LOUČKA, Martin. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 440 s. ISBN 80-7598-899-7.

SCHNEIDEROVÁ, Eva, HOŠKOVÁ, Marta. *Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek v ČR a ochranných známek EU*. 1. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. 86 s. ISBN 978-80-87956-63-2.

SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., doplněné a rozšířené vydání. Praha: LexisNexis, 2007. 212 s. ISBN 80-86920-08-9.

ZDVIHALOVÁ, Martina, SCHNEIDEROVÁ, Eva, SYNKOVÁ, Diana. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. 1. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer, 2018. 288 s. ISBN 978-80-87956-82-3.

2 Odborné články

ADLEROVÁ, Eva. *Právní úprava ochranné známky s dobrým jménem a všeobecně známé známky*. Online. Acta MUP. Praha: Metropolitní univerzita Praha, roč. 8 (2017), č. 1, s. 5–13. ISSN 1804-6932. Dostupné z: www.mup.cz/actamup/index4c2b.html?page=archive. [citováno 2023-04-11].

ADLEROVÁ, Eva. *Význam certifikačních ochranných známek a jejich právní úprava nejen v rámci Evropské unie*. Online. Duševné vlastnictví. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, roč. 25 (2021), č. 2, s. 13–21. ISSN 1339-5564. Dostupné z: www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2021-1/2-2021. [citováno 2023-07-26].

FORMANOVÁ, Tereza. *Odstranění požadavku grafického znázornění jako pojmového znaku ochranných známek*. Online. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, roč. 7 (2019), č. 5. ISSN 2533-4239. Dostupné z: ASPI. [citováno 2023-08-06].

MIŠŮR, Peter. *Evropská komise předložila k legislativnímu projednání revizi systému ochranných známek*. Online. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck, roč. 5 (2013), č. 6, s. 178–190. ISSN 1803-6554. Dostupné z: Beck-online. [citováno 2023-08-02].

PEŘINOVÁ, Eva. *K možnosti úspěšné obrany napadeného označení vůči ochranné známce s dobrým jménem ve sporném řízení*. Online. Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, roč. 26 (2016), č. 4, s. 127–130. ISSN 2336-7199. Dostupné z: upv.gov.cz/informacni-zdroje/publikace/casopis-dusevni-vlastnictvi. [citováno 2023-07-15].

PEŘINOVÁ, Eva. *Ochranné známky s dobrým jménem. Podmínky úspěšné obrany proti neoprávněnému těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky a újmě na nich*. Online. Průmyslové vlastnictví. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, roč. 28 (2018), č. 2, s. 54–67. ISSN 2336-7199. Dostupné z: upv.gov.cz/informacni-zdroje/publikace/casopis-dusevni-vlastnictvi. [citováno 2023-04-11].

3 Právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují úkoly související s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví.

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430.

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431.

První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO).

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 199/1996 Sb., o sjednání Smlouvy o známkovém právu.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb., o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, ve znění sdělení č. 64/2008 Sb. m. s.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění).

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

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 2. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované dne 14. července 1967 ve Stockholmu a v Ženevě dne 13. května 1977, ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č. 137/1995 Sb., zákon o ochranných známkách.

Zákon č. 221/2006 Sb., zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství.

Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 441/2003 Sb., zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích.

4 Internetové zdroje

BENTLEY, Sienna. *Technology poses biggest threat to brands yet best hope against counterfeits*. Online. Publikováno 9. 10. 2023. Dostupné z: www.worldtrademarkreview.com/article/technology-poses-both-biggest-threat-brands-and-also-best-hope-against-counterfeits. [citováno 2023-10-28].

ČERNÝ, Miroslav. *Ochrana všeobecně známých známek*. Online. Publikováno 31. 8. 2001. Dostupné z: www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-vseobecne-znamych-znamek-12657.html. [citováno 2023-04-11].

EUIPO. *Annual Activity Report 2022*. Online. Dostupné z: www.euipo.europa.eu/en/the-office/news-and-events/publications/annual-report. [citováno 2023-10-23].

EUIPO. *EU Trade Mark Reform. Summary of changes applying from 1 October 2017*. Online. Dostupné z: euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation. [citováno 2023-10-23].

EUIPO. *Our history. EUIPO – 25 years of protecting innovations*. Online. Dostupné z: euipo.europa.eu/ohimportal/en/our-history. [citováno 2023-07-27].

