

UNIVERZITA KARLOVA

Právnická fakulta



Mgr. Iva Čípová

**Ochranné známky a jejich právní ochrana
v České republice**

Rigorózní práce

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

Tematický okruh: Právo k nehmotným statkům a právo autorské

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 2. 3. 2024

CHARLES UNIVERSITY

Faculty of Law



Mgr. Iva Čípová

**Trademarks and their legal protection in the
Czech Republic**

Rigorosum thesis

Authorized academic staff member: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Thematic area: Industrial Property Law and Copyright Law

Manuscript Date: 2. 3. 2024

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

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 264 993 znaků včetně mezer.

Mgr. Iva Čípová

V Praze dne 10. 4. 2024

I hereby declare that I have written this rigorosum thesis on my own; all the sources and literature have been duly cited and this rigorosum thesis has not been used to obtain any other or the same academic degree.

I further declare that the actual text of this thesis, including footnotes, has 264 993 characters, including spaces.

Mgr. Iva Čípová

In Prague on 10. 4. 2024

Poděkování

Děkuji panu JUDr. Tomáši Dobřichovskému, Ph.D., vedoucímu mé rigorózní práce, za cenné připomínky a odborné vedení při zpracování této rigorózní práce. Mé poděkování patří také mým rodičům, Edovi a přátelům za podporu v průběhu celého studia.

Acknowledgements

I would like to thank the supervisor of my thesis JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., for valuable remarks and expert guidance during writing the thesis. My thanks also belong to my parents, Ed and friends for their constant support throughout my studies.

Obsah

Mgr. Iva Čípová	1
Ochranné známky a jejich právní ochrana v České republice	1
Rigorózní práce	1
Mgr. Iva Čípová	2
Trademarks and their legal protection in the Czech Republic	2
Úvod.....	1
1. Ochranné známky	3
1.1. Právní úprava ochranných známek v České republice.....	3
1.2. Historický vývoj ochranných známek v České republice	6
1.3. Novela zákona o ochranných známkách 2019	7
1.3.1. Změna definice ochranné známky	8
1.3.2. Rozšíření druhů ochranných známek.....	9
1.3.3. Změna klasifikace druhů ochranných známek.....	10
1.3.4. Úprava důvodů absolutní zápisné způsobilosti.....	10
1.3.5. Rozšíření zákazů užívání označení v obchodním styku	12
1.3.6. Námitka neužívání ochranné známky.....	13
1.3.7. Shrnutí novely zákona a polemika autorky.....	13
1.4. Pojem ochranná známka	14
1.5. Funkce a důvody registrace ochranných známek.....	19
1.5.1. Funkce rozlišovací (identifikační)	23
1.5.2. Funkce záповědní	23
1.5.3. Funkce ochranná	23
1.5.4. Funkce propagační	23
1.5.5. Funkce soutěžní	24
1.5.6. Funkce investiční	24
1.5.7. Funkce garanční.....	24
1.5.8. Funkce komunikační.....	24
1.5.9. Funkce stimulační	24
1.6. Druhy ochranných známek	25
1.6.1. Slovní ochranná známka	26
1.6.2. Obrazová ochranná známka.....	27
1.6.3. Prostorová ochranná známka	27
1.6.4. Poziční ochranná známka	29
1.6.5. Ochranná známka se vzorem	30
1.6.6. Barevná ochranná známka	30

1.6.7.	Zvuková ochranná známka	31
1.6.8.	Pohybová ochranná známka	32
1.6.9.	Multimediální ochranná známka	32
1.6.10.	Holografická ochranná známka.....	32
1.6.11.	Jiná ochranná známka	33
1.6.12.	Certifikační ochranná známka.....	33
1.6.13.	Kolektivní ochranná známka.....	37
1.7.	Rozlišovací způsobilost.....	39
1.7.1.	Definice a typy rozlišovací způsobilosti.....	40
1.7.2.	Posuzování rozlišovací způsobilosti	42
1.7.3.	Rozlišovací způsobilost dle druhu ochranné známky.....	44
1.8.	Ochranné známky požívající ochranu v České republice	49
1.9.	Užívání ochranné známky.....	50
1.10.	Ostatní práva na označení.....	53
1.10.1.	Obchodní firma	53
1.10.2.	Označení původu a zeměpisná označení.....	53
2.	Řízení o přihlášce ochranné známky v ČR.....	55
2.1.	Přihláška ochranné známky a řízení o přihlášce ochranné známky.....	55
2.2.	Důvody pro zamítnutí ochrany.....	57
2.2.1.	Absolutní důvody zápisné způsobilosti	58
2.2.2.	Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti.....	68
2.3.	Formální a věcný průzkum.....	68
2.3.1.	Formální průzkum.....	69
2.3.2.	Věcný průzkum.....	69
2.4.	Právo přednosti.....	70
2.5.	Námítky a připomínky a řízení o nich.....	70
2.5.1.	Smysl námitkového řízení	70
2.5.2.	Řízení o námítkách	71
2.5.3.	Osoby oprávněné podat námítky	72
2.5.4.	Připomínky.....	83
2.6.	Zápis, doba platnosti a obnova zápisu.....	84
2.7.	Zánik ochranné známky	85
2.7.1.	Uplynutím platnosti	85
2.7.2.	Vzdáním se práv k ochranné známce	85
2.7.3.	Zrušením ochranné známky.....	85
2.7.4.	Prohlášením neplatné známky za neplatnou	88

2.8. Opravné prostředky	90
3. Vztah národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie	92
3.1. Právní úprava ochranné známky Evropské unie a její historický vývoj	92
3.1.1. Historický vývoj	92
3.1.2. Aktuální právní úprava	94
3.2. Řízení o přihlášce ochranné známky EU	96
3.3. Rozdíly mezi ochrannou známkou České republiky a ochrannou známkou Evropské unie	97
3.3.1. Teritoriální působnost	97
3.3.2. Poplatky za registraci ochranné známky České republiky a Evropské unie a za obnovu ochranných známek	98
4. Prostředky právní ochrany a vymáhání práv z ochranné známky	100
4.1. Soukromoprávní ochrana	100
4.1.1. Nekalá soutěž	100
4.1.2. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví	103
4.2. Veřejnoprávní ochrana	107
4.2.1. Úřad průmyslového vlastnictví	107
4.2.2. Ochrana poskytovaná trestním právem	107
4.2.3. Ochrana poskytovaná správním právem	108
Závěr	111
Seznam použitých zdrojů	115
Ochranné známky a jejich právní ochrana v České republice	128
Abstrakt	128
Klíčová slova	129
Trademarks and their legal protection in the Czech Republic	130
Abstract	130
Key words	131

Seznam zkratk

EU	Evropská unie
EUIPO	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
Nariadení 2017/1001	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie
Občanský zákoník	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
OHIM	Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu
Pařížská úmluva	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z 20. března.1883
Protokol	Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
Rejstřík	Rejstřík ochranných známek vedený Úřadem průmyslového vlastnictví
SDEU	Soudní dvůr Evropské unie
Směrnice 2015/2436	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
Věstník	Věstník vedený Úřadem průmyslového vlastnictví
Zákon o ochranných známkách	Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění

Úvod

Při pohledu na vývoj práva duševního vlastnictví je zřejmé, že ochranné známky hrají čím dál větší roli a jsou jeho zásadní součástí. V návaznosti na zvyšování významu obchodu postupně nabývaly na důležitosti a na významu pro podnikatele. Jedná se o jeden z nejdynamičtějších oborů práva duševního vlastnictví, který se neustále vyvíjí. Jedná se také ale o poměrně složitou, někdy až abstraktní problematiku, ve které i v dnešní době dochází k řadě nejasností. Důvodem je mimo jiné, že právní úprava ochranných známek není komplexní a v řadě případů je tedy nutné vycházet z judikatury.

Právo duševního vlastnictví je zajímavou, ale komplexní a rozvětvenou oblastí práva. S ohledem na jeho obsáhlost jsem se rozhodla ve své rigorózní práci věnovat pouze některým částem této právní oblasti. Tato práce bude proto zaměřena pouze na část práva duševního vlastnictví, a to výhradně na ochranné známky, se zaměřením na ochrannou známku České republiky a proces její registrace.

S tímto tématem jsem se hlouběji seznámila zejména v průběhu svého působení advokátní koncipientky a následně advokátky v advokátní kanceláři MACEK.LEGAL, kdy se v rámci svého odborného působení mimo jiné věnuji z velké části problematice ochranných známek. Vybrala jsem si toto téma, protože to není jen teoretické abstraktní téma a při psaní rigorózní práce mohou skloubit své teoretické poznatky s praxí.

Cílem této práce je komplexně analyzovat současnou právní úpravu ochranných známek se zaměřením na proces registrace ochranných známek, zhodnotit novelu zákona o ochranných známkách účinnou od 1. 1. 2019, vysvětlit vztah mezi ochrannou známkou České republiky a ochrannou známkou Evropské unie a vysvětlit proces vymáhání práv z ochranné známky. K dosažení tohoto cíle je nutné vysvětlit tuto problematiku s ohledem na historický vývoj ochranných známek (nejen) v České republice a s ohledem na judikaturu českých soudů a Soudního dvora Evropské unie a také na rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví a Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Hlavními použitými zdroji jsou knihy vydané prof. Ing. Ladislavem Jaklem, CSc., JUDr. Tomášem Dobřichovským, PhD. a JUDr. Romanem Horáčkem, Ph.D., řada odborných článků, rozhodnutí ÚPV, soudní judikatura a také judikatura SDEU.

Tato práce je založena na standardních metodách zpracování rigorózní práce. Převládá metoda analýzy a jako metody doplňkové se používají metody popisu a syntézy.

Tato rigorózní práce je po obsahové stránce rozdělena do čtyř kapitol. První z nich se zabývá ochrannými známkami obecně – tedy jejich právní úpravou, samotným pojmem „ochranná známka“, její funkcí, druhy a zápisnou způsobilostí. Tato kapitola také vymezuje ochrannou známku vůči ostatním právům na označení.

Druhá kapitola upravuje přihlášku ochranné známky a řízení o přihlášce. Na začátku kapitoly je obecně popsán proces registrace ochranné známky. Zásadní část představují důvody pro zamítnutí ochrany a vysvětlení práva přednosti. Jsou také zmíněny námitky a připomínky k přihlášce ochranné známky a řízení o nich.

Třetí kapitola analyzuje vztah národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie. Kapitola zejména pojednává o právní úpravě ochranné známky Evropské unie a jejím historickém vývoji a zaměřuje se na vztah obou typů známek a jejich rozdíly.

Poslední kapitola pojednává o vymáhání práv z ochranné známky. Práva z ochranné známky jsou chráněna soukromoprávními i veřejnoprávními prostředky ochrany, které jsou v této kapitole podrobně rozebírány.

Tato práce je věnována primárně ochranné známce České republiky, v textu práce se však objevují zmínky o ochranné známce Evropské unie, které je také věnována poměrně stručná třetí kapitola. V textu práce je rovněž často odkazováno na judikaturu SDEU či rozhodnutí EUIPO, které jsou vzhledem k členství České republiky v EU pro vývoj známkového práva České republiky zásadní. Povaha ochranné známky EU je jednotná pro celou Evropskou unii, interpretace a výklad SDEU jsou přebírány také českými soudy a ÚPV v rámci jejich rozhodovací činnosti.

Tato práce vychází z právního stavu ze dne 2. 3. 2024.

1. Ochranné známky

V České republice vedle sebe existují tři systémy ochranných známek. V první řadě je to systém národních ochranných známek, které jsou registrovány u Úřadu průmyslového vlastnictví, upravený zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Dále lze na základě mezinárodního zápisu chránit mezinárodní ochranné známky, registrované podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a Protokolu k této dohodě u Světové organizace duševního vlastnictví. A v neposlední řadě jsou v České republice platné ochranné známky Evropské unie (dříve ochranné známky Společenství), registrované u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

1.1. Právní úprava ochranných známek v České republice

Právní úprava ochranných známek v České republice je úzce navázána na právní úpravu Evropské unie, kdy se vstupem České republiky do Evropské unie došlo k harmonizaci českého práva s právem evropským mimo jiné i na poli ochranných známek.

V současné době je problematika ochranných známek upravena zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Tento zákon navázal na předchozí zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, kterým již byla nastolena právní ochrana ochranných známek srovnatelná se standardem v zemích s vyspělou tržní ekonomikou. S ohledem na plánovaný vstup České republiky do Evropské unie se však v roce 2003 zvýšil tlak na transpozici komunitárního práva do právního řádu České republiky a na splnění podmínek integrace do vnitřního trhu Evropské unie, který vedl k přijetí zákona č. 441/2003 Sb. Tento zákon o ochranných známkách je plně harmonizován s evropským právem, zejména v oblasti propojení národního a evropského systému ochranných známek. Do zákona byla následně novelou provedenou zákonem č. 286/2018 Sb., který nabyl účinnosti k 1. 1. 2019, transformována nejen ta ustanovení Směrnice 2015/2436, jejichž převzetí do vnitrostátního práva bylo obligatorní, ale zákon v některých případech dokonce převzal úpravu Směrnice 2015/2436 i v ustanoveních, která byla fakultativní.¹

Subsidiárním zákonem k zákonu o ochranných známkách je, až na stanovené výjimky, správní řád.² Řízení o přihlášce ochranné známky včetně řízení o námitkách je zvláštním správním řízením a subsidiárně je na ně potřeba použít obecné předpisy o

¹ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ze dne 19. 3. 2003.

² Ustanovení § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách.

správním řízení. Ustanovení správního řádu budou v řízení o ochranných známkách použita pouze v těch případech, kdy tento zákon nebude obsahovat komplexní úpravu určité problematiky.³

Vedle ochrany poskytované zákonem o ochranných známkách stojí ochrana poskytovaná občanským zákoníkem v rámci práva nekalé soutěže. Ochranné známky jsou chráněny i dalšími právními předpisy, zejména trestním zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele, atd.⁴ Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je upraveno zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství. Tento zákon znamená významný přínos pro ochranu práv majitelů ochranných známek. Zákon je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Koncepce tohoto zákona vychází z prohloubení procesu evropské integrace a užšího propojení národní právní úpravy a právní úpravy EU.⁵ Právu nekalé soutěže a ochraně dalšími právními předpisy se podrobně věnuje čtvrtá kapitola této rigorózní práce.

Právní úprava ochranných známek v České republice je zásadně ovlivněna členstvím České republiky v Evropské unii. S rozšiřováním Evropského společenství se ukázalo, že jednou ze zásadních překážek fungování práv duševního vlastnictví jsou různorodé úpravy v jednotlivých členských státech. K jejich harmonizaci došlo přijetím Směrnice Rady 89/104/EEC, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, jež byla nahrazena Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/EC, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Nařízení Rady 40/94/EC o ochranné známce Společenství, později nahrazené Nařízením 207/2009/EC o ochranné známce Společenství, zavedlo v Evropském společenství jednotný systém ochranné známky Společenství, který doplnil systémy národní. Ochranná známka Evropské unie (dříve ochranná známka Společenství) poskytuje jednotnou ochranu na území celé Evropské unie. Ochranné známce EU a jejímu vztahu k národní ochranné známce je věnována třetí kapitola této práce.

Pokud jde o mezinárodní vztahy, již před vznikem České republiky Československá republika přistoupila k řadě mezinárodních úmluv na ochranu

³ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ze dne 11. 4. 2018, § 45.

⁴ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis, 2006. Studijní texty. ISBN 80-86920-08-9, str. 122.

⁵ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2007. Právní rukověť. ISBN 978-80-7357-265-5, str. 309.

ochranných známek, tedy k Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví⁶, k Mezinárodní unii na ochranu živnostenského vlastnictví⁷ (obsahující i úpravu známkových práv), k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek⁸, k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží⁹, k Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek¹⁰, k Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu¹¹. V posledních letech již samostatná Česká republika přistoupila ke Smlouvě o známkovém právu¹², k Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví¹³, a k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek¹⁴. Česká republika má zároveň uzavřeny i dvoustranné mezinárodní smlouvy s Rakouskem, Portugalskem, Švýcarskem a Španělskem o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení týkajících se původu zemědělských a průmyslových výrobků.¹⁵

Vzhledem k tomu, že zákon o ochranných známkách je transpozicí harmonizační směrnice, je třeba při výkladu jednotlivých ustanovení zákona přihlížet k právu Evropské unie a vycházet z relevantní judikatury SDEU. Praxe ÚPV a dalších národních úřadů a EUIPO by měly být co nejvíce harmonizovány, aby účastníci řízení mohli předpokládat

⁶ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

⁷ Dohoda č. 167/1947 Sb. o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou.

⁸ Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. listopadu 1967 a změněná v roce 1979 (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.).

⁹ Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidovaná ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958 (vyhláška č. 64/1963 Sb.).

¹⁰ Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

¹¹ Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, změněná dne 28. září 1979 (vyhláška č. 67/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 79/1985 Sb.).

¹² Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 (sdělení č. 199/1996 Sb.).

¹³ Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace č. 191/1995 Sb.).

¹⁴ Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989 (sdělení č. 248/1996 Sb.).