EUIPO. *Statistics for European Union Trade Marks. 1996-01 to 2023-09 Evolution*. Online. Poslední změna 9. 10. 2023. Dostupné z: www.euipo.europa.eu/en/the-office/about-us/what-we-do/statistics. [citováno 2023-10-23].

EUIPO. *Trade mark guidelines. 2.9 Other marks*. Online. Dostupné z: guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2046957/trade-mark-guidelines/2-9-other-marks. [citováno 2023-08-06].

EUIPO. *Trade mark guidelines. 9.3.6 Colour marks*. Online. Dostupné z: guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2047255/trade-mark-guidelines/9-3-6-colour-marks. [citováno 2023-08-06].

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK. *Společné prohlášení o ztvárnění nových druhů ochranných známek*. Online. Dostupné z: upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky/spolecna-prohlaseni-k-praxi-euipo-a-clenskych-statu-eu. [citováno 2023-08-01].

EVROPSKÁ KOMISE. *Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství*. Online. Dostupné z: eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52013PC0161. [citováno 2023-07-26, 2023-08-18].

EVROPSKÁ KOMISE. *Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách*. Online. Dostupné z: eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52013PC0162. [citováno 2023-08-06].

EVROPSKÁ KOMISE. *Sdělení Komise „EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth“ ze dne 3. března 2010*. Online. Dostupné z: eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52010DC2020. [citováno 2023-08-02].

EVROPSKÁ KOMISE. *Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru „An Industrial Property Rights Strategy for Europe“ ze dne 16. července 2008*. Online. Dostupné z: eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52008DC0465. [citováno 2023-08-02].

EVROPSKÁ KOMISE. *Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Single Market for Intellectual Property Rights“ ze dne 24. května 2011*. Online. Dostupné z: eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52011DC0287. [citováno 2023-08-02].

EVROPSKÁ KOMISE. *Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Zelenou malým a středním podnikům.“ „Small business act“ pro Evropu, ze dne 25. června 2008*. Online. Dostupné z: eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A52008DC0394. [citováno 2023-08-02].

MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*. Online. Dostupné z: op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e. [citováno 2023-08-02].

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. *Řešení obchodních sporů*. Online. Publikováno 5. 4. 2018. Dostupné z: www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/svetova-obchodni-organizace/zakladni-informace/reseni-obchodnich-sporu--43172/. [citováno 2023-05-17].

RŮŽIČKA, Roman, VILHELMOVÁ, Lucie. *Model tzv. průměrného spotřebitele*. Online. Publikováno 12. 9. 2013. Dostupné z: www.epravo.cz/top/clanky/model-tzv-prumerneho-spotrebitele-92188.html. [citováno 2023-06-18].

SHARMA, Varun, SINGH, Manisha. *India: Counterfeiting remains a serious concern in both physical and online markets*. Online. Publikováno 15. 4. 2022. Dostupné z: www.worldtrademarkreview.com/global-guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2022/article/india. [citováno 2023-10-28].

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Mezinárodní smlouvy spravované WIPO*. Online. Dostupné z: upv.gov.cz/informacni-zdroje/pravni-predpisy/mezinarodni. [citováno 2023-04-23].

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek*. Online. Dostupné z: isdv.upv.cz/webapp/!webapp.hxnices.tridntcs. [citováno 2023-04-21].

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem*. Online. Dostupné z: upv.gov.cz/informacni-zdroje/prakticka-pomucka-pro-rizeni-pred-uradem. [citováno 2023-08-06].

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Třídník – ochranné známky. Aktuální verze třídění*. Online. Dostupné z: upv.gov.cz/informacni-zdroje/tridniky/tridnik-ochranne-znamky. [citováno 2023-04-21].

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Výroční zpráva 2022*. Online. Dostupné z: upv.gov.cz/informacni-zdroje/publikace/vyrocní-zprava. [citováno 2023-10-23].

WIPO. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Online. Dostupné z: www.wipo.int/treaties/en/ip/paris. [citováno 2023-04-03].

ZHANG, Bob. *Protecting brands online in the wake of covid-19 and the surge in tech developments*. Online. Publikováno 27. 9. 2023. Dostupné z: www.worldtrademarkreview.com/guide/china-managing-the-ip-lifecycle/2024/article/protecting-brands-online-in-the-wake-of-covid-19-and-the-surge-in-tech-developments. [citováno 2023-10-28].

ZHANG, Fiona. *China: Customs ups its game as counterfeiting continues to grow*. Online. Publikováno 15. 4. 2022. Dostupné z: www.worldtrademarkreview.com/global-guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2022/article/china. [citováno 2023-10-28].