¹⁵ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-139-4, str. 2-3.

shodný přístup a národní ochranné známky a ochranné známky EU požívaly shodné ochrany (samozřejmě s výjimkou teritoriálních aspektů).¹⁶

1.2. Historický vývoj ochranných známek v České republice

Označování výrobků a služeb má velmi dlouhou tradici, některé literární prameny jeho počátek datují nejméně do období starověku, kdy se již užívalo označení zejména ve spojitosti s cihlářskými, keramickými a koženými výrobky. Označení v tomto období byla často tvořena značkami, písmeny, iniciály výrobce nebo grafickými a obrazovými symboly, které byly různými způsoby připojeny k povrchu výrobku.^{17,18}

Farmáři dříve běžně značkovali dobytek a označovali ovce jako způsob identifikace svých hospodářských zvířat. Podobným způsobem označovali své zboží před odesláním také obchodníci, aby v případě ztroskotání lodí bylo možné identifikovat a vyzvednout zachráněné zboží.¹⁹

Zvyk opatřit výrobky označením výrobce se rozvíjel zejména v období středověku a novověku, kdy začalo docházet ke směně zboží mezi různými zeměpisnými oblastmi. Označování se začalo častěji užívat v souvislosti s rozvojem cechů a hromadnou výrobou.²⁰

Vývoj ochranných známek v českých zemích byl v 19. století ovlivněn vývojem v rámci Rakousko-Uherska. Prvním právním předpisem upravujícím práva na označení byl rakouský císařský patent č. 230 z roku 1859 o ochraně průmyslových známek. Císařský patent byl následně novelizován zákonem č. 19 z roku 1890 a zákonem č. 108 z roku 1895. V roce 1890 byl na území tehdejšího Rakouska zřízen ústřední známkový rejstřík a již v této době byla platnost ochranné známky stanovena na 10 let s možností obnovy zápisu.²¹

¹⁶ PEŘINOVÁ, Eva. K úloze zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky při posuzování existence pravděpodobnosti záměny a její porovnání s dobrým jménem. *Průmyslové vlastnictví*. 2017, roč. 27, č. 1, s. 22.

¹⁷ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. 2. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-50-2, str. 68-69.

¹⁸ BAINBRIDGE, David a Claire HOWELL. *Intellectual property law*. 2nd ed. Harlow, England: Pearson Longman, 2011. Law express series. ISBN 978-1-4082-3786-1, str. 655.

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

²⁰ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 1.

²¹ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 190.

Československo po svém vzniku v roce 1918 převzalo dříve platné rakouské předpisy, včetně práv na označení, zákonem č. 469 a č. 471 z roku 1919 a zákonem č. 261 z roku 1921. Prostřednictvím těchto zákonů bylo možné zachovat kontinuitu známkových práv na území nové republiky za předpokladu, že tato práva byla ve stanovené lhůtě znovu přihlášena u příslušné obchodní a živnostenské komory.²²

Tato právní úprava na území Československé republiky přetrvala až do roku 1952, kdy byl přijat zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách²³, který byl posléze nahrazen zákonem č. 174/1988 Sb. V roce 1995 byl poté již v samostatné České republice přijat zákon č. 137/1995 Sb.²⁴ V současné době je platný novelizovaný zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, který byl přijat v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.²⁵

V éře socialistické ekonomiky byl v Československu zastáván názor, že ochranné známky jsou pozůstatkem a přežitkem kapitalismu a v socialistickém státě nemají své místo ani opodstatnění. V tomto období ztratila známka jako prostředek konkurenčního boje do jisté míry vnitrostátně své opodstatnění.²⁶

Nejstarší českou ochrannou známkou je kombinovaná ochranná známka „Pilsner Bier“ s právem přednosti datovaným k 23. 4. 1859.²⁷

1.3. Novela zákona o ochranných známkách 2019

System ochranných známek v České republice prošel zásadními změnami naposledy v roce 2003, kdy byl přijat zákon č. 441/2003 Sb. V průběhu následujících let došlo ke změnám v podnikatelském prostředí, a to zejména v souvislosti s digitalizací a rozvojem internetu. Rostly tedy požadavky na vyšší kvalitu a rychlost registračního systému ochranných známek, na využívání modernějších informačních technologií a rovněž potřeba užšího souladu s unijním systémem ochranných známek.²⁸

²² JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 190-191.

²³ V tomto zákoně byl poprvé použit termín ochranná známka.

²⁴ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 191.

²⁵ ŠEBESTA, Kamil a Radka PELÍŠKOVÁ. *Ochranné známky a jejich historický vývoj*. Epravo.cz. 24. 3. 2011. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>.

²⁶ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8, str. 40-41.

²⁷ Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2024-02-28]. Dostupné: <https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm>.

²⁸ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ze dne 11. 4. 2018.

Z uvedených důvodů byl zákon o ochranných známkách novelizován zákonem č. 286/2018 Sb., který nabyl účinnosti k 1. 1. 2019. Změny zákona vychází z implementace tzv. harmonizační směrnice²⁹ a měly za cíl především přiblížení české úpravy ochranných známek úpravě ostatních členských států Evropské unie. Systém ochranných známek v České republice čekal na novelizaci patnáct let. Bylo nutné reagovat na výrazné změny v podnikatelském prostředí, zejména v souvislosti s rozvojem internetu a dalších elektronických nástrojů, a také požadavkům na rychlejší, kvalitnější a jednodušší zápisné řízení.³⁰

Zákonem č. 286/2018 Sb. byl rovněž novelizován i zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví³¹ a zákon o správních poplatcích³². Na základě novely došlo rovněž ke zrušení vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. Upravené znění vyhlášky je v současné době zahrnuto do jednotlivých ustanovení a příloh zákona o ochranných známkách.³³

1.3.1. Změna definice ochranné známky

Novelou zákona o ochranných známkách došlo ke změně definice ochranné známky. Před nabytím účinnosti novely zákona muselo označení splňovat podmínku grafické znázornitelnosti, tato podmínka byla novelou zákona odstraněna a ochrannou známkou se může stát v podstatě jakékoliv označení (za splnění ostatních podmínek stanovených zákonem o ochranných známkách).³⁴

Touto novelou zákona se otevřela možnost zapsat ochranné známky vyjádřené jakýmkoliv dostupnými technologickými prostředky, pokud budou příslušné orgány a veřejnost schopny jasně a přesně určit předmět ochrany.

Autorka si klade otázku, zda se jedná o pozitivní krok do budoucna, kdy se odstraněním podmínky grafické znázornitelnosti v podstatě „otevřela stavidla“ k registraci téměř jakéhokoliv označení.

²⁹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úřední věstník L 336, 23. 12. 2015, str. 1–26).

³⁰ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2019. ISBN 978-80-87956-84-7, str. 83.

³¹ Zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství.

³² Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

³³ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-899-7, str. 2.

³⁴ Ibid., str. 3.

Na druhou stranu zrušení obligatorního požadavku grafického znázornění ochranné známky dle autorky zpřístupňuje možnost přihlašovat netradiční ochranné známky, čímž pozitivně působí na podnikatelské prostředí. Tato změna reflektuje technologické a marketingové možnosti aktuální doby.

I přes uvedený pozitivní vliv na podnikatelské prostředí autorka pokládá tyto tendence k vzrůstajícímu uvolňování překážek zápisné způsobilosti za dlouhodobě neudržitelný a spíše nevhodný vývoj. Otevírají se možnosti registrace takových ochranných známek, které dříve byly nemyslitelné, například chuťové nebo čichové ochranné známky. Registrace těchto ochranných známek je dle názoru autorky v rozporu se samotnými institutem ochranných známek a právní jistotou nejen vlastníků těchto označení, ale i příslušných známkoprávních úřadů.

1.3.2. Rozšíření druhů ochranných známek

Novela zákona o ochranných známkách rovněž rozšířila dosavadní druhy ochranných známek. Zrušení požadavku na grafické znázornění umožnilo i registraci nových, dosud netradičních druhů ochranných známek např. ochranné známky poziční, pohybové, zvukové a multimediální. Jednotlivé druhy ochranných známek a způsob jejich vyjádření tvoří Přílohu č. 1 zákona o ochranných známkách a věnuje se jim kapitola 1.6. této rigorózní práce.

Ani po zavedení nových druhů ochranných známek nedošlo k jejich výraznému využití v praxi, a to v případě národní ochranné známky i ochranné známky EU. Přihlašovatelé stále preferují tzv. tradiční typy ochranných známek, zejména slovní a obrazovou. Od října 2017 (tedy od účinnosti příslušných částí Nařízení 2017/1001) byly v rámci EU nejvíce přihlašovány ochranné známky poziční, pohybové a ochranné známky se vzorem. Ke dni uzavření tohoto rukopisu bylo doposud zapsáno v rámci Evropské unie 177 pohybových ochranných známek, 148 pozičních, 102 ochranných známek se vzorem, 4 holografické ochranné známky a 80 multimediálních.³⁵ Co se týče výlučně ochranných známek registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví, v rejstříku ochranných známek je evidována pouze jedna zapsaná poziční ochranná

³⁵ Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné: <https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm>

známka, 3 multimedialní ochranné známky, 13 ochranných známek se vzorem, 8 pohybových ochranných známek a 2 holografické ochranné známky.³⁶

Zvukových ochranných známek je s platností v České republice zaregistrováno 300, z toho pouze jedna z ochranných známek je česká národní. Zvukové ochranné známky však nejsou novým druhem ochranných známek, zvuk bylo možné zaregistrovat jako ochrannou známku již před přijetím novelizačního nařízení č. 2015/2424^{37,38}.

1.3.3. Změna klasifikace druhů ochranných známek

Zároveň novelou zákona došlo ke změně klasifikace druhů ochranných známek: dosavadní kombinovaná ochranná známka byla zařazena mezi ochranné známky obrazové. K této změně došlo z důvodu požadované kompatibility národních systémů a unijního systému ochrany a také z důvodu vylepšení vyhledávání v databázích ochranných známek. Doposud se ochranné známky Evropské unie označené jako kombinované zobrazovaly v rešeršním výsledku jako obrazové.³⁹

1.3.4. Úprava důvodů absolutní zápisné způsobilosti

1.3.4.1. Shodnost přihlašovaneho označení se stávající ochrannou známkou

Novinkou je také zrušení dosavadního § 6 zákona o ochranných známkách, dle kterého platilo, že „Do rejstříku se nezapiše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.“⁴⁰

Tento důvod zamítnutí registrace ochranné známky byl přesunut mezi relativní důvody do ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách, které může uplatnit pouze osoba, jejíž práva by mohla být přihláškou ochranné známky dotčena.⁴¹

³⁶ Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné: <https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm>

³⁷ 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) (Úřední věstník L 341, 24. 12. 2015, str. 21–94).

³⁸ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 92-93.

³⁹ Ibid., str. 92.

⁴⁰ Ustanovení § 6 zákona o ochranných známkách.

⁴¹ Ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách.

Od účinnosti novely zákona tak již Úřad průmyslového vlastnictví v rámci věcného průzkumu nezkoumá, zda přihlašované označení není shodné nebo neobsahuje shodné prvky se starší ochrannou známkou. Shodnost přihlašované ochranné známky se starší ochrannou známkou je i nadále překážkou jejího zápisu, ale nově pouze na základě námítky vlastníka starší ochranné známky. Pokud tedy vlastník starší ochranné známky nevznese námitku ve stanovené lhůtě, ÚPV přihlašovanou ochrannou známkou zapíše, a to i přesto, že se se starší, již zapsanou, ochrannou známkou shoduje.⁴² Touto změnou tak dle důvodové zprávy došlo k odstranění nesouladu v postavení vlastníků ochranných známek v řízení před ÚPV a EUIPO.⁴³

Pro vlastníky ochranných známek to znamená, že si musí svá práva vycházející ze zapsaných ochranných známek hlídat sami, případně využít nabídky tzv. monitoringu, který nabízejí patentové a advokátní kanceláře.

V případě, že dojde k zápisu konfliktního označení, má vlastník ochranné známky možnost konfliktní ochrannou známkou zneplatnit nebo zrušit. Jedná se však o časově a finančně mnohem náročnější proces, než napadení přihlášky ochranné známky prostřednictvím námitek.

Tuto změnu nelze z pohledu vlastníků ochranných známek dle názoru autorky vnímat pozitivně. Na vlastníky ochranných známek byla přesunuta „povinnost“ hlídat podobnost přihlašovaných označení se svými zapsanými ochrannými známkami. Tato změna přináší pro vlastníky poměrně velkou časovou náročnost, a pokud není v jejich odborných schopnostech své ochranné známky sami monitorovat, představuje tato změna také finanční náročnost z důvodu potřeby zaplacení této služby u odborníků. Jen pravidelnými rešeršemi v databázích ochranných známek je aktuálně možné docílit ochrany své značky před konkurenty či spekulanty. Vlastníkům ochranných známek tak dle názoru autorky byla v podstatě odebrána právní jistota toho, že do rejstříku ÚPV nebude zapsáno shodné označení, aniž by se vlastník na hlídání své ochranné známky musel sám aktivně podílet, na vlastníky ochranných známek jsou tak dle mínění autorky kladeny nepřiměřené nároky. Pro velkou část vlastníků ochranných známek je dle zkušeností autorky technicky obtížné provádět pravidelnou rešerši v databázích

⁴² FRANTIŠOVÁ, Petra. Novela zákona o ochranných známkách. *Právní prostor* [online]. 15.01.2019 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach>.

⁴³ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ze dne 11. 4. 2018.

ochranných známek. Autorka proto tuto část novely zákona o ochranných známkách nehodnotí pozitivně.

1.3.4.2. Přihláška ochranné známky nepodaná v dobré víře

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

Zároveň s tím ze znění zákona o ochranných známkách vypadl také relativní důvod původně upravený v § 7 odst. 1 písm. k), podle kterého platilo, že přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u ÚPV tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře. Skutečnost, že přihlašovatel nepodal přihlášku ochranné známky v dobré víře, tedy již není absolutním ani relativním důvodem posuzovaným před zápisem ochranné známky.

Odstranění podmínky dobré víry jako absolutního důvodu pro odmítnutí zápisu ochranné známky autorka vidí jako nejproblematictější část novely. Předchozí právní úprava tímto institutem zcela správně bránila zápisu spekulativních přihlášek ochranných známek. Dle současné právní úpravy není možné dobrou víru přihlašovatele posuzovat v námitkovém řízení, ale až po zápisu ochranné známky v řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky. V důsledku tak tato změna umožňuje i zápis tzv. spekulativních ochranných známek – jedná se o případy, kdy je určité označení soutěžitelem používáno k označení výrobků a/nebo služeb, doposud však soutěžitelem neregistrované jako ochranná známka, zaregistrováno jako ochranná známka odlišným subjektem.

1.3.5. Rozšíření zákazů užívání označení v obchodním styku

Došlo také k rozšíření demonstrativního výčtu možných zákazů užívání označení v obchodním styku v ustanovení § 8 zákona o ochranných známkách. Novela zákona také zavedla nové ustanovení § 8a, které zvyšuje právní ochranu vlastníků ochranných známek proti padělkům, kdy vlastník ochranné známky má právo bránit v přepravě padělků ze třetích zemí ještě před jejich vypuštěním do volného oběhu.⁴⁴

⁴⁴ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 30.

1.3.6. Námitka neužívání ochranné známky

Směrnice 2015/2436 zavedla nemožnost prosadit právo z ochranné známky, která není jejím vlastníkem řádně užívána. Povinnost řádného užívání ochranné známky jejím vlastníkem byla v českém právním řádu zavedena již v předchozí právní úpravě. Do zákona o ochranných známkách však bylo v rámci transpozice Směrnice 2015/2436 nutné zavést námitku neužívání ochranné známky jako obranu v řízení o námitkách podaných proti zápisu přihlašované ochranné známky a v řízení o porušení práv z ochranné známky.⁴⁵

1.3.7. Shrnutí novely zákona a polemika autorky

Novela zákona o ochranných známkách přibližuje českou známkoprávní úpravu k evropské úpravě. Je nepochybné, že novela směřuje k modernizaci práva ochranných známek a reaguje na vývoj trhu, byť ne všechny zavedené změny považuje autorka za příznivé. Jako nejproblematictější autorka spatřuje odstranění požadavku dobré víry pro registraci ochranných známek, kdy předchozí právní úprava tímto institutem bránila zápisu spekulativních přihlášek ochranných známek. Dobrou víru přihlašovatele dle současné právní úpravy není možné posuzovat v námitkovém řízení, ale až *ex post*, po zápisu ochranné známky v řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky dle ustanovení § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách. V praxi velmi problematická je změna, na základě které ÚPV v rámci věcného průzkumu nezkoumá, zda přihlašované označení není shodné nebo neobsahuje shodné prvky se starší ochrannou známkou. Povinnost hlídat si své ochranné známky tak byla přenesena na jejich vlastníky, což autorka nepovažuje za příznivý vývoj práva ochranných známek.

Rozšíření výčtu druhů ochranných známek a odstranění požadavku grafické znázornitelnosti je dle názoru autorky sporné, na jednu stranu pozitivně působí na podnikatelské prostředí a reflektuje technologické možnosti aktuální moderní doby, na druhou stranu příliš uvolnila překážky zápisné způsobilosti na úkor právní jistoty vlastníků označení i známkoprávních úřadů.

Jako příznivé autorka obecně hodnotí odstranění nesouladu v postavení vlastníků ochranných známek v řízení před ÚPV a EUIPO.

⁴⁵ DE KORVER, Zuzana. Sbližování praxe EU. Užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána. *Průmyslové vlastnictví*. 2021, roč. 31, č. 2, s. 1-11.

1.4. Pojem ochranná známka

Ochranné známky jsou jednou z kategorií práva duševního vlastnictví. Právo duševního vlastnictví, jehož předmětem jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností, se dělí na práva autorská a práva průmyslová, mezi které patří i ochranné známky.⁴⁶ Průmyslovým právem rozumíme ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užité vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), jakož i práva na označení (ochranné známky a označení původu/zeměpisná označení) a také konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků) a další.⁴⁷

Na rozdíl od autorských práv průmyslové právo vznikne pouze v případě, kdy přihlašovatel podá přihlášku k jeho ochraně a zaplatí správní poplatky.⁴⁸ Autorská práva jsou z hlediska svého vzniku principiálně nezávislá na jakýchkoliv formalitách, mají silný a neoddělitelný osobnostněprávní reflex, nejsou tedy převoditelná a nelze se jich vzdát. Průmyslovým právům oproti tomu vládne formální princip a jejich vznik a existence jsou závislé na formálním zápisu do rejstříku ochranných známek.⁴⁹ Průmyslová práva také téměř postrádají osobnostněprávní prvek, lze je převést a chápat je jako věc v právním slova smyslu.⁵⁰

Ochranná známka je definována v ustanovení § 1a zákona o ochranných známkách tímto způsobem: „*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.“⁵¹*

⁴⁶ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 18, 30.

⁴⁷ Úřad průmyslového vlastnictví: Průmyslová práva. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava>.

⁴⁸ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 32-33.

⁴⁹ Na tomto principu nic nemění ani velmi omezené výjimky, jako neformálně chráněné všeobecně známé ochranné známky.

⁵⁰ DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. *Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: právo duševního vlastnictví v systému soukromého práva a výzvy informační společnosti*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2019. ISBN 978-80-87975-96-1, str. 74-75. Autorem příslušné kapitoly je Tomáš Dobřichovský.

⁵¹ Ustanovení § 1a zákona o ochranných známkách.

Z definice ochranné známky tedy vyplývá, že se jedná o označení zapsané do rejstříku ochranných známek, které se zapisuje pro seznam konkrétních výrobků a služeb. Samotné označení se seznamem výrobků a služeb tvoří jeden souhrnný celek. Označení není jako ochranná známka schopné ochrany samo o sobě, ale vždy pouze ve spojitosti s určitými výrobky a/nebo službami.⁵² Ochrannou známkou tedy může být jakékoliv označení za splnění podmínek stanovených v zákoně o ochranných známkách. Jak již bylo vysvětleno výše, jedná se o odchýlení od předcházející právní úpravy, kdy označení muselo splňovat podmínku grafické znázornitelnosti. Definice je plně v souladu s definicí ochranné známky dle Nařízení 2017/1001, která byla novelou zákona implementována.

Klíčovým pojmem definice ochranné známky je termín „označení“. Dle pravidel formální logiky platí, že každá ochranná známka musí být označením, ale ne každé označení je ochrannou známkou.⁵³

Ochranná známka je nehmotnou věcí ve smyslu ustanovení § 496 odst. 2 občanského zákoníku a je tedy předmětem majetkového práva. K ochranné známce se mohou vztahovat absolutní majetková práva upravená zákonem o ochranných známkách (§8) i absolutní majetková práva dle občanského zákoníku (§ 1309 a násl.). Ochranná známka může být také předmětem podílového spoluvlastnictví (§ 18a zákona o ochranných známkách, § 1115 a násl. občanského zákoníku) a předmětem relativních majetkových práv (licence dle § 2358 a násl. občanského zákoníku, translativní převod práv na základě nepojmenované smlouvy dle § 15 zákona o ochranných známkách a § 1746 odst. 2 občanského zákoníku).⁵⁴

Jedním ze základních principů práva ochranných známek je princip teritoriality, podle kterého ochranná známka požívá ochrany pouze na území toho státu, který ochranu poskytl.⁵⁵

V roce 1957 byl pro účely zápisu ochranných známek na základě Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb vytvořen systém třídění výrobků a služeb. Celá oblast výrobků a služeb je pro účely zařídování rozdělena do 45 tříd, z nichž 34 zařídí výrobky a 11 zařídí služby.⁵⁶ Tento třídění se neustále aktualizuje, kdy jsou do něj

⁵² JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 192.

⁵³ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 2. Autorem příslušné kapitoly je Pavel Koukal.

⁵⁴ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 9. Autorem příslušné kapitoly je Pavel Koukal.

⁵⁵ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ze dne 19. 3. 2003, § 2.

⁵⁶ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 204-205.

doplňovány nové výrobky a služby, případně dochází k jejich přetřídění do jiné třídy. Aktuálně od 1. 1. 2024 platí 12. verze Niceského třídění výrobků a služeb.

Vedle Niceského třídění je pro třídění obrazových ochranných známek využíváno Vídeňské třídění obrazových ochranných známek dle Vídeňské dohody o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek, která byla uzavřena v roce 1973. Česká republika (ani mnohé další země) není jejím signatářem, ale zatřídění u obrazových ochranných známek využívá a u zaregistrovaných ochranných známek jej uvádí.⁵⁷

V roce 2022 byl v případě národních přihlášek ochranných známek nejčastěji žádán zápis pro třídu 35 – propagační činnost (v 3.155 přihláškách ochranných známek), dále pro třídu 41 – výchova, zábava, sport (v 2.239 přihláškách ochranných známek) a pro třídu 9 – přístroje (v 1.310 přihláškách).⁵⁸ U přihlášek ochranných známek Evropské unie je situace podobná, nejvíce byl v roce 2022 žádán zápis pro třídu 9 – přístroje (v 50.834 přihláškách), pro třídu 35 – propagační činnosti (v 45.567 přihláškách) a pro třídu 42 – různé služby, vědecké služby (v 36.503 přihláškách).⁵⁹

Většina přihlašovatelů ochranné známky ČR žádala v roce 2022 o zápis ochranné známky pro 3 třídy výrobků a služeb (2.159 přihlášek), následováno žádostí o zápis ochranné známky pro 1 třídu (898 přihlášek) a poté pro 2 třídy (871 přihlášek).⁶⁰

V roce 2017 obsahoval třídník kolem 10,5 tisíc termínů, počet termínů se neustále rozrůstá a aktualizuje.⁶¹ Přihlašovatelům při vytváření seznamu výrobků a služeb může pomoci aplikace TMClass⁶², kterou vytvořil Úřad EU pro duševní vlastnictví ve spolupráci s národními úřady.

Počet ochranných známek stále roste, ke 2. březnu 2024 eviduje Úřad průmyslového vlastnictví celkem 2,089.244 ochranných známek zapsaných pro území České republiky, počet zaregistrovaných ochranných známek se tedy neustále zvyšuje.⁶³

⁵⁷ POSPÍŠIL, Michal, ed. *Specifika ochrany duševních práv v České republice a ve světě: k počtě prof. Ladislavu Jaklovi*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2018. ISBN 978-80-87956-79-3, str. 127. Autorkou příslušné kapitoly je Hana Churáčková.

⁵⁸ Výroční zpráva ÚPV za rok 2022, str. 73.

⁵⁹ Výroční zpráva ÚPV za rok 2022, str. 74.

⁶⁰ Výroční zpráva ÚPV za rok 2022, str. 71.

⁶¹ POSPÍŠIL, Michal, ed. *Specifika ochrany duševních práv v České republice a ve světě: k počtě prof. Ladislavu Jaklovi*. Opak. cit., str. 119. Autorkou příslušné kapitoly je Hana Churáčková.

⁶² Aplikace TMClass je dostupná na: <https://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=cs>.

⁶³ Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné: <https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm>

Na konci roku 2022 bylo na území České republiky platných celkem 1,966.510 ochranných známek, z nich 126.998 národních, 68.404 mezinárodních s vyznačením ČR a 262.797 s vyznačením EU. Největší podíl, 1,508.311 ochranných známek (to je více než 75 % z celkového počtu) připadl na ochranné známky EU.⁶⁴

V roce 2022 bylo u ÚPV podáno celkem 6.262 přihlášek národních ochranných známek, z toho 5.881 domácími subjekty a 381 přihlašovatelů ze zahraničí. ÚPV zapsal do rejstříku 5.572 národních ochranných známek (z nich 5.190 českým a 382 zahraničním subjektům). V témže roce bylo vydáno 668 negativních správních rozhodnutí v řízení o zápisech národních ochranných známek.⁶⁵

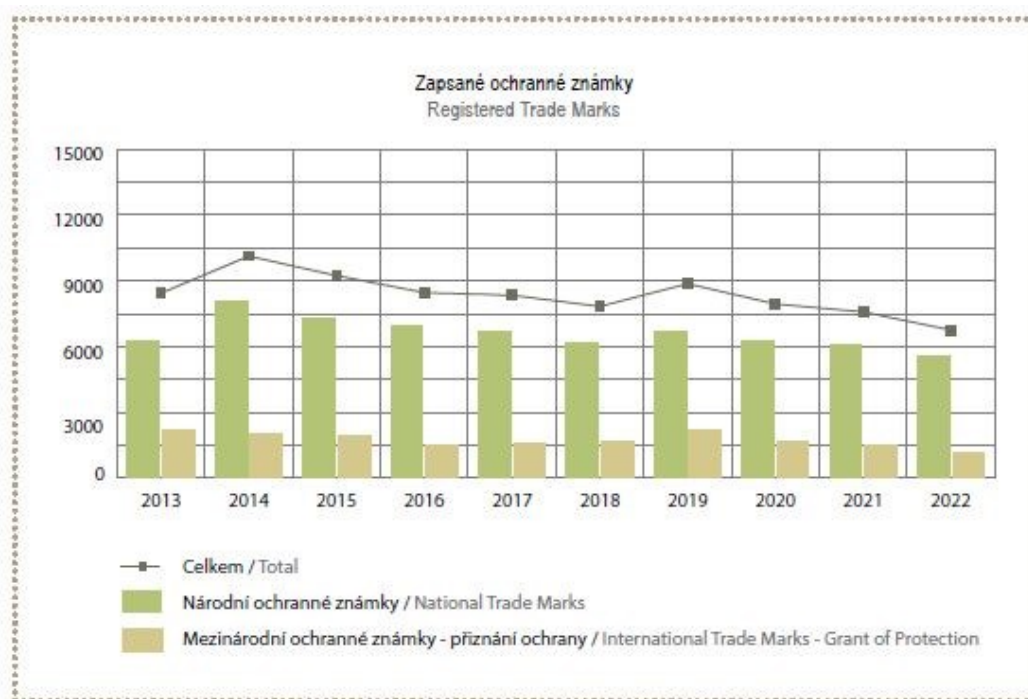
Zatímco registrace národních ochranných známek zůstává víceméně neměnná (v průměru je každý rok zaregistrováno 6.000 – 7.000 národních ochranných známek), počty přihlášek ochranných známek EU od českých přihlašovatelů se rok od roku zvyšují (tento trend narušuje pouze rok 2022, kdy došlo ke snížení počtu přihlášek ochranných známek EU oproti předešlému roku).

Registrace ochranných známek, jejich užívání a případná obrana proti zásahům ze strany třetích subjektů dnes patří k běžné praxi velké části podnikatelů.

⁶⁴ Výroční zpráva ÚPV za rok 2022, str. 65.

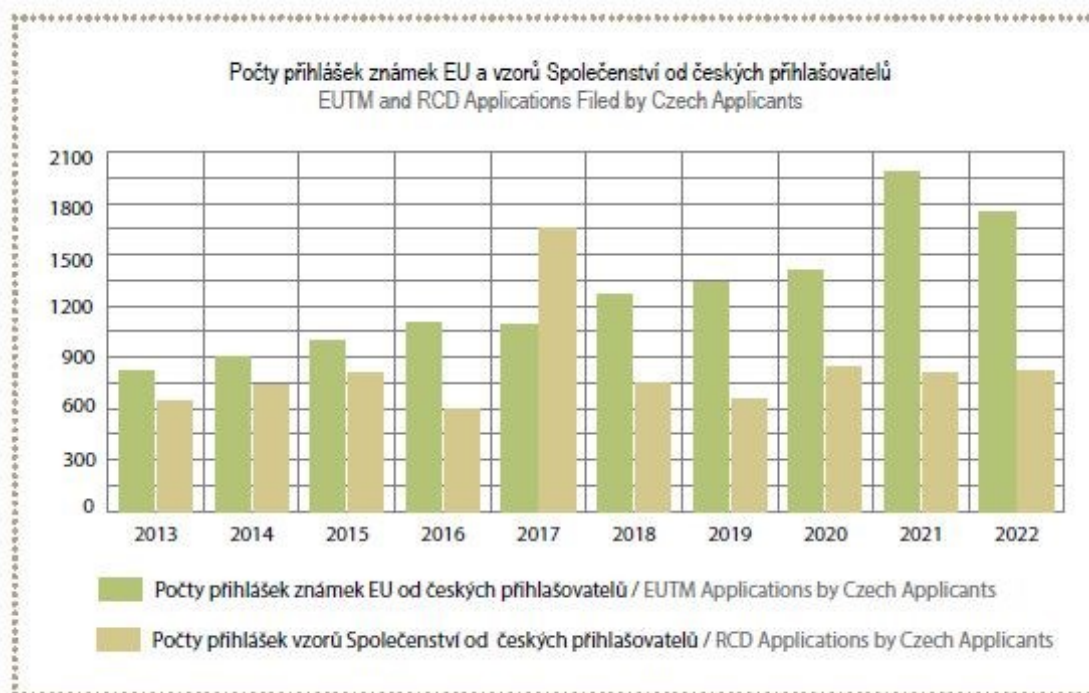
⁶⁵ Výroční zpráva ÚPV za rok 2022, str. 17-18.

Tabulka č. 1: Přehled zapsaných národních ochranných známek v letech 2013 - 2022



Zdroj: Výroční zpráva ÚPV za rok 2022, str. 17.

Tabulka č. 2: Přehled počtu přihlášek ochranných známek EU od českých přihlašovatelů v letech 2013 - 2022



Zdroj: Výroční zpráva ÚPV za rok 2022, str. 17.

1.5. Funkce a důvody registrace ochranných známek

Důvodů pro registraci ochranné známky existuje celá řada. Zásadní je, že ochranná známka přispívá ke zlepšení pozice podnikatele na daném trhu ve vztahu ke konkurenci a ve vztahu k zákazníkům umožňuje snadnější orientaci a výběr při nákupu. Navyšováním počtu soutěžitelů na trhu a internacionalizací nabývá v posledních letech označování zboží a služeb na stále větším významu.⁶⁶

Ochranné známky představují jeden z nejúčinnějších prostředků, jak dostat do povědomí široké veřejnosti výrobky nebo služby určitého obchodníka. Ochranné známky výrobky a služby identifikují a napomáhají tak většímu prodeji a k uplatnění na relevantním trhu. Ve vztahu k potenciálním spotřebitelům ochranné známky představují záruku, že jimi označené zboží nebo služby vykazují vysokou kvalitu, osvědčené vlastnosti apod.⁶⁷

Hlavní funkcí a smyslem ochranných známek je tedy odlišit zboží nebo služby jednoho obchodníka od zboží nebo služeb jiného obchodníka a pomoci zákazníkovi při jeho volbě při nákupu zboží nebo služeb. Vzhledem k tomu, že masová výroba na velkoobchodních a maloobchodních trzích nahradila omezený sortiment výrobků a osobní obsluhu, umožňuje ochranná známka spotřebiteli rozlišovat mezi podobnými výrobky. Ochranná známka by měla zaručit kvalitu a parametry výrobků a sdělit zákazníkovi, proč právě tento výrobek či službu daného podnikatele označený ochrannou známkou zakoupit. Ochranné známky tedy mají zaručit zákazníkovi identitu původu označeného výrobku tím, že mu umožní odlišit tyto výrobky od výrobků, které mají jiný původ.^{68,69}

Na trhu zaplaveném konkurenčním zbožím představuje ochranná známka zkrácený popis výrobku. Bez ochranné známky by bylo nutné při každém zvažovaném nákupu porovnávat výrobky podle složení, funkce a zkušeností spotřebitelů, což by bylo velmi zdlouhavé. Ochranná známka je pro spotřebitele užitečná, protože si vybírá zboží na základě osobních nebo zprostředkovaných zkušeností s výrobkem a ochranná známka

⁶⁶ JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. Třetí, upravené a rozšířené vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-43-4, str. 101.

⁶⁷ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. dopl. a rozš. vyd., opak cit., str. 121.

⁶⁸ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2, str. 210-211.