Databáze eAmbrosia. Online. Dostupné z: <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>. [citováno 2023-07-07].

Databáze ochranných známek ÚPV. Online. Dostupné z: isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm. [citováno 2023-06-25].

Databáze ochranných známek EU. Online. Dostupné z: euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks. [citováno 2023-07-26].

5 Judikatura

Rozsudek NSS ze dne 5. března 2015, Sp. zn. 7 As 26/2015-28.

Rozsudek SDEU ze dne 11. března 2003, ve věci C-40/01 („Ansul“).

Rozsudek SDEU ze dne 10. července 2014, ve věci C-421/13 („Apple“).

Rozsudek SDEU ze dne 11. září 2007, ve věci C-17/06 („Céline“).

Rozsudek SDEU ze dne 14. června 2007, ve věci C-246/05 („Häupl“).

Rozsudek SDEU ze dne 19. června 2012, ve věci C-307/10 („IP Translator“).

Rozsudek SDEU ze dne 6. května 2003, ve věci C-104/01 („Libertel“).

Rozsudek SDEU ze dne 1. prosince 2011, ve věcech C-446/09 a C-495/09 („Philips“ a „Nokia“).

Rozsudek SDEU ze dne 27. listopadu 2003, ve věci C-283/01 („Shield Mark BV v. Joost Kist“).

Rozsudek SDEU ze dne 12. prosince 2002, ve věci C-273/00 („Sieckmann“).

(Rozhodnutí SDEU dostupná z: curia.europa.eu/juris/recherche.jsf)

6 Ostatní zdroje

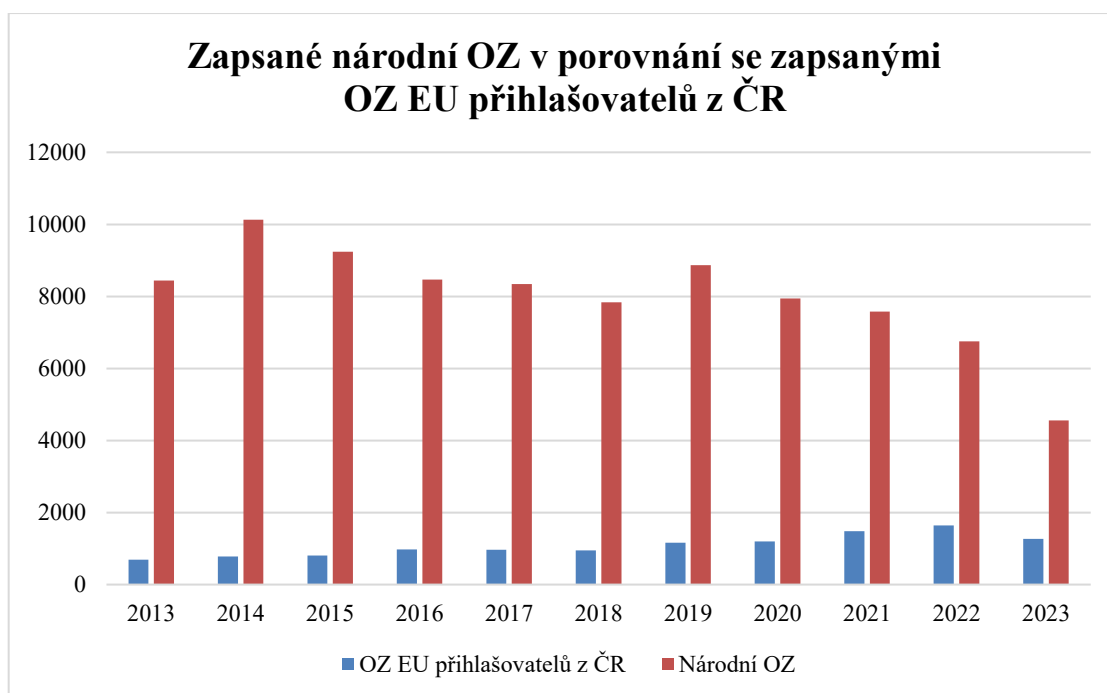
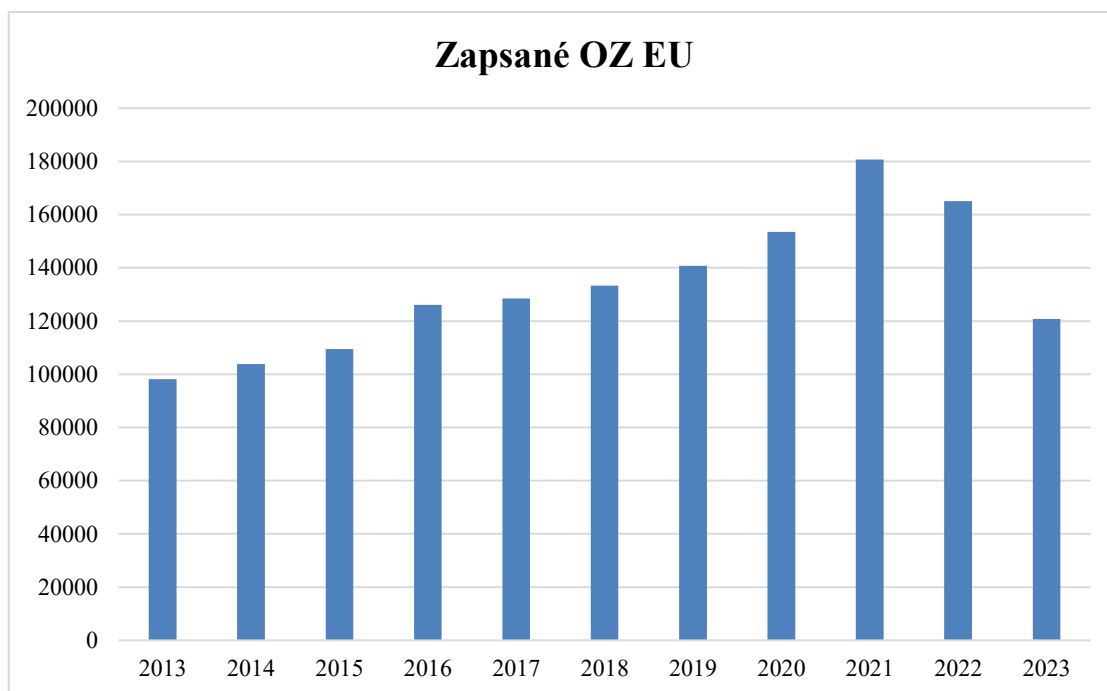
Online seminář ÚPV o ochranných známkách (15. 3. 2022).