⁶⁹ HART, Tina, Simon CLARK a Linda FAZZANI. *Intellectual property law*. 6th ed. Basingstoke [u.a.]: Palgrave Macmillan, 2013. Palgrave Macmillan law masters, str. 85.

umožňuje snadnou identifikaci výrobku, který mu dříve vyhovoval, což vede k opakovaným nákupům.⁷⁰

Ochranná známka rovněž usnadňuje jejímu vlastníkovu budovat dobrou pověst své značky nebo svých výrobků a služeb, a odlišit je od výrobků a služeb nabízených jinými podnikateli na trhu.⁷¹ Budování a propagace ochranné známky vyžaduje od jejího vlastníka investování značných finančních prostředků, na druhé straně ale vybudovaná ochranná známka představuje pro jejího vlastníka nemalou majetkovou hodnotu, která může tvořit značnou část hodnoty celého podniku.⁷²

Ochranná známka je nejenom prostředkem ochrany, ale také investičním nástrojem, kdy se registrací označení zvyšuje hodnota této značky na relevantním trhu. Budování a propagace ochranné známky vyžaduje od jejího vlastníka investování nemalých finančních prostředků, na druhé straně ochranná známka představuje pro jejího vlastníka podstatnou majetkovou hodnotu.⁷³

V poslední době ochranné známky získaly také tzv. „mýtický status“. Ve své mýtické podobě pomáhají ochranné známky poskytnout spotřebitelům identitu - například „řidič Ferrari“ nebo „řidič Škoda“ nebo „milovník Pilsner Urquell“ nebo „milovník Radegastu“. Když si spotřebitel koupí výrobek opatřený značkou, kupuje si „obálku zážitku“, která pomáhá budovat jeho identitu. Pojetí ochranné známky jako „mýtu“ lze spatřovat ve zvýšené pozornosti věnované značkám.⁷⁴ Nákup výrobků s ochrannou značkou tak může spotřebitelům přinést status a jedinečnou identitu. Z toho plyne síla moderních značek.⁷⁵

Ochranné známky jsou tedy významnou součástí podnikového portfolia majetku podnikatele, které mohou přesáhnout i hodnotu samotného hmotného majetku podnikatele. Ochranná známka vytváří svoji hodnotu kombinací kladných asociací a dojmů zákazníků a spotřebitelů ohledně původu, vlastností, kvality a funkce výrobků nebo služeb a úrovně obecného povědomí, které vyúsťují v touhu spotřebitelů pořizovat si výrobky či služby touto službou označované. Tyto vjemy mají za následek ekonomický

⁷⁰ Ibid., str. 85-86.

⁷¹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005, č.j. 6 A 39/2001-85.

⁷² ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Opak. cit., str. 211.

⁷³ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005, č.j. 6 A 39/2001-85.

⁷⁴ BENTLY, Lionel a SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. Opak. cit., str. 810-811.

⁷⁵ SEVILLE, Catherine. *EU intellectual property law and policy*. Second edition. Elgar European law. Cheltenham, UK: Edward Elgar, [2016]. ISBN 978-1-78100-345-9, str. 259.

přínos jako důsledek většího množství prodaného zboží a služeb a větší marže u výrobků a služeb opatřených ochrannými známkami.⁷⁶

Význam ochranných známek je tedy ve svých důsledcích ryze ekonomický. Čím je ochranná známka starší a známější, tím více se promítá do ceny výrobků nebo služeb, které označuje.⁷⁷

Bylo zjištěno, že pouze 9% malých a středních podniků⁷⁸ v Evropské unii vlastní práva duševního vlastnictví, přičemž tyto podniky mají o 68% vyšší příjmy na zaměstnance, oproti těm podnikům, které tato práva nevlastní vůbec. Zároveň společnosti, které vlastní práva duševního vlastnictví, obecně generují o 20% vyšší příjmy na zaměstnance než společnosti, které práva duševního vlastnictví nevlastní. Co se týče jednotlivých práv duševního vlastnictví, průměrný pozitivní rozdíl ve výkonnosti společností, které vlastní práva duševního vlastnictví, činí 36 % u patentů, 21 % u ochranných známek a 32 % u průmyslových vzorů.⁷⁹

Společnosti, které vlastní práva duševního vlastnictví, vyplácejí zaměstnancům v průměru o 19% vyšší mzdy než společnosti, které práva duševního vlastnictví zaregistrována nemají. Největší vliv zde má vlastnictví patentů (53 %), po nich následují průmyslové vzory (30 %) a ochranné známky (17 %).⁸⁰

Dle nové společné studie EUIPO a Evropského patentového úřadu hraje ochrana duševního vlastnictví významnou roli při úspěchu startupů v Evropské unii. Průměrně 29 % startupů v EU podalo žádost o udělení ochrany duševního vlastnictví, přičemž nejvíce z nich, 65 %, je z odvětví biotechnologie, dále následuje věda, strojírenství a zdravotnictví. Startupy, které podaly přihlášky ochranných známek, vykazují vyšší

⁷⁶ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Opak. cit., str. 212.

⁷⁷ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. dopl. a rozš. vyd, opak. cit., str. 121.

⁷⁸ Malý a střední podnik má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat maximálně 50 milionů EUR/roční bilanční sumu maximálně 43 milionů EUR. Malé a střední podniky představují 99% všech podniků v EU.

⁷⁹ Intellectual property rights and firm performance in the European Union: *Firm-level analysis report, February 2021* [online]. In: . [cit. 2024-03-02]. ISBN 978-3-89605-263-6. Dostupné z: https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf.

⁸⁰ Intellectual property rights and firm performance in the European Union: *Firm-level analysis report, February 2021* [online]. In: . [cit. 2024-03-02]. ISBN 978-3-89605-263-6. Dostupné z: https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf.

pravděpodobnost financování jak v počáteční⁸¹, tak v rané fázi⁸². Tento efekt je obzvláště významný v rané fázi, kdy je 4,3krát vyšší pravděpodobnost financování u začínajících podniků, které podaly přihlášku ochranné známky, v počáteční fázi je pravděpodobnost 2,5krát vyšší.⁸³ V České republice je podíl startupů přihlašujících ochranné známky ve výši 29% [nejvyšší procento startupů s přihláškou ochranné známky mají Francie (40 %), Finsko (37%) a Německo (37 %)].⁸⁴

Registrace ochranných známek je dlouhodobě podporována také ze strany Evropské unie, která od roku 2021 prostřednictvím grantového programu Fond pro MSP⁸⁵ finančně podporuje malé a střední podniky mimo jiné při registraci ochranných známek. Podmínky grantového programu se každý rok mění, ale podstata grantového programu zůstává – grantový program poskytuje dotace na ochranu duševního vlastnictví.⁸⁶ Grantový program je dostupný i pro rok 2024, kdy lze o dotaci žádat nejpozději do 6. 12. 2024 (či do vyčerpání přidělených finančních prostředků), dle informací dostupných autorce by tímto grantový program měl již skončit a pro rok 2025 již dostupný nebude.

Společnost KANTAR (dříve Millward Brown) každý rok sestavuje žebříčky nejhodnotnějších ochranných známek. V roce 2023 byly jako nejhodnotnější ochranné známky ohodnoceny Apple na prvním místě (hodnota 880 bilionů \$), Google na druhém (hodnota 578 bilionů \$) a Microsoft na třetím místě (502 bilionů \$).⁸⁷ Žebříček sestavuje také společnost Interbrand, která v roce 2023 došla k podobným výsledkům: první místo přiřadila Apple, druhé místo Microsoft a třetí ochranné známce Amazon.⁸⁸

⁸¹ V angličtině označováno jako „seed stage“. Jedná se o časové období ve vývoji startupu, kdy hledá základní finanční podporu pro zkoušení a rozvoj svého nápadu nebo produktu.

⁸² V angličtině označováno jako „early stage“. Tato fáze následuje po „seed stage“ a obvykle zahrnuje období, kdy startup již má nějakou formu produktu nebo služby a hledá další finanční podporu pro růst a expanzi na trhu.

⁸³ Patents, trade marks and startup finance: Funding and exit performance of European startups. Online. EPO, EUIPO. ISBN 978-3-89605-355-8. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2023_Patents_trade_marks_and_startup_finance/2023_Patents_trade_marks_and_startup_finance_FullR_en.pdf. [cit. 2023-12-10], str. 3-5.

⁸⁴ Ibid., str. 25.

⁸⁵ Fond pro MSP Ideas Powered for business je grantový program, který byl vytvořen s cílem pomoci malým a středním podnikům (MSP) z EU chránit jejich práva duševního vlastnictví. Fond nabízí pomoc malým a středním podnikům usazeným v Evropské unii.

⁸⁶ *Fond pro MSP*. Online. EUIPO. Dostupné z: <https://www.euipo.europa.eu/cs/discover-ip/sme-fund/overview>. [cit. 2024-03-02].

⁸⁷ Kantar: Discover the Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands. *Kantar* [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://www.kantar.com/campaigns/brandz/global>.

⁸⁸ Interbrand: Best Global Brands. *Interbrand* [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://www.interbrand.com/best-global-brands/>.

Dle názoru autorky mají v České republice nejvyšší hodnotu známky technologických společností jako Avast, velkých průmyslových společností (např. Škoda) a bank či potravinářských společností (Kofola, Gambrinus, Pilsner Urquell).

Jednotlivé funkce ochranné známky jsou odborníky vymezeny takto:

1.5.1. Funkce rozlišovací (identifikační)

Tato funkce spočívá v rozlišení výrobků a/nebo služeb pocházejících od různých subjektů. Nejedná se o pouhou funkci ochranné známky, ale o přímo o pojmový znak ochranné známky. Označení, které tuto funkci z jakýchkoliv důvodů nesplní, nemůže být ochrannou známkou.^{89,90} Někteří autoři považují funkci rozlišovací a identifikační za totožné, někteří autoři je vidí jako dvě různé funkce, které spolu však úzce souvisí a navzájem se prolínají⁹¹. Dle názoru autorky se tyto dvě funkce velmi úzce prolínají.

1.5.2. Funkce záповědní

Funkce záповědní znamená, že ochrannou známkou může používat pouze její vlastník.

1.5.3. Funkce ochranná

Ochranná známka má chránit spotřebitele před klamáním o původu a vlastnostech výrobku a/nebo služeb. Danou ochrannou známkou může tedy být označen pouze výrobek, který byl vyroben příslušným výrobcem (týká se i služeb).⁹²

1.5.4. Funkce propagační

Cílem ochranné známky je usnadnit propagaci výrobků a/nebo služeb. Uváděním ochranné známky mohou renomovaní výrobci prodávat své zboží za podstatně vyšší ceny, než za jaké jsou prodávány výrobky stejně kvalitní, ale označené méně známými a propagovanými známkami. Tato funkce přispívá k získání popularity, zabezpečuje předpokládaný odbyt výrobků a služeb a dosahování zisku.⁹³

⁸⁹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, č.j. 4 As 1/2008-220.

⁹⁰ RŮŽIČKA, Michal, Milena OPLTOVÁ, Karel KNAP a Jan KŘÍŽ. *Práva k nehmotným statkům*. Praha: Codex, 1994. ISBN 80-901185-3-4, str. 198.

⁹¹ Srov. KUČERŇÁKOVÁ, Petra. *Ochranné známky*. Brno: Masarykova univerzita, 1995. Právnícké sešity. ISBN 80-210-1067-3, str. 10.

⁹² PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 80.

⁹³ *Ibid.*, str. 80.

1.5.5. Funkce soutěžní

Ochranná známka má pomoci výrobcům, resp. poskytovatelům služeb prosadit se na trhu, na trhu se udržet nebo upevnit svou pozici v soutěži s konkurenčními výrobky a/nebo službami. Tato funkce je považována ze všech funkcí za převažující, s čímž autorka souhlasí.⁹⁴

1.5.6. Funkce investiční

Ochranná známka je užívána svým vlastníkem za účelem získání nebo udržení si dobré pověsti tak, aby přilákala spotřebitele a zachovala si jejich přízeň.⁹⁵

1.5.7. Funkce garanční

Tato funkce umožňuje získání důvěry zákazníků a vytvoření stabilní klientely, neboť ochrannou známkou její vlastník zákazníkům zaručuje, že výrobek nebo služba splňují očekávané parametry, které jsou charakteristické pro výrobky/služby určitého druhu pocházející od určitého výrobce.⁹⁶

1.5.8. Funkce komunikační

Existence komunikační funkce ochranné známky byla SDEU uznána v roce 2009.⁹⁷ Tato funkce je vnímána jako výsledek reklamy nebo investic do tvorby značky a prostředek komunikace mezi produktem, společností, která jej propaguje, a zákazníkem.⁹⁸

1.5.9. Funkce stimulační

Tato funkce spočívá v tom, že prezentace a ohlas ochranné známky na trhu působí zpětně na výrobce a nutí jej k dodržování vysoké jakosti a vzhledu výrobků a zároveň upevňování vztahu ke spotřebiteli.⁹⁹ Ochranná známka představuje určitý tlak na výrobce, aby nezaostával za konkurencí, pokud si chce udržet svou stávající pozici na trhu.¹⁰⁰

⁹⁴ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, č.j. 4 As 1/2008-220.

⁹⁵ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. XXXV. Autorem příslušné kapitoly je Pavel Koukal.

⁹⁶ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 80.

⁹⁷ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 6. 2009, *L'Oréal v. Bellure*, sp. zn. C-487/07, bod 51.

⁹⁸ KOPCOVÁ, Martina. Moderní funkce ochranných známek a jejich vliv na posouzení konfliktu ochranné známky s obchodní firmou v judikatuře SDEU. *Právní rozhledy*. 2019, č. 8, s. 282.

⁹⁹ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 80.

¹⁰⁰ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. XXXV. Autorem příslušné kapitoly je Pavel Koukal.

1.6. Druhy ochranných známek

Existuje několik možností třídění ochranných známek. Zákon o ochranných známkách rozlišuje 3 druhy ochranných známek – individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Kolektivním a certifikačním ochranným známkám se věnují podkapitoly 1.6.12 a 1.6.13.

Ochranné známky je také možné třídit dle instituce, která spravuje příslušný rejstřík na národní, mezinárodní, ochranné známky Evropské unie (a všeobecně známé ochranné známky).

Nejběžnější je však třídění ochranných známek dle jejich druhu a vyjádření. Přehled druhů ochranných známek a jejich vyjádření tvoří přílohu č. 1 zákona o ochranných známkách. Existuje celkem jedenáct druhů ochranných známek, mezi nejčastěji registrované druhy známek patří slovní a obrazové ochranné známky, ostatní druhy ochranných známek nejsou v praxi příliš často využívány.

Někteří autoři ochranné známky třídí také dle účelu užití na ochranné známky výrobní, obchodní, zásobní a blokážní (někdy také nazývané jako blokační). Výrobní ochranné známky se vztahují na výrobní závod a na zboží, které vyrábí, obchodní známky se oproti tomu vztahují na obchodní podnik a na zboží, které prodává. Zásobní ochranné známky jsou připraveny a registrovány předem pro případ rozšíření výroby o další druhy zboží, blokážní ochranné známky byly zaregistrovány pouze s cílem, aby jimi nikdy jiný nemohl označit své zboží.^{101,102} Registrace zásobních ochranných známek je poměrně častá z důvodu implementace podnikatelem zvolené známkoprávní strategie, blokační ochranné známky oproti tomu bývají považovány za negativní projev soutěžního jednání, neboť deformují známkoprávní systém, míří proti jeho smyslu a účelu. Za odnož blokážních ochranných známek jsou považovány spekulativní ochranné známky, které byly přihlášeny pouze za účelem dosažení zisku ze známkové transakce, tedy

¹⁰¹ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5, str. 5.

¹⁰² HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 7.

z případného prodeje ochranné známky subjektu, kterému by jinak formální právo k označení náleželo.^{103,104}

1.6.1. Slovní ochranná známka

Slovní ochranné známky představují více než polovinu ochranných známek platných na území České republiky, je jich celkově 1.144.025.¹⁰⁵ Slovní ochranná známka je tvořena výlučně slovy nebo písmeny v latince, arabskými případně římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací. Tato ochranná známka se vyjádří předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev.¹⁰⁶

Slovní ochrannou známkou tedy může být:

- tvořená slovy: NETFLIX¹⁰⁷
- tvořená čísly: 737¹⁰⁸
- tvořená jménem: Helena Vondráčková¹⁰⁹
- zkratka: ČEDOK¹¹⁰
- slogan: Fernet - i muži mají své dny¹¹¹
- kombinace slov a číslic: GILLETTE MACH 3¹¹².

Za nejcennější ochranné známky jsou považovány fantazijní slova nebo slovní spojení, která nejsou dlouhá a jsou tedy snadno zapamatovatelná, zároveň snadno vyslovitelná a libozvučná v různých jazycích.¹¹³

Ke slovní ochranné známce tvořené jménem autorka doplňuje, že registrace této známky je poměrně běžnou praxí. Právní úprava jména člověka má svá specifika, je upravena v občanském zákoníku a zákoně o ochranných známkách a je proto nutné práva k takovému označení (jménu) posuzovat samostatně a vždy s přihlédnutím k

¹⁰³ KOPCOVÁ, Martina. Blokační a spekulativní ochranné známky. *Právní rozhledy*. 2019, č. 2, s. 54-58.