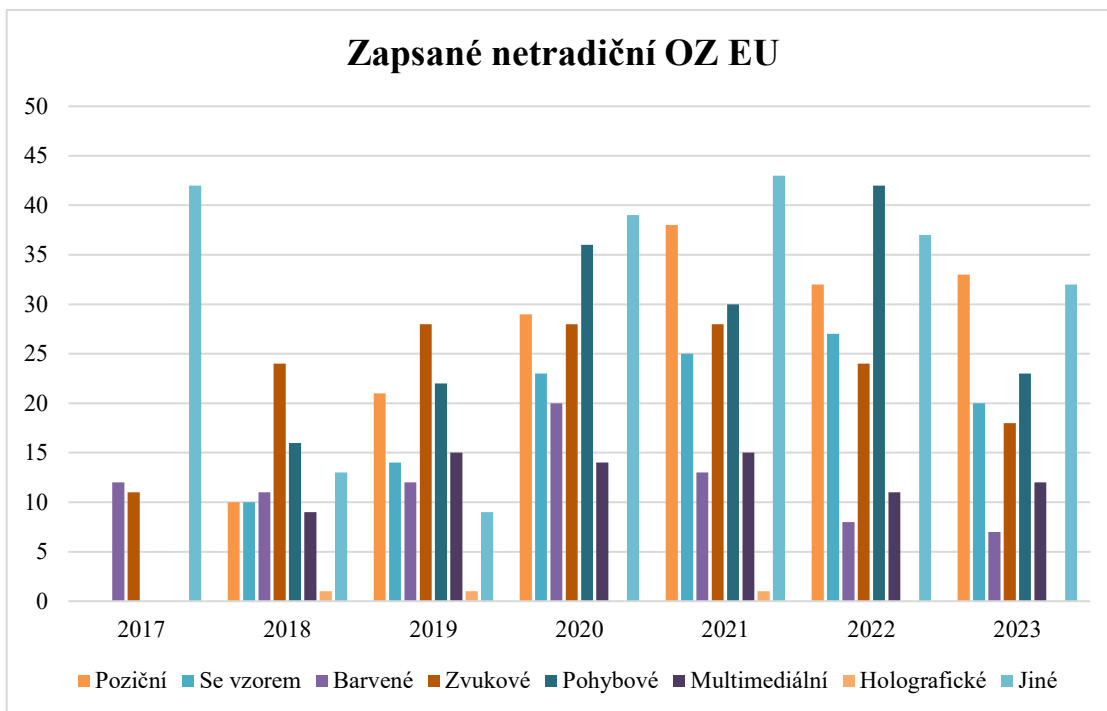
Seznam příloh

Příloha 1. Počty každoročně zapsaných ochranných známek v České republice a EU včetně netradičních ochranných známek EU.

Příloha 2. Příklady jednotlivých druhů ochranných známek.

Příloha 1





Údaji za rok 2023 se rozumí údaje zjištěné nejpozději do 30. 9. 2023.

Údaje o zapsaných národních OZ zahrnují též mezinárodní OZ s vyznačením ČR.

Údaje o zapsaných OZ EU zahrnují též mezinárodní OZ s vyznačením EU.







Zapsanými OZ se rozumí OZ zapsané v příslušném roce bez ohledu na současný status.






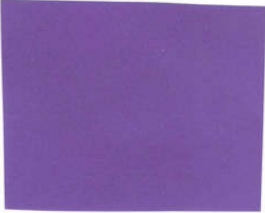
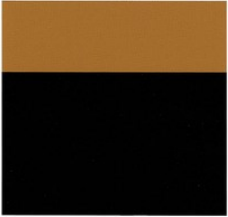


Zdroje:

Databáze ochranných známek EU, Databáze ochranných známek ÚPV,

EUIPO Statistics for European Union Trade Marks, Výroční zpráva ÚPV 2022.

Příloha 2

Druh	Vyjádření	
Slovní	<p>Yahoo!</p> <p>8x8</p> <p>Beatles</p> <p>Lasting performance</p> <p>I want to believe</p>	<p>OZ EU č. 2003150</p> <p>OZ EU č. 309237</p> <p>OZ EU č. 219048</p> <p>OZ EU č. 56762</p> <p>OZ EU č. 264457</p>
Obrazová	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>OZ EU č. 44016</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>OZ EU č. 18765082</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>OZ EU č. 1389</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>OZ EU č. 18706100</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>OZ EU č. 174326</p> </div> </div>	
Prostorová	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>OZ EU č. 3004553</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>OZ EU č. 784389</p> </div> </div>	

<p>Poziční</p>	 <p>OZ EU č. 17901400</p>	 <p>OZ EU č. 18854482</p>
<p>Se vzorem</p>	 <p>OZ EU č. 18763279</p>  <p>OZ EU č. 18069909</p>	 <p>OZ EU č. 17427345</p>
<p>Barevná</p>	 <p>OZ EU č. 31336</p>  <p>OZ EU č. 8148934</p>	 <p>OZ EU č. 13024443</p>  <p>OZ EU č. 10780567</p>

<p>Zvuková</p>	<div data-bbox="507 232 831 524" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1075 219 1251 510" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="544 600 791 636" data-label="Text"> <p>OZ EU č. 1040955</p> </div> <div data-bbox="1038 577 1283 613" data-label="Text"> <p>OZ EU č. 4928371</p> </div>
<p>Pohybová</p>	<div data-bbox="560 712 916 1043" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="651 1099 916 1135" data-label="Text"> <p>OZ EU č. 18831774</p> </div>
<p>Multimediální</p>	<div data-bbox="528 1182 1031 1464" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="651 1532 916 1568" data-label="Text"> <p>OZ EU č. 18140398</p> </div>
<p>Holografická</p>	<div data-bbox="533 1615 1031 1897" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="651 1964 916 2000" data-label="Text"> <p>OZ EU č. 17993401</p> </div>

Jiná



OZ EU č. 3799707



OZ EU č. 3429909



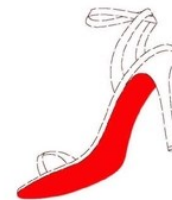
OZ EU č. 5952999



OZ EU č. 15775885



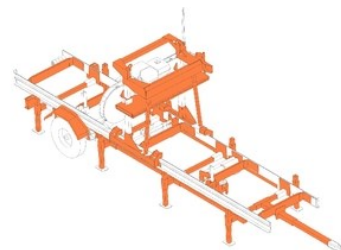
OZ EU č. 16147837



OZ EU č. 8845539



OZ EU č. 18468249



OZ EU č. 12032942

Zdroje: Databáze ochranných známek EU, Online seminář ÚPV.