¹⁰⁴ Pro posouzení, zda se v případě ochranné známky bude jednat o tolerovanou formu zásobní ochranné známky, nebo o blokační či spekulativní známku, se vychází ze dvou kritérií: (ne)existence dobré víry přihlašovatele a úmysl přihlašovatele ochrannou známkou užívat.

¹⁰⁵ Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné: <https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm>

¹⁰⁶ Příloha č. 1 zákona o ochranných známkách.

¹⁰⁷ Ochranná známka EU, č. přihlášky 2822740, zapsána dne 3. 3. 2006.

¹⁰⁸ Ochranná známka EU, vlastník The Boeing Company, č. přihlášky 602656, zapsána dne 7. 8. 2000.

¹⁰⁹ Ochranná známka ČR č. 284194, zapsána dne 25. 9. 2006.

¹¹⁰ Např. ochranná známka ČR „Čedok - Vaše dovolená“ č. 359511, zapsána dne 26. 4. 2017.

¹¹¹ Ochranná známka ČR č. 246295, zapsána dne 26. 8. 2002.

¹¹² Ochranná známka EU, č. přihlášky 949271, zapsána dne 10. 1. 2001.

¹¹³ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 8.

individuálním okolnostem. V případě kolize práv je potřeba upřednostnit ochranu osobnostních práv před právy majetkovými.¹¹⁴

1.6.2. *Obrazová ochranná známka*

Obrazové ochranné známky tvoří druhou nejpočetnější kategorii ochranných známek, pro území České republiky je jich zapsáno celkem 936.552.¹¹⁵ Obrazová ochranná známka je tvořena neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickým prvkem nebo barvou. Může být také tvořena tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků. Tato ochranná známka se vyjádří předložením reprodukce označení, o jehož zápis se žádá, znázorňující veškeré její prvky a případně také barvy, ve formátu JPEG nebo GIF.¹¹⁶

Pokud je ochranná známka barevná, je chráněna pouze v konkrétní barvě nebo kombinaci barev. Černobílé označení může být užíváno ve všech barvách nebo barevných kombinacích. Pokud by si přihlašovatel přál ochránit různé barevné kombinace označení, je nutné podat několik přihlášek ochranných známek pro různá barevná vyhotovení (a samozřejmě zaplatit za každou přihlášku správní poplatek).¹¹⁷

1.6.3. *Prostorová ochranná známka*

Prostorová ochranná známka je tvořena nebo doplněna trojrozměrným tvarem, znázorňujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění. Tuto ochrannou známku je potřeba vyjádřit předložením grafické reprodukce tvaru, zahrnující i obrazy vytvořené počítačem, nebo fotografické reprodukce. Grafická nebo fotografická reprodukce může zahrnovat různé náhledy.¹¹⁸

Zákon o ochranných známkách stanovil, že není možno do rejstříku zapsat „*označení, které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu*“¹¹⁹.

¹¹⁴ KOPCOVÁ, Martina. Jméno člověka jako ochranná známka. *Právní rozhledy*. 2019, č. 23-24, s. 825.

¹¹⁵ Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné: <https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm>.

¹¹⁶ Příloha č. 1 zákona o ochranných známkách.

¹¹⁷ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 177.

¹¹⁸ Příloha č. 1 zákona o ochranných známkách.

¹¹⁹ Ustanovení § 4 písm. e) zákona o ochranných známkách.

Praxe ÚPV vychází ze skutečnosti, že pokud má prostorové označení běžný tvar výrobku (např. zubní kartáček, oválné lékové tablety), nemá rozlišovací způsobilost a není jej možné zapsat do rejstříku ochranných známek.¹²⁰

Byť se jedná o příklad z rozhodovací praxe EUIPO, přihláška ochranné známky společnosti Lindt pro trojrozměrné označení sestávající z tvaru čokoládového králíka s červenou stuhou a zlatým balicím papírem je příkladem přihlášky, která tuto překážku nepřekonal, protože tvar, stuha a zlatý balicí papír byly používány mnoha jinými výrobci a neodkazovaly spotřebitele výhradně na společnost Lindt.^{121,122}

Stejným způsobem EUIPO argumentoval při zrušení prostorové ochranné známky popsané jako „chléb s vyobrazeným srdcem“. EUIPO ve svém rozhodnutí uvedl, že vyobrazený tvar srdce je jednoduchým geometrickým tvarem vyjadřujícím emoce a je používán převážně k propagačním účelům. Používání srdce v pekařství je obvyklé i na trhu a má pochvalný účinek a označení tedy postrádá nezbytný minimální stupeň rozlišovací způsobilosti.¹²³

Nejčastějším typem prostorové ochranné známky je grafická reprodukce lahve.¹²⁴ Příkladem je například ochranná známka „LOBKOWICZ MĚLNÍK ORIGINAL KALAMÁŘ“¹²⁵ s tímto vyjádřením:



Prostorové ochranné známky se často dostávají do kolize s jinými průmyslovými právy, především s průmyslovými vzory. V praxi se jedná o případy, kdy tvar výrobku je

¹²⁰ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 13.

¹²¹ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 24. 5. 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v OHIM*, sp. zn. C 98/11.

¹²² TORREMANS, Paul. *Holyoak and Torremans intellectual property law*. Ninth edition. Oxford: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0-19-883645-2, str. 419.

¹²³ Rozhodnutí Odvolacího senátu EUIPO sp. zn. R 870/2022-5, ze dne 6. 7. 2023.

¹²⁴ Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2024-02-29]. Dostupné: <https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm>

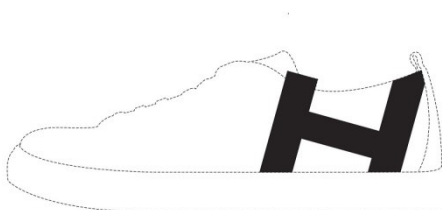
¹²⁵ Ochranná známka ČR č. 377407, zapsána dne 15. 1. 2020.

chráněn jak prostorovou ochrannou známkou, tak průmyslovým vzorem. Důvodem zápisu ochranné známky pro přihlašovatele je, že průmyslový vzor má na rozdíl od ochranné známky omezenou dobu ochrany.¹²⁶

1.6.4. *Poziční ochranná známka*

Poziční ochranná známka je nově zavedena jako samostatná kategorie ochranné známky. Tato ochranná známka je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna. Vyjádří se předložením reprodukce náležitě určujícím pozici ochranné známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků. Prvky, které tvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem je ochranná známka k výrobku připevněna (popis je tedy volitelný, před novelou zákona o ochranných známkách byl popis jednou z povinných náležitostí).^{127,128}

Poziční ochranné známky jsou nejčastěji zapsány pro obuv a oblečení.¹²⁹ Příkladem je ochranná známka patřící italské společnosti HENDERSON S.R.L.¹³⁰ s tímto vyjádřením:



a tímto popisem: Polohová ochranná známka sestává ze dvou rovnoběžných nakloněných pásů vzájemně protnutých kolmým pruhem. Ochranná známka je umístěna na zadní části vnější strany boty. První pruh, vycházející z podrážky, je mírně nakloněn dozadu a ukončen na úrovni jazyka boty. Druhý paralelní pruh je ukončen v horní části paty. Třetí,

¹²⁶ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 14.

¹²⁷ Příloha č. 1 zákona o ochranných známkách.

¹²⁸ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 19.

¹²⁹ Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2024-02-29]. Dostupné: <https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm>

¹³⁰ Ochranná známka EU, č. přihlášky 17437261, zapsána dne 1. 3. 2018.

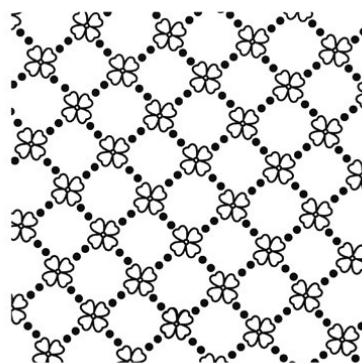
příčný pruh, je propojen s oběma rovnoběžnými pruhy. Přerušovaná čára stanovuje umístění ochranné známky a není její součástí.

1.6.5. Ochranná známka se vzorem

Ochranná známka se vzorem, která je rovněž novou samostatnou kategorií, je tvořena výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují. Tato ochranná známka se vyjádří předložením reprodukce znázorňující opakující se vzor - vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem se tyto prvky pravidelně opakují.¹³¹

Označení musí být dostatečně distinktivní, aby splnilo podmínku rozlišovací způsobilosti. Přílišná složitost ale může být na škodu, protože může působit jako čistě dekorativní zpracování náhodných motivů.¹³²

Příkladem ochranné známky se vzorem je národní ochranná známka č. 373839, která byla do rejstříku zapsána 26. 6. 2019 pro přihlašovatele Ngoc Tinh Dinh s tímto vyjádřením:



1.6.6. Barevná ochranná známka

Barevná ochranná známka je tvořena výlučně barvou bez obrysů nebo výlučně barevnou kombinací bez obrysů. Tuto ochrannou známku je možné vyjádřit předložením reprodukce barvy a jejím označením prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy, nebo předložením reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev

¹³¹ Příloha č. 1 zákona o ochranných známkách.

¹³² Rozsudek Tribunálu ze dne 9. 10. 2002, *Glaverbel v. OHIM (Surface d'une plaque de verre)*, sp. zn. T-36/01, bod 28.

prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy (např. Pantone, RAL, CMYK). Připojit lze rovněž popis uvádějící systematické uspořádání barev.¹³³

Při posuzování rozlišovací způsobilosti je nutné rozlišovat mezi základními barvami, které musí zůstat dostupné každému s ohledem na jejich omezený počet (aby nebyl příliš omezen přístup k barvám i pro jiné podnikatele), a přesně vymezeným odstínem dané barvy. Pouze tento speciální odstín bude možné zapsat jako ochrannou známku.¹³⁴

V České republice bylo doposud zaregistrováno 7 národních barevných ochranných známek, první z nich byla ochranná známka společnosti Vodafone Czech Republic a.s.¹³⁵, s barvou Pantone 485 C a tímto vyjádřením:



1.6.7. Zvuková ochranná známka

Zvuková ochranná známka je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků. Jako přílohu přihlášky této ochranné známky musí přihlašovatel předložit předložením audionahrávku reprodukcující zvuk (mp3) nebo notový zápis přesně zachycující zvuk (JPEG).¹³⁶

Jednou ze zvukových ochranných známek je znělka Nokia¹³⁷, která je v rejstříku ochranných známek vyjádřena takto:



¹³³ Příloha č. 1 zákona o ochranných známkách.

¹³⁴ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 19.

¹³⁵ Ochranná známka ČR č. 304707, zapsána dne 20. 3. 2009.

¹³⁶ Příloha č. 1 zákona o ochranných známkách.

¹³⁷ Ochranná známka EU č. přihlášky 17265356, zapsána dne 30. 1. 2018.

1.6.8. Pohybová ochranná známka

Pohybová ochranná známka je tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce. Tuto ochrannou známku je potřeba vyjádřit předložením videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Jsou-li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doprovázeny popisem vysvětlujícím jejich pořadí.¹³⁸

Tato ochranná známka nemůže být vyjádřena zvukem, v tomto případě by se jednalo o multimediální ochrannou známku.

V České republice je v současné době zaregistrováno osm pohybových ochranných známek, z nichž první byla zaregistrována paní JUDr. Věrou Škvorovou¹³⁹ a druhá ŠKODA AUTO a.s.¹⁴⁰

1.6.9. Multimediální ochranná známka

Multimediální ochranná známka je novým druhem ochranné známky zavedeným novelou účinnou od 1. 1. 2019. Tato ochranná známka je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku a vyjádří se předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku.¹⁴¹

V České republice byly zaregistrovány tři národní multimediální ochranné známky, přičemž prvenství patří ochranné známce společnosti Proton Therapy Center Czech s.r.o.¹⁴²

1.6.10. Holografická ochranná známka

Holografická ochranná známka je tvořena prvky s holografickými znaky. Tuto ochrannou známku je potřeba vyjádřit předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.¹⁴³

V České republice jsou v současné době zaregistrovány pouze dvě holografické ochranné známky.

¹³⁸ Příloha č. 1 zákona o ochranných známkách.

¹³⁹ Ochranná známka ČR č. 377070, zapsána dne 27. 12. 2019.

¹⁴⁰ Ochranná známka ČR č. 383541, zapsána dne 6. 1. 2021.

¹⁴¹ Příloha č. 1 zákona o ochranných známkách.

¹⁴² Ochranná známka ČR č. 381910, zapsána dne 25. 3. 2020.

¹⁴³ Příloha č. 1 zákona o ochranných známkách.

1.6.11. Jiná ochranná známka

Zákon o ochranných známkách poskytuje výrazný prostor pro označení, které nespadá do žádné z taxativně stanovených kategorií. Jinou ochrannou známkou je možné vyjádřit v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, za předpokladu, že ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkovu ochranné známky. Vyjádření může být doplněno popisem.¹⁴⁴

U ÚPV není zapsána žádná národní jiná ochranná známka. Jako příklad jiné ochranné známky je proto uvedena ochranná známka Evropské unie, č. přihlášky 16120561, jejímž vlastníkem je Facebook, Inc. Ochranná známka byla zapsána 10. 7. 2017 a obsahuje obrazové vyjádření, popis barev a také popis.

Vyjádření:



Popis barev: *Modrá; Bílá.*

Popis: *Ochranná známka je pohybová sekvence, která znázorňuje proces od 1. ruky v rovnoběžné poloze s gestem zdviženého palce, který je k ruce v úhlu 90 stupňů, k 2. ruce, která nepatrně opustí rovnoběžnou pozici a jejíž palec se vzhledem k ruce ocitne v úhlu 45 stupňů, po 3. ruku, která se pohne dále pod rovnoběžnou úroveň a jejíž zdvižený palec už vzhledem k ruce svírá úhel menší než 45 stupňů, dále k 4. ruce, která učiní prudký pohyb směrem vzhůru, nad původní pozici popsanou v kroku 1 a skončí nad úrovní rovnoběžky, se zdviženým palcem v úhlu 60 stupňů dále k 5. ruce, která zůstává ve stejné pozici jako v kroku 4, ale jejíž palec svírá plný 90 stupňový úhel po 6. ruku, která se posune zpět do pozice číslo 1, načež se celá sekvence opakuje.*

1.6.12. Certifikační ochranná známka

Tento druh ochranné známky byl do českého právního řádu zaveden novelou účinnou od 1. 1. 2019 v návaznosti na harmonizační směrnici EU.

¹⁴⁴ Příloha č. 1 zákona o ochranných známkách.

Certifikační ochranná známka je ochranná známka, „*kteřa je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou*“¹⁴⁵. Certifikační ochranné známky slouží pro označení výrobků nebo služeb pocházejících od různých subjektů, která splňují společná certifikační kritéria a odlišují tak výrobky a služby od výrobků/služeb, která tato kritéria nespĺňují. Splnění požadovaných kritérií potvrzuje certifikační autorita, která je vlastníkem certifikační ochranné známky a která zároveň uděluje povolení k užívání certifikační ochranné známky.¹⁴⁶

Podnikatel tedy může užívat certifikační ochrannou známku zároveň s jeho individuální ochrannou známkou, čímž dosáhne individualizace svých produktů a odlišení od produktů jiných uživatelů certifikační známky.¹⁴⁷

Účelem certifikační ochranné známky je sdělení veřejnosti, že výrobky nebo služby opatřené touto známkou splňují určité vlastnosti (např. požadavky na materiál, způsob výroby, kvalitu apod.), které nezaujatá třetí osoba otestovala a může potvrdit pravdivost takového tvrzení.¹⁴⁸

Základní funkcí certifikační ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby vykazující určitou vlastnost od výrobků nebo služeb, u nichž nebyla taková vlastnost ověřena a potvrzena nezávislou certifikační autoritou, slouží tedy k rozlišení kvality, bezpečnosti a jiných vlastností výrobků nebo služeb. Výsledkem užití certifikační ochranné známky je zvýšení důvěry zákazníků v označené výrobky nebo služby.¹⁴⁹

Hlavním přínosem těchto ochranných známek je maximální transparentnost procesu, jelikož nárok na ně i postup pro jejich získání jsou veřejně kodifikovány v rejstřících ochranných známek, je odbourána možnost libovůle nebo diskriminace ze strany udělovajícího, jsou předem známy finanční podmínky užití a není stanoven limit na počet souhlasů k užití.¹⁵⁰

¹⁴⁵ Ustanovení § 40a odst. 1. zákona o ochranných známkách.

¹⁴⁶ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 313.

¹⁴⁷ BOHÁČEK, Martin. Certifikační ochranná známka v ČR i v nové úpravě EU. In: CHALUPA, Rudolf a Jan HUŠEK. *Obchodní právo: časopis pro obchodněprávní praxi*. Praha: Prospektrum, 2016, 25(2). ISSN 12108278, str. 446.

¹⁴⁸ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 314.

¹⁴⁹ *Ibid.*, str. 315.

¹⁵⁰ DOBŘIČHOVSKÝ, Tomáš. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: europeizace českého práva duševního vlastnictví - harmonizační změny v legislativě a výkladu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2017. ISBN 978-80-87975-75-6, str. 79. Autorem příslušné kapitoly je Jiří Jirsa.

Je důležité, že označení musí být jako certifikační označeno již při podání přihlášky ochranné známky. O zápis certifikační ochranné známky může od 1. 1. 2019 požádat ten, kdo je způsobilý k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, a zároveň nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány. Může se tedy jednat o právnickou i fyzickou osobu i např. o organizační složku státu.¹⁵¹

Z definice certifikační ochranné známky vyplývá, že z jejího vlastnictví je vyloučen výrobce zboží nebo poskytovatel služeb, pro které se tato ochranná známka bude používat. Důvodem je, že vlastníkem by měla být nezávislá certifikační autorita, která bude ověřovat, zda určité výrobky nebo služby splňují stanovené standardy.

Přihláška certifikační ochranné známky má stejnou formu jako přihláška individuální ochranné známky, rozdílem je, že k přihlášce musí být přiložena pravidla pro užívání certifikační ochranné známky. Náležitosti pravidel pro užívání certifikační ochranné známky jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona o ochranných známkách. Pravidla musí, kromě obecných náležitostí přihlášky, obsahovat:

- *prohlášení, že přihlašovatel splňuje požadavky stanovené v § 40a odst. 2,*
- *vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikační ochrannou známkou certifikovány, například materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalita nebo přesnost,*
- *podmínky užívání certifikační ochranné známky, včetně sankcí,*
- *osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku,*
- *způsoby testování vlastností výrobků nebo služeb a dohlížení na užívání certifikační ochranné známky.*¹⁵²

Je zcela na přihlašovatelem, aby zvolil certifikované vlastnosti, které testuje a osvědčuje v rámci své činnosti, a které má certifikovaná ochranná známka osvědčovat. Jeho oprávnění je limitováno pouze dobrými mravy a veřejným pořádkem.¹⁵³

V případě, že by došlo ke změně pravidel pro užívání certifikační ochranné známky, její vlastník je povinen Úřad průmyslového vlastnictví informovat a změny pravidel předložit. Změny pravidel se za splnění podmínek zapíší do rejstříku, přičemž účinnosti změny nabývají dnem zápisu do rejstříku.¹⁵⁴

¹⁵¹ Ustanovení § 40a odst. 2. zákona o ochranných známkách.

¹⁵² Příloha č. 2 zákona o ochranných známkách.

¹⁵³ Ustanovení § 40 b odst. 3 písm. b) zákona o ochranných známkách.

¹⁵⁴ Ustanovení § 40c zákona o ochranných známkách.

Pro certifikační ochranné známky obdobně platí ustanovení hlav I až VIII a X a XI zákona o ochranných známkách, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.¹⁵⁵

Certifikační ochranná známka tedy představuje záruku, že určité výrobky a služby budou mít konkrétní stanovené vlastnosti. Je zárukou toho, že výrobky a služby, pro které je zaregistrována, splňují kritéria stanovená v pravidlech užívání ochranné známky. Za kontrolu splnění kritérií odpovídá vždy vlastník certifikační ochranné známky.¹⁵⁶

Na rozdíl od kolektivní známky nejsou certifikační ochranné známky vyhrazeny pouze pro členy nějakého sdružení výrobců, ale může je používat jakýkoliv výrobce, který splní normy stanovené pro jeho výrobky.¹⁵⁷

Typickým příkladem certifikační ochranné známky je tzv. vlněná pečeť společnosti Woolmark. Woolmark je nezisková organizace v oblasti produkce a zpracování vlny. Pouze výrobci, kteří splňují přísné standardy kvality společnosti Woolmark mohou na svých produktech používat tuto certifikační známku. Woolmark i po udělení certifikace důsledně sleduje dodržování požadovaných standardů kvality.^{158,159}

Jako certifikační ochranné známky České republiky byly doposud zapsány čtyři ochranné známky, oproti tomu ke dni 2. 3. 2024 bylo registrováno 424 certifikačních ochranných známek EU.¹⁶⁰

V České republice kritéria pro certifikační ochrannou známku splňuje například ochranná známka KLASA. Tato ochranná známka patří Ministerstvu zemědělství ČR a je v rejstříku ochranných známek zapsána jako individuální ochranná známka kombinovaná¹⁶¹. Označení KLASA je za splnění přesně stanovených podmínek Ministerstvem zemědělství ČR udělována od roku 2003 na potravinářské a zemědělské výrobky. Dle metodiky pro udělování značky KLASA výrobek musí vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují přidanou hodnotu výrobku a jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům na trhu. Logo KLASA umístěné na obalech

¹⁵⁵ Ustanovení § 40a odst. 3 zákona o ochranných známkách.

¹⁵⁶ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 25.

¹⁵⁷ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 6.

¹⁵⁸ Woolmark: About us. Woolmark [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://www.woolmark.com/about/>.

¹⁵⁹ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 21-22.

¹⁶⁰ Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné: <https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm>.

¹⁶¹ Ochranná známka České republiky č. 261321, zapsaná dne 3. 6. 2003, ochranná známka České republiky č. 261310, zapsaná dne 3. 6. 2003, ochranná známka České republiky č. 291167, zapsaná dne 5. 6. 2003, ochranná známka České republiky č. 269290, zapsaná dne 28. 4. 2004.

výrobků tak pomáhá zákazníkům v orientaci při jejich nákupu. Značka se uděluje na dobu 3 let, poté může být právo jejího užívání prodlouženo.¹⁶²

1.6.13. Kolektivní ochranná známka

Cílem zavedení kolektivní ochranné známky bylo umožnit členům nebo společníkům zájmových sdružení osob přihlásit společnou ochrannou známku, kterou jednotliví členové nebo společníci sdružení budou moci používat v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o užívání této ochranné známky.¹⁶³

Dle zákona o ochranných známkách je kolektivní ochrannou známkou taková „ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob“¹⁶⁴. Podmínky užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí za jejich porušení jsou stanoveny písemnou smlouvou o užívání kolektivní ochranné známky, kterou uzavřou všichni členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení.¹⁶⁵ Vzhledem k povaze kolektivní ochranné známky nemůže být tato známka předmětem licence.¹⁶⁶

Ochranná známka musí být označena jako kolektivní již při podání přihlášky, pozdější změna není možná. Vlastníkem kolektivní ochranné známky je vždy právnická osoba, přičemž případná pluralita přihlašovatelů není vyloučena.¹⁶⁷ Vlastník sám o sobě nemá právo kolektivní ochrannou známku užívat, toto právo je svěřeno výlučně jeho členům. Práva vlastníka tak spočívá v právech zabraňovacích.¹⁶⁸

Dle znění zákona může přihlašovatelem kolektivní ochranné známky být zejména spolek výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, jakož i právnické osoby veřejného práva. Vzhledem k užití slova „zejména“ se jedná o demonstrativní výčet a přihlášku tedy může podat i právnická osoba jiného druhu, než vymezená v tomto odstavci. Z povahy věci se nemůže jednat o jakoukoliv právnickou osobu, vyloučeny jsou například právnické osoby bez osobního základu (fundace a ústavy). Novelou zákona o ochranných známkách bylo zároveň stanoveno, že právnická osoba přihlašující kolektivní

¹⁶² Metodika pro udělování značky „KLASA“, eKLASA [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://www.eklasa.cz/uploads/asset/klasa-2020-metodika.pdf>.

¹⁶³ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 82-83.

¹⁶⁴ Ustanovení § 35 odst. 1 zákona o ochranných známkách.

¹⁶⁵ Ustanovení § 35 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

¹⁶⁶ Ustanovení § 39 zákona o ochranných známkách.

¹⁶⁷ Ustanovení § 35 odst. 1 a 2 zákona o ochranných známkách.

¹⁶⁸ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 293.

ochrannou známku musí mít právní osobnost a svéprávnost podle příslušných právních předpisů.¹⁶⁹

Nabízí se zde otázka, jak budeme nahlížet na kolektivní ochranné známky zapsané před účinností novely zákona, jejichž vlastníkem je společnost bez právní subjektivity. Zákon tuto problematiku neupravuje, v přechodných ustanoveních zákona č. 286/2018 Sb. je pouze zavedena lhůta 12 měsíců pro doložení smlouvy o užívání, přičemž po marném uplynutí této lhůty se na kolektivní ochrannou známku bude pohlížet jako na individuální ochrannou známku ve spoluvlastnictví.¹⁷⁰ Autorka je toho názoru, že po uplynutí stanovené lhůty k odstranění nedostatků kolektivních ochranných známek, bude nutno kolektivní ochrannou známku vlastněnou společností bez právní subjektivity považovat za individuální ochrannou známku.

Není vyžadováno, aby výrobci, producenti, poskytovatelé nebo obchodníci, kteří jsou členy sdružení, které je majitelem kolektivní ochranné známky, byli součástí stejné skupiny společností, která vyrábí nebo poskytuje výrobky nebo služby pod jedinou kontrolou. Členové takového sdružení mohou být soutěžiteli, z nichž každý užívá kolektivní ochrannou známku informující o jeho členství v uvedeném sdružení a zároveň individuální ochrannou známku informující o totožnosti původu jeho výrobků nebo služeb.¹⁷¹

Pro kolektivní ochranné známky platí obdobně obecná ustanovení zákona, ustanovení o účincích ochranné známky, užívání ochranné známky, o ochranné známce jako předmětu vlastnictví, její přihlášce, řízení o přihlášce, době platnosti a obnově zápisu, vzdání se práv k ochranné známce, její zrušení a neplatnosti a obdobně se použijí také obecná ustanovení o řízení před ÚPV a týkajících se vztahů k zahraničí.¹⁷²

Při posouzení rozlišovací způsobilosti kolektivní ochranné známky je potřeba vycházet ze specifických funkcí tohoto typu ochranné známky. Na rozdíl od individuální ochranné známky není funkcí ochranné známky kolektivní informovat spotřebitele o totožnosti původu výrobků nebo služeb, pro které je zapsána. Nejde tedy primárně o poskytnutí záruky spotřebiteli, že všechny výrobky nebo služby pochází od jediného

¹⁶⁹ Ibid., str. 294.

¹⁷⁰ Článek II. zákona č. 286/2018 Sb.

¹⁷¹ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 12. 2019, *Der Grüne Punkt v. EUIPO*, sp. zn. C-143/19 P, bod 54.

¹⁷² Ustanovení § 35 odst. 3 zákona o ochranných známkách.

subjektu.¹⁷³ Rozlišovací způsobilost musí být chápána jako způsobilost rozlišit výrobky nebo služby osob, které jsou spojeny v určitém sdružení, nikoliv jako individualizace.¹⁷⁴

Účel kolektivní ochranné známky spočívá v deklaraci členství jejího uživatele v určitém sdružení nebo svazu, čímž se kolektivní ochranná známka odlišuje od individuální, jejíž funkcí je zejména informovat spotřebitele o totožnosti původu výrobků a služeb.¹⁷⁵

Podstatný rozdíl mezi individuální a kolektivní ochrannou známkou je také v právních aspektech nakládání a rozhodování o jejich osudu. Nakládat s kolektivní ochrannou známkou je oprávněn pouze její vlastník. Zda a jakým způsobem se na tomto budou podílet samotní uživatelé, stanoví zakladatelské právní jednání vlastníka. V případě individuální ochranné známky se na formování vůle směřující k právnímu nakládání s ochrannou známkou podílejí všichni spoluvlastníci.¹⁷⁶

Od certifikační ochranné známky se liší tím, že zatímco kolektivní ochranná známka deklaruje členství v určitém společenství, certifikační se zaměřuje na deklaraci jakosti výrobků nebo služeb ve smyslu dodržování výrobních standardů, pro které je udělena certifikace.¹⁷⁷

Ke dni 2. 3. 2024 je pro území České republiky u ÚPV zapsáno pouze 1.711 kolektivních ochranných známek, v porovnání s celkovým počtem ochranných známek se jedná o velmi malé číslo. Při porovnávání je ale třeba si uvědomit, že na rozdíl od individuální ochranné známky, kterou užívá pouze jeden subjekt, kolektivní ochrannou známkou využívá více subjektů na trhu současně.¹⁷⁸

1.7. Rozlišovací způsobilost

Rozlišovací způsobilost je *vlastnost, která činí předmět, jenž je chráněn, jedinečně identifikovatelným mezi výrobky a službami, pro které je přihlašován*¹⁷⁹.

¹⁷³ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 12. 2019, *Der Grüne Punkt v. EUIPO*, sp. zn. C-143/19 P, bod 53.

¹⁷⁴ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 300.

¹⁷⁵ *Ibid.*, str. 292.

¹⁷⁶ *Ibid.*, str. 293.

¹⁷⁷ *Ibid.*, str. 293.

¹⁷⁸ Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné: <https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm>.

¹⁷⁹ HORÁČEK, Roman, JIŘÍ MACEK a EVA BISKUPOVÁ. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 2. díl. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice Judikatura. ISBN 978-80-7400-375-2, str. 518.

Interpretace a aplikace institutu rozlišovací způsobilosti vyvolává spory nejen v doktríně, ale zejména v rozhodovací praxi. S tímto institutem jsou zejména spjaty spory a obtíže při určení, zda předmětné označení má v daném případě dostatečný stupeň rozlišovací způsobilosti, aby mohlo být zapsáno jako ochranná známka.¹⁸⁰

Posouzení rozlišovací způsobilosti je subjektivní kategorií a v některých případech je velmi obtížné odhadnout, zda bude ze strany ÚPV rozlišovací způsobilost označení shledána jako dostatečná. Ze své praxe advokátky je autorka v souvislosti s registrací ochranných známek přesvědčena, že kritérium rozlišovací způsobilosti se v průběhu posledních let ze strany ÚPV (a také EUIPO) zpřísňuje. Autorka tento názor zakládá také na srovnání zamítnutých přihlášek se zapsanými ochrannými známkami z databáze EUIPO a ÚPV.

1.7.1. Definice a typy rozlišovací způsobilosti

Dle právní teorie existují dva typy rozlišovací způsobilosti - rozlišovací způsobilost vrozená (tzv. inherentní) a rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku.¹⁸¹

Rozlišovací způsobilost vrozená znamená, že označení přihlašované jako ochranná známka, je rozlišující jako takové – obsahuje tedy *per se* elementární pojmový znak definice ochranné známky a bez dalšího je plně způsobilá k zápisu do rejstříku ochranných známek. Toto označení je způsobilé samo o sobě rozlišit obchodní původ nárokovaných výrobků a služeb.¹⁸²

Ovšem i označení, které nemá vrozenou rozlišovací způsobilost, může být zapsáno do rejstříku ochranných známek. Přihlašovatel v tomto případě musí prokázat, „že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost“¹⁸³. Tento typ rozlišovací způsobilosti je označován jako rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku či jako tzv. příznačnost nebo vžitost. V praxi tedy ačkoliv přihlašované označení

¹⁸⁰ ČERMÁK, K.: Rozlišovací způsobilost ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví*. 2000, Vol. 10, n. 3-4, str. 57-64. ISSN 0862-8726, str. 22-23.

¹⁸¹ ZDVIHALOVÁ, Martina. Nabytí rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky a Evropské unie. In: *Průmyslové vlastnictví 1/2019*. Praha. Dostupné z: https://upv.cz/cs/publikace/casopis-prumyslove-vlastnictvi/elektronicka_verze_2015/archiv.html. ISSN 2336-7199, str. 73.

¹⁸² *Ibid.*, str. 73.

¹⁸³ Ustanovení § 5 zákona o ochranných známkách.

postrádá vnitřní přihlašovací způsobilost ve vztahu k výrobkům a službám, v důsledku výrazného nebo dlouhodobého užívání na daném trhu ji může získat – užíváním v obchodním styku se tedy označení stalo způsobilé individualizovat obchodní původ zapisovaných výrobků a služeb.¹⁸⁴

Institut rozlišovací způsobilosti není v zákoně o ochranných známkách výslovně vymezen. V zákoně je v ustanovení § 4 písm. b) jako důvod pro zamítnutí ochrany uvedeno, že se do rejstříku nezapíše označení, které nemá rozlišovací způsobilost.¹⁸⁵ Definici rozlišovací způsobilosti lze extenzivním výkladem dovodit z ustanovení § 1 zákona o ochranných známkách. Rozlišovací způsobilost tedy znamená způsobilost odlišit výrobky nebo služby od jedné osoby od výrobků nebo služby jiné osoby. Tuto definici potvrdil rovněž Nejvyšší správní soud, který judikoval, že „*se nejedná o „pouhou“ funkci ochranné známky, ale schopnost rozlišit výrobky či služby pocházející od různých výrobců (poskytovatelů) je přímo pojmový znakem ochranné známky.*“¹⁸⁶

V praxi to tedy znamená, že označení, které nemá vrozenou rozlišovací způsobilost, označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby nebo poskytnutí služby nebo k označení jejich jiných vlastností, a označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, může být zapsáno do rejstříku ochranných známek pouze pokud přihlašovatel prokáže získání rozlišovací způsobilosti před zápisem do rejstříku, a to užíváním v obchodním styku ve spojitosti s nárokovanými výrobky nebo službami přihlašovatele.¹⁸⁷

Přihlašovatel může prokázat užívání označení jakýmikoliv důkazy svědčícími v jeho prospěch, například objednávkami, korespondencí odběratelů, ceníky, fakturami, katalogy, inzercí, firemním profilem, ročenkami, průzkumem veřejného mínění, případně i svědectvím nebo čestnými prohlášeními třetích osob.¹⁸⁸

V praxi se často přihlašovatelé snaží prokázat užívání označení registrací označení jako doménového jména. Toto nelze pokládat za prokázání skutečného užívání, neboť

¹⁸⁴ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 97.