Změny ve známkovém právu EU a jejich promítnutí v české známkové úpravě

Abstrakt

Práce se zabývá nedávnou reformou unijního známkového práva a jejími dopady na české známkové právo. Klade si za cíl změny zavedené reformou celkově shrnout, podrobně rozebrat jednotlivé instituty, jež byly reformou dotčeny nejvýrazněji, vysvětlit instituty nově zavedené, prozkoumat vliv změn unijní úpravy na českou úpravu, a zhodnotit, zda změny znamenají kroky správným směrem.

První část slouží k obecnému představení institutu ochranné známky. Ochranná známka je zde charakterizována zejména prostřednictvím jejích jednotlivých funkcí.

Druhá část naznačuje vývoj mezinárodní úrovně známkoprávní ochrany pomocí stručného rozboru nejvýznamnějších mezinárodních smluv. Uvedení kontextu mezinárodní úpravy je důležité pro pochopení unijní i národní úpravy.

Třetí část je věnována české úpravě ochranných známek. U jednotlivých institutů, jež prošly nejzásadnějšími změnami, je porovnán vždy stav před reformou a po ní. Jedná se zejména o samotnou zákonnou definici ochranné známky, nové druhy ochranných známek, kolektivní ochranné známky, důvody zápisné nezpůsobilosti, a dále procesní změny v rámci zápisného řízení a též řízení o zrušení či prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Čtvrtá část pojednává o známkovém právu z pohledu EU. Na stručný nástin historického vývoje navazuje objasnění východisek reformy. Vedle rozboru nejzásadnějších změn, jako je vypuštění požadavku grafické znázornitelnosti označení, jsou zde představeny nově zakotvené instituty, jako je certifikační ochranná známka. Každá dílčí změna je doplněna poznatkem o způsobu jejího promítnutí do národní úpravy.

Závěrem práce hodnotí změny zavedené reformou jako přínosné, avšak v některých ohledech nedostatečné. Rovněž upozorňuje na zkrácení pozorování dopadů reformy způsobené událostmi posledních let.

Práce je doplněna dvěma přílohami. První příloha obsahuje grafy zobrazující počty každoročně registrovaných ochranných známek jak v EU, tak v České republice, a dále graf znázorňující počty každoročně registrovaných netradičních ochranných známek EU. Druhá příloha obsahuje příklady jednotlivých druhů ochranných známek.

Changes in EU trademark law and their reflection in Czech trademark law

Abstract

This thesis deals with the recent reform of EU trademark law and its impact on Czech trademark law. Main goals of the thesis are to summarise the changes introduced by the reform, analyse in detail the individual legal institutions most impacted by the reform, explain newly established legal institutions, examine how the changes in EU trademark law impacted Czech trademark law, and assess whether the changes represent a step in the right direction.

The first part serves as a general introduction to trademarks and it characterises them mainly by their specific functions.

The second part illustrates the evolution of international trademark law by brief examination of the most significant treaties and conventions. The international trademark law provides important context for understanding the EU and national trademark law.

The third part focuses on Czech trademark law. It compares the differences regarding the individual legal institutions before and after the reform. The most substantial changes concern the legal definition of trademarks, new types of trademarks, collective marks, grounds for refusal of registration, and also procedural changes regarding the registration and the proceedings in relation to revocation or invalidity of a trademark.

The fourth part looks at trademark law from EU's perspective. A brief outline of the EU trademark law evolution is followed by an explanation of the grounds the reform is based on. This part analyses the most significant changes, such as the abolition of graphical representation requirement, and also explores newly introduced legal institutions, such as the certification mark. The review of each change is completed by the effect it has on national trademark law.

Finally the thesis concludes that the changes brought by the reform are beneficial; however, in some respects insufficient. It also points out that the examination of the reform's impact is distorted by recent years events.

Two attachments are added to this thesis. The first attachment contains graphs showing numbers of yearly registered trademarks both in the EU, and in Czech republic, and also a graph showing numbers of yearly registered nontraditional EU trademarks. The second attachment includes examples of all types of trademarks.

Klíčová slova

Známkové právo, Ochranná známka EU, Certifikační ochranná známka, Požadavek grafické znázornitelnosti, Netradiční ochranná známka.

Key words

Trademark law, EU trademark, Certification mark, Graphical representation requirement, Nontraditional trademark.