¹⁸⁵ Ustanovení § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách.

¹⁸⁶ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, č.j. 4 As 1/2008-220.

¹⁸⁷ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 100.

¹⁸⁸ *Ibid.*, str. 121.

neprokazuje, do jaké míry je označení rozšířené v povědomí veřejnosti, pro jaké výrobky a služby je používáno, ani po jakou dobu přihlašovatel označení užívá.¹⁸⁹

1.7.2. Posuzování rozlišovací způsobilosti

Posouzení, zda přihlašovaná ochranná známka má či nemá rozlišovací způsobilost, je správním uvážením.¹⁹⁰ Správní orgán dbá na to, aby přijaté rozhodnutí bylo v souladu s veřejným zájmem a odpovídalo okolnostem daného případu a na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.¹⁹¹

Dle právního názoru ÚPV je rozlišovací způsobilost označení vždy nutné posuzovat ve vztahu ke konkrétním výrobkům a/nebo službám, pro které je označení přihlašováno. ÚPV rovněž uvedl, že je nutno vzít v úvahu dojem, jakým označení jako celek působí s přihlédnutím k povaze přihlašovaných výrobků a/nebo služeb.¹⁹² I když samostatně zkoumané prvky mohou samy o sobě rozlišovací způsobilost postrádat, ve vzájemné kombinaci ji vykazovat mohou.¹⁹³

Hlediskem při posuzování rozlišovací způsobilosti je, zda průměrný spotřebitel rozezná na trhu výrobky a/nebo služby z určitého obchodního zdroje. Průměrný spotřebitel, s průměrnou pamětí a průměrným smyslem pro detail, se při koupi výrobků nebo objednání služeb rozhoduje dle informací uvedených na výrobcích nebo reklamách, a proto je rozhodné, zda výrobky a/nebo služby od sebe rozezná.¹⁹⁴ Pojem „průměrný spotřebitel“ není v zákoně o ochranných známkách definován, dokážeme jej však dovodit z ustálené judikatury, kdy je za průměrného spotřebitele považován současný nebo potenciální spotřebitel daného druhu zboží a/nebo služby, pro které se přihlašované označení užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží a/nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy zabývající se daným druhem zboží a/nebo služeb, pro které se přihlašované označení užívá.¹⁹⁵

¹⁸⁹ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-36-6, str. 90.

¹⁹⁰ Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č.j. 6 A 25/98. In HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 26.

¹⁹¹ Ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu.

¹⁹² JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 101.

¹⁹³ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 15. 9. 2005, *BioID v. OHIM*, sp. zn. C-37/03, bod 29.

¹⁹⁴ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 102.

¹⁹⁵ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-151565 ze dne 1. 6. 2004.

Průměrného spotřebitele je vždy potřeba vymežit vzhledem k charakteru přihlašovaných výrobků a/nebo služeb. V případě zboží běžné potřeby (například potraviny, elektronika, oblečení, apod.) lze průměrného spotřebitele ztotožnit s širokou veřejností. Za této situace není vyžadována vyšší odbornost, specializace nebo informovanost spotřebitele. V případě neobvyklých produktů a/nebo služeb, které jsou produkovány/poskytovány jen výjimečně (např. vysoce odborné přístroje v lékařském odvětví), nelze průměrného spotřebitele ztotožnit s širokou veřejností.¹⁹⁶ Hledisko průměrného spotřebitele vychází ze spotřebitele, „*který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory*“¹⁹⁷.

Průměrný spotřebitel byl rovněž definován z hlediska jazyka použitého v přihlašovaném označení. ÚPV ve svém rozhodnutí stanovil, že slovní prvek v anglickém jazyce ve znění „MATCHES“ je pro svoji četnost používání známý i běžnému spotřebiteli v České republice s průměrnou znalostí anglického jazyka. ÚPV rovněž uvedl, že je potřeba brát v úvahu, že v současné době je znalost anglického jazyka v České republice již značně rozšířena a přihlašovatel si dané označení pro pomůcky k rozlišení ohně nemůže přivlastňovat.¹⁹⁸

V návaznosti na výše uvedené lze shrnout, že ÚPV posuzuje ve vztahu k průměrnému českému spotřebiteli anglické výrazy z hlediska jejich rozlišovací způsobilosti obdobně jako výrazy v českém jazyce. V úvahu při tom ÚPV bere povahu výrobků a/nebo služeb a okruh spotřebitelům, kterým jsou určeny.¹⁹⁹

Definici průměrného spotřebitele vymežil také Nejvyšší správní soud, který uvedl, že osobu průměrného spotřebitele je nutné vykládat nikoliv zúženým (restriktivním) výkladem, ale výkladem extenzivním, aby tento pojem zahrnoval co nejširší okruh dotčených osob. Důvodem je smysl ochranných známek, které představují jeden z nejučinnějších prostředků, jak výrobky a/nebo služby daného podnikatele dostat do povědomí co nejširšího okruhu spotřebitelů.²⁰⁰

Stejně k problematice rozlišovací způsobilosti přistupuje také EUIPO. Pro praxi zajímavý případ byl v nedávné době rozhodován ze strany EUIPO, který ve svém rozhodnutí zamítl přihlášku obrazové ochranné známky EU, která zobrazovala tvář

¹⁹⁶ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 103.

¹⁹⁷ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2007, č.j. 32 Odo 229/2006.

¹⁹⁸ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-164305 ze dne 18. 8. 2004.

¹⁹⁹ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 104.

²⁰⁰ Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2006, č.j. 5 A 59/2002-47.

nizozemské modelky Puck Schrover. EUIPO dospěl k závěru, že přihlašovatel neprokázal rozlišovací způsobilost ochranné známky a také že ochranná známka nedisponuje žádným zapamatovatelným či nápadným prvkem, který by jí dodal minimální úroveň odlišnosti. EUIPO ve svém rozhodnutí uvedl zásadní sdělení, že zápis obličeje jako ochranné známky je možný. Zásadní však je, aby zobrazený obličej měl dominantní nebo rozlišovací znaky, tedy např. nos Barbry Streisand nebo vlasy Donalda Trumpa.²⁰¹

1.7.3. Rozlišovací způsobilost dle druhu ochranné známky

Obecně řečeno, nedostatek rozlišovací způsobilosti má takové označení, které tvoří pouze písmena, číslice, značky, nebo pouhé vyobrazení výrobků vžitých pro tento typ výrobků, běžný obal výrobku nebo pouze běžné geometrické obrazce, přímky, čáry apod. Toto označení by bylo možné do rejstříku zapsat, pouze bude-li výrazně graficky zpracováno.²⁰²

V souvislosti s rozlišovací způsobilostí se obvykle, v souladu s ustálenou judikaturou, rozlišuje několik kategorií označení:

1.7.3.1 Fantazijní označení

Tato označení jsou tvořena zejména slovy, obrázky nebo symboly a definuje je, že byla vytvořena výlučně pro účely ochranné známky, neboť ze sémantického pohledu nemají žádný jazykový význam ani vazbu na přihlašované výrobky a/nebo služby. Tato označení mají vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti, jsou tzv. inherentně distinktivní neboli přirozeně rozlišitelná.²⁰³ Aby se tato ochranná známka zapsala do povědomí veřejnosti, je zpravidla potřeba vynaložit značné náklady na reklamu, tento typ ochranné známky požívá silné právní ochrany.²⁰⁴ Příkladem této kategorie je ochranná známka „KODAK“ nebo „Orion“.

²⁰¹ Rozhodnutí EUIPO ve věci přihlášky ochranné známky č. 18864324 ze dne 15. 9. 2023.

²⁰² HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 19.

²⁰³ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Opak. cit., str. 49.

²⁰⁴ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 18.

1.7.3.2 *Arbitrární označení*

O arbitrární označení se jedná v případě obvyklých slov užívaných v běžném jazyce, která však nemají žádný jazykový význam ve spojitosti s přihlašovanými výrobky a/nebo službami (tj. pro tyto výrobky a služby se jedná o čistě fantazijní označení).²⁰⁵

1.7.3.3 *Sugestivní označení*

Toto označení není fantazijní, vyvolává asociaci mezi výrobky a jejich vlastnostmi, původem nebo povahou, ale není skutečně popisné a je tedy možné jej zapsat jako ochrannou známku.²⁰⁶ Příkladem může být například ochranná známka „JEANS“ pro pletací přize.

1.7.3.4 *Popisná označení*

Je-li označení výlučně popisné, postrádá rozlišovací způsobilost a nemůže být zapsáno do rejstříku jako ochranná známka.²⁰⁷ Příkladem jsou označení tvořená pouze údaji o místě, času, způsobu výroby, druhu, vlastnosti, jakosti, množství a ceně nebo určení výrobků (například „EXTRA-DRY“) nebo označení tvořená údaji pochvalného charakteru (např. „PRIMA“). Do rejstříku nelze zapsat ani označení obsahující údaj o výchozí surovině (např. „AURIT“).²⁰⁸

Zda je označení popisné nebo sugestivní je potřeba vždy zkoumat ve vztahu ke konkrétnímu označení a výrobkům a/nebo službám, pro které je přihlašováno. Například označení „APPLE“ nelze jako ochrannou známku zapsat pro pěstitele jablek, ve vztahu k elektronice má však vysokou rozlišovací způsobilost, to stejné platí pro označení „CAMEL“, které má ve vztahu k cigaretám vysokou rozlišovací způsobilost.²⁰⁹ Například také výlučný údaj o zeměpisném původu výrobku nebo služby je zápisu-schopný v případě, že je ve vztahu k původu výrobku nebo služby čistě fantazijní, příkladem může být ochranná známka „Sahara“ pro sušenky nebo „Arctic“ pro motorový olej.²¹⁰

²⁰⁵ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Opak. cit., str. 50.

²⁰⁶ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 18.

²⁰⁷ Pokud přihlašovatel prokáže, že označení získalo užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost, bude možné označení zapsat do rejstříku ochranných známek.

²⁰⁸ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 19.

²⁰⁹ *Ibid.*, str. 18.

²¹⁰ JAKL, Ladislav. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. Opak. cit., str. 122.

Popisné prvky ochranné známky mají obecně nízkou rozlišovací způsobilost.²¹¹ Obecně lze shrnout, že pokud průměrný spotřebitel bude označení vnímat výlučně jako údaj o vlastnostech přihlašovaných výrobků a/nebo služeb, bude se jednat o popisné označení. Pokud bude průměrný spotřebitel naopak označení vnímat výlučně jako údaj o obchodním původu přihlašovaných výrobků a/nebo služeb, bude se jednat o označení s rozlišovací způsobilostí, které bude způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek.

K zamítnutí přihlášky ochranné známky postačí, aby označení mělo popisný charakter pouze v části EU, jako tomu bylo v případě zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky „EMMENTALER“ s ohledem na to, že toto označení má popisný charakter v Německu - relevantní německá veřejnost bezprostředně chápe označení „EMMENTALER“ jako označení popisující druh sýra.²¹²

1.7.3.5 Generická (druhov)á označení

Jedná se o označení, které vymezuje kategorii nebo typ, k němuž výrobek náleží (např. ležák, nábytek, boty). Druhov)é označení může užívat každý, a proto se nemůže pro svou všeobecnost stát ochrannou známkou. Slovo z obecné slovní zásoby nemůže být ochrannou známkou, přestože se jedná o slovo používané a známé mezi odborníky v oboru²¹³.²¹⁴ Naopak ochranná známka se může stát druhov)ým označením, pokud všeobecným užíváním bez obrany ze strany jejího vlastníka, natolik zevšeobecní, že ztratí charakter ochranné známky.²¹⁵ Druhov)é označení musí mít k dotčeným výrobkům nebo službám dostatečně přímý a konkrétní vztah, aby relevantní veřejnost mohla okamžitě a bez přemýšlení poskytnout popis dotčených výrobků a/nebo služeb nebo některé z jejich vlastností.²¹⁶

U označení tvořených názvem domény ve tvaru www.abc.cz je nutno z hlediska rozlišovací způsobilosti posuzovat pouze část „abc“. Prvek „www“ nemá vypovídající hodnotu a veřejností nebude vnímán jako rozlišující s ohledem na to, že naprosto většina

²¹¹ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 57.

²¹² Rozsudek Tribunálu ze dne 24. 5. 2023, *Emmentaler Switzerland v EUIPO (EMMENTALER)*, sp. zn. T-2/21.

²¹³ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-156515/17 ze dne 17. 10. 2003.

²¹⁴ HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. Praha: Beck, 2007. Beckova edice Judikatura. ISBN 978-80-7179-537-7, str. 56-59.

²¹⁵ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Opak. cit., str. 52.

²¹⁶ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2014, č.j. 2 As 127/2012 – 43.

internetových adres tento prvek obsahuje. Prvek „cz“ již obsahuje informaci vyšší hodnoty, ale vzhledem k tomu, že v České republice je většina domén registrována s tímto prvkem, nebude také považován za rozlišující. Z pohledu ochranných známek není rozhodné, že z technického hlediska může být doména vyjádřením určitého číselného kódu a může být tedy na internetu být identifikována pro konkrétního majitele domény.²¹⁷

Jako ochrannou známku je možno zaregistrovat i reklamní slogan, za podmínky, že je způsobilý naplnit základní funkci ochranné známky, tedy rozlišit výrobky a služby svého přihlašovatele. Rozlišovací způsobilost je tedy nutno posuzovat s ohledem na množství vynalézavosti a případně vtipu.²¹⁸ Příkladem zaregistrovaného sloganu je „BEST. WORST. WEEKEND. EVER.“ zaregistrovaný společností Netflix Studios.²¹⁹

Jedním z nejznámějších českých sloganů, který je zaregistrovaný jako ochranná známka je „Když ji miluješ není co řešit“²²⁰ patřící společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. Přestože se jedná o sdělení pochvalného charakteru, je natolik originální a zároveň prosté popisných prvků, že má vysokou vlastní rozlišovací způsobilost.

Opakem těchto sloganů jsou slogany čistě popisné, například „specialisté na nábytek“, „jednička na trhu s elektronikou“ a podobné. Tyto slogany jsou čistě popisné, protože popisují vlastnosti výrobků a služeb, a musí tedy zůstat dostupné pro ostatní subjekty na daném trhu. Není tedy možné takový slogan zapsat jako ochrannou známku a tím vyloučit ostatní z jeho užívání.²²¹

SDEU v nedávné době vydal dvě rozhodnutí, ve kterých upřesnil pravidla registrace sloganu jako ochranné známky. Z rozhodnutí vyplývá, že zápis ochranných známek představujících reklamní slogany není sám o sobě vyloučen. Ochranná známka tvořená pouze reklamním sloganem však postrádá rozlišovací způsobilost, pokud ji může veřejnost vnímat jen jako pouhé reklamní heslo, které neslouží k identifikaci zboží či služeb.²²²

²¹⁷ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 20.

²¹⁸ Ibid., str. 21.

²¹⁹ Ochranná známka EU, č. přihlášky 17750341, zapsaná dne 31. 5. 2018.

²²⁰ Ochranná známka ČR č. 256165, zapsána 28. 7. 2003.

²²¹ ŠULCOVÁ, Jindra. Slogan jako ochranná známka. *Jindra Šulcová* [online]. [cit. 2024-03-01]. Dostupné z: <https://www.jindrasulcova.cz/single-post/slogan-jako-ochranna-znamka>.

²²² Rozsudek Tribunálu ze dne 15. 2. 2023, *Rimini Street v EUIPO (OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT)*, sp. zn. T-204/22.

Ve druhém sporu se jednalo o zápis sloganu „SUSTAINABILITY THROUGH QUALITY“ (Udržitelnost prostřednictvím kvality). EUIPO a následně SDEU zápis této ochranné známky zamítli z důvodu, že slogan bude veřejností vnímán pouze jako propagační fráze, a to kvůli svému vnitřnímu významu odkazujícímu na ekologii, spíše než jako jasná indikace původu zboží či služeb. Slogan neobsahoval humor ani neobvyklé aliterace, které by přispěly k jeho rozlišovací způsobilosti.²²³

Atributy, které nejčastěji odlišují popisný slogan od sloganů s rozlišovací způsobilostí, jsou absence originality, slovní hříčky, výstižnosti, schopnosti donutit spotřebitele k zamyšlení nebo také překvapivosti či zábavnosti. Právě díky těmto atributům je slogan snadno zapamatovatelný a zákazníci si jej rychle přiřadí ke konkrétním výrobkům nebo službám.^{224,225}

V současné době se rozlišuje mezi ochrannou známkou se zvýšenou rozlišovací způsobilostí, ochrannou známkou s dobrým jménem a všeobecně známou ochrannou známkou.

Zvolením kvantitativního kritéria známosti ochranné známky judikaturou SDEU²²⁶ došlo (dle názoru autorky zbytečně) k vytvoření dvou podobných druhů známek se silnější ochranou, a to známek všeobecně známých a známek s dobrým jménem. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že známky s dobrým jménem musí být zapsány do rejstříku ochranných známek. Všeobecně známá známka naopak získává ochranu bez nutnosti zápisu do rejstříku ochranných známek z důvodu své vysoké známosti pro konkrétní výrobky a služby v příslušném okruhu veřejnosti. Všeobecně známá známka však může být zapsána do rejstříku, v takovém případě bude splývat se známkou s dobrým jménem. V obou případech dosažení potřebné intenzity známosti ještě automaticky neznamená zvýšenou ochranu, protože musí být splněny také další podmínky.^{227,228}

²²³ Rozsudek Tribunálu ze dne 1. 2. 2023, *Groschopp v EUIPO (Sustainability through Quality)*, sp. zn. T-253/22.

²²⁴ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 21. 1. 2010, *Audi v. OHIM*, sp. zn. C-398/08, bod 47.

²²⁵ ŠULCOVÁ, Jindra. Slogan jako ochranná známka. *Jindra Šulcová* [online]. [cit. 2024-03-01]. Dostupné z: <https://www.jindrasulcova.cz/single-post/slogan-jako-ochranna-znamka>.

²²⁶ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. 9. 1999, *General Motors Corporation v. Yplon SA.*, sp. zn. C-375/97, body 23-27.

²²⁷ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 18. Autorem příslušné kapitoly je Radim Charvát.

²²⁸ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 151. Autorem příslušné kapitoly je Radim Charvát.

Všeobecně známá ochranná známka je díky své proslulosti chráněna bez ohledu na seznam výrobků a služeb, pro které je užívána. Posouzení, zda je daná ochranná známka všeobecně známá, dle čl. 16 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, závisí na tom, zda je známá v příslušném okruhu veřejnosti, přičemž je nutné, aby známku znala podstatná část případných spotřebitelů.²²⁹ Není tedy možné ji používat ani na výrobcích naprosto odlišného druhu (např. Cadillac pro oděvy či Coca Cola pro nábytek), protože spotřebitelé by mohli být klamáni v subjektu výroby oděvů / nábytku a Cadillac či Coca Cola by mohla být poškozena dobrá pověst.²³⁰

Institut zvýšené rozlišovací způsobilosti vzešel z judikatury SDEU a v rozhodovací praxi EUIPO a SDEU má stabilní místo s poměrně jasnou interpretací a aplikací a představuje jeden z faktorů, k němž se přihlíží při hodnocení případné existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti. V českém známkoprávním prostředí o tomto institutu zatím přetrvávají pochybnosti. Zvýšená rozlišovací způsobilost vzniká v důsledku masivního užívání ochranné známky na trhu, kdy jsou s ní spotřebitelé ve spojení s ochrannou známkou označovanými výrobky a službami intenzivně konfrontováni a obeznámeni. V kontextu posuzování pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti se vychází z principu, že čím vyšší je rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, tím pravděpodobnější je záměna. V případě zvýšené rozlišovací způsobilosti se jedná o obdobu institutu dobrého jména, nicméně požadavky a přiznání zvýšené rozlišovací způsobilosti jsou mírnější.²³¹

1.8. Ochranné známky požívající ochranu v České republice

Dle ustanovení § 2 zákona o ochranných známkách na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou

- a) zapsány v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví,
- b) s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví,

²²⁹ ADLEROVÁ, Eva. Právní úprava ochranné známky s dobrým jménem a všeobecně známé známky. Online. Publikováno v ASPI dne 17. 7. 2017. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/7/235766/1/2>. [cit. 2024-01-03].

²³⁰ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Opak. cit., str. 55.

²³¹ PEŘINOVÁ, Eva. K úloze zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky při posuzování existence pravděpodobnosti záměny a její porovnání s dobrým jménem. Opak. cit., str. 16-17.

- c) zapsány v rejstříku vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví,
- d) na území České republiky všeobecně známé.

Za všeobecně známou ochrannou známku se považuje známka natolik „silná“, že se pro příslušný okruh veřejnosti vžila pro shodné nebo podobné výrobky a/nebo služby svého vlastníka tak, že má rozlišovací způsobilost i přesto, že nebyla zapsána do rejstříku ochranných známek.²³²

K uplatnění práva z všeobecně známé ochranné známky bude její vlastník povinen doložit, že známka získala všeobecnou známost v příslušném okruhu veřejnosti, a to například předložením dokladů o prodeji zboží a/nebo služeb, o uskutečnění reklamní kampaně nebo předložením výsledků ankety o známosti označení na trhu.²³³

Všeobecná známost označení se vždy prokazuje ke konkrétnímu řízení a ve vztahu ke konkrétní přihlášce ochranné známky.²³⁴

1.9. Užívání ochranné známky

Vlastník ochranné známky má *výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna*²³⁵.

Ochranná známka musí být užívána v podobě, v jaké je zapsána v rejstříku ochranných známek. Vlastník ochranné známky má právo spolu s ochrannou známkou užívat symbol ®, případně ™. Tímto symbolem dává najevo, že označení je chráněné ochrannou známkou. Symbol se většinou u slovních ochranných známek umísťuje v pravém horním rohu za posledním slovem (nebo písmenem), u obrazových ochranných známek také v pravém horním rohu. Pokud se u označení neuvádí údaj o právní ochraně, případně pokud se vlastník nebrání nevhodnému užívání označení třetími osobami, vzniká nebezpečí tzv. zdruhování ochranné známky. Spotřebitelé mohou začít toto označení vnímat jako označení druhu zboží nebo služby a přestanou si je spojovat s vlastníkem ochranné známky. Příkladem zdruhování ochranné známky může být například označení „Xerox“, které je v mnoha zemích zapsáno jako ochranná známka,

²³² ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 32.

²³³ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 14.

²³⁴ *Ibid.*, str. 14.

²³⁵ Ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochranných známkách.

přítom se často v tisku či jiných publikacích nesprávně zaměňuje s druhovým označením pro kopírovací přístroje.²³⁶

Ochrana před zdruhověním je vlastníku ochranné známky poskytnuta v ustanovení § 9 zákona o ochranných známkách. Toto ustanovení vlastníkovi dává možnost, pokud reprodukce jeho ochranné známky publikovaná ve slovníku, encyklopedii nebo podobném díle vzbuzuje dojem, že se jedná o druhový název zboží nebo služby, žádat po vydavateli nebo nakladateli opatření této reprodukce údajem, že se jedná o zapsanou ochrannou známku.²³⁷

Pokud široká veřejnost začne ochrannou známku vnímat pouze jako označení druhu výrobku nebo služby a ochranná známka tedy ztratí spojení se svým vlastníkem, ztratí tímto ochranná známka svoji hodnotu, přestane být způsobilá k zápisu, což může mít za následek zrušení ochranné známky²³⁸.

Ochranná známka by měla být využívána tak, jak je zapsána v rejstříku ochranných známek. Za nesprávné užívání ochranné známky je považováno používání barevné ochranné známky v jiných barevných odstínech nebo jiném barevném provedení či odklon od zapsané formy ochranné známky a její užívání v několika různých variantách.²³⁹

S právem vlastníka užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro které je zaregistrována, se pojí povinnost ostatních jejího vlastníka v jeho právech nerušit a nezasahovat do nich. Zákon brání užívání shodného označení více subjekty, aby zabránil vzniku situace, kdy spotřebitelé nebudou schopni rozeznat původ výrobků a/nebo služeb.²⁴⁰

Práva vlastníka ochranné známky jsou omezena právy třetích osob a nelze je tedy chápat absolutně. Vlastník ochranné známky musí strpět, když třetí osoby budou v obchodním styku užívat své jméno a příjmení nebo adresu, označení nebo údaje, které nemají rozlišovací způsobilost nebo které se týkají druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností, nebo ochrannou známku za účelem prodeje příslušenství nebo

²³⁶ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 84-85.

²³⁷ Ustanovení § 9 zákona o ochranných známkách.

²³⁸ Ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách.

²³⁹ ČADA, Karel. *Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace*. Plzeň: Alevia, 2014. ISBN 9788090553804, str. 298.

²⁴⁰ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 118.

náhradních dílů. Podmínkou je, že užívání musí být v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku a skutečnost, že práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.²⁴¹

Vlastník ochranné známky je oprávněn domáhat se podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, aby soud zakázal užívání označení pouze v tom rozsahu, v němž jeho práva v době, kdy byla podána žaloba, nemohou být zrušena podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.²⁴²

Zákon nezavádí povinné užívání ochranné známky jako předpoklad jejího zápisu do rejstříku. Pokud však vlastník nezačne bez řádného důvodu ochrannou známkou užívat do 5 let od jejího zápisu do rejstříku ochranných známek, hrozí mu sankce případného omezení práv z ochranné známky, případně ztráty práv z ochranné známky.²⁴³

Zákon řádné důvody pro neužívání ochranné známky nedefinuje, dle odborné literatury se musí jednat o okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli vlastníka ochranné známky, nebo okolnosti, které nebyly způsobeny jeho chybou nebo nedbalostí (např. nezaviněná nemožnost vyrábět výrobky nebo poskytovat služby z důvodu vyšší moci, např. války). Důvodem nemůže být ani nedostatek finančních prostředků vlastníka (toto představuje běžné riziko podnikatelské činnosti), naopak výrobce léčiv by jako důvod řádného neužívání mohl uvést nevydání povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv k uvedení výrobku na trh.²⁴⁴

Zákon také nestanovuje, v jakém rozsahu musí vlastník svou ochrannou známkou užívat. Při posuzování užívání bude záležet na skutečnostech každého jednotlivého případu.

²⁴¹ Ustanovení § 10 zákona o ochranných známkách.

²⁴² Ustanovení § 10a odst. 1 zákona o ochranných známkách.

²⁴³ Ustanovení § 13 zákona o ochranných známkách.

²⁴⁴ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 153.

1.10. Ostatní práva na označení

1.10.1. Obchodní firma

Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.²⁴⁵ Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě.²⁴⁶

Dle odborné literatury se obchodní firma člení na tzv. firemní kmen (např. Coca-Cola Česká Republika) a na tzv. dodatky (např. s.r.o., a.s.). Firemní kmen podnikatele identifikuje a odlišuje od jiných podnikatelů, dodatek stanovuje jeho právní formu.²⁴⁷

Novelou bylo do zákona o ochranných známkách přidáno ustanovení řešící kolizi mezi označením právnické osoby nebo obchodní firmy a označením zboží ochrannou známkou. Novela zákona vycházela z judikatury SDEU, podle které užívání obchodní firmy, obchodního jména nebo označení provozovny totožných se starší ochrannou známkou třetí osobou, které k tomu nebyl udělen souhlas, v rámci činnosti uvádění na trh výrobků totožných s těmi, pro které byla tato ochranná známka zapsána, představuje užívání, které je vlastník starší ochranné známky oprávněn zakázat, pokud se jedná o užívání pro výrobky, které zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky.²⁴⁸

1.10.2. Označení původu a zeměpisná označení

Právní úprava označení původu a zeměpisných označení je v České republice upravena zákonem č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení, který nabyl účinnosti 1. dubna 2002. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž lze získat ochranu označení původu, případně zeměpisného označení pro zboží, i právní účinky této ochrany.

Označením původu se rozumí název oblasti, určitého místa nebo země, používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území. Podmínkou je, že kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány tímto zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory, a že výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.²⁴⁹ Zeměpisné označení znamená název

²⁴⁵ Ustanovení § 423 občanského zákoníku.

²⁴⁶ Ustanovení § 424 občanského zákoníku.

²⁴⁷ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 67.

²⁴⁸ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 9. 2007, *Céline SARL proti Céline SA.*, sp. zn. C-17/06.

²⁴⁹ Ustanovení § 2 písm. a) zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu. Výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží musí probíhat na tomto území.²⁵⁰ Za zboží se dle tohoto zákona považují i služby.

Označení původu a zeměpisná označení získávají, stejně jako ochranné známky, ochranu zápisem od rejstříku ÚPV. Nelze zapsat označení, které mohou vyvolat mylnou domněnku, že pochází z jiného území, než je jeho doslovné znění, přestože je pravdivé (například zboží pocházející z vesnice Praha by mohlo vyvolat dojem, že pochází z hlavního města Prahy).²⁵¹ Nelze také zapsat obecný název druhu zboží, bez ohledu na to, zda pochází z daného území. Rovněž nelze zapsat označení shodné s všeobecně známou známkou či zapsanou ochrannou známkou nebo označení shodné s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, pokud by mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboží.²⁵²

²⁵⁰ Ustanovení § 2 písm. b) zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

²⁵¹ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 88-89.

²⁵² Ustanovení § 4 zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

2. Řízení o přihlášce ochranné známky v ČR

Řízení o přihlášce ochranné známky probíhá u Úřadu průmyslového vlastnictví. Tento úřad byl zřízen 1. 1. 1993 zákonem č. 21/1993 Sb. Jeho předchůdcem byl Patentní úřad republiky Československé, který byl zřízen již v roce 1919. Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy a plní funkci patentového a známkového úřadu. Jeho působnost je vymezena zejména zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.²⁵³ V čele ÚPV je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda.²⁵⁴

2.1. Přihláška ochranné známky a řízení o přihlášce ochranné známky

Přihláška ochranné známky se může týkat pouze jedné ochranné známky a musí splňovat zákonem stanovené náležitosti, tedy identifikační údaje přihlašovatele, seznam výrobků a služeb, pro které se ochranná známka přihlašuje, a znění, vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení. Pokud je přihlašovatel zastoupen, je také potřeba přiložit plnou moc.²⁵⁵

Přihlašovatelem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům, tedy i nepodnikatel.²⁵⁶ Podle dřívější právní úpravy mohla být přihlašovatelem pouze právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající. Přihlášku ochranné známky může podat také subjekt veřejného práva, například stát, jeho organizační složky nebo územně samosprávné celky a obce. Zákon okruh možných vlastníků ochranných známek nijak neomezuje.²⁵⁷

Přihlášku ochranné známky může podat také více přihlašovatelů, kteří se zápisem ochranné známky do rejstříku stanou jejími spoluvlastníky.²⁵⁸ Vztahy mezi nimi pak bude upravovat ustanovení § 1115 a násl. občanského zákoníku. Co se týče povahy spoluvlastnictví, každý spoluvlastník má právo k celé věci, přičemž toto právo je ale

²⁵³ ŠPINDLER, Karel. *Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví*. Praha: LexisNexis CZ, 2007. Slovníky LexisNexis. ISBN 978-80-86920-19-1, str. 68.

²⁵⁴ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 106.

²⁵⁵ Ustanovení § 19 odst. 1, 2 a 3 zákona o ochranných známkách.

²⁵⁶ PULLMANNOVÁ, Helena. *Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU*. Praha: Leges, 2019. Teoretik. ISBN 978-80-7502-308-7, str. 17.

²⁵⁷ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Opak. cit., str. 23.

²⁵⁸ Ustanovení § 18a zákona o ochranných známkách.

omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Při jednání navenek se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a s věcí nakládají jako jediná osoba. Z právního jednání týkajícího se společné ochranné známky jsou všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně v souladu s ustanovením § 1127 občanského zákoníku.²⁵⁹

Každá přihláška ochranné známky se tedy podává pro určité výrobky a/nebo služby. Výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, se zařídují podle systému mezinárodního třídění výrobků a služeb²⁶⁰. Pokud přihlašovatel žádá o zápis ochranné známky pro výrobky nebo služby spadající do více než jedné třídy, seskupí výrobky nebo služby podle tříd mezinárodního třídění, před každou třídu uvede její číslo a seřadí je ve vzestupném pořadí.²⁶¹ Průměrný počet tříd na jednu národní přihlášku ochranné známky v roce 2022 činil 4,04.²⁶²

Přihlašovatel musí důkladně zvážit, jaké výrobky a služby do seznamu zahrne, po podání přihlášky již nelze seznam rozšířit, lze jej pouze omezit.²⁶³ V případě, že by si přihlašovatel nebo vlastník přál seznam rozšířit, bylo by nutné podat novou přihlášku ochranné známky (a samozřejmě znovu zaplatit správní poplatek za její podání).

Přihlašovatel je povinen do jednoho měsíce od podání přihlášky zaplatit správní poplatek²⁶⁴. Pokud přihlašovatel tuto lhůtu zmešká, z praxe autorky ÚPV většinou vyzve k jeho úhradě, není to ale povinností úřadu. Pokud nebyl poplatek zaplacen, přihláška se považuje za nepodanou.

Úpravy a změny přihlášky jsou po jejím podání značně omezeny. Mezi dovolené změny patří změna jména a příjmení, názvu, obchodní firmy a adresy místa trvalého pobytu, sídla, popřípadě chyb ve formulaci, přepisu nebo zjevných nesprávností, pokud tato změna uvádí údaje z ochranné známky do souladu se skutečností, aniž by se tím podstatným způsobem změnilo přihlašované označení. Seznam výrobků a služeb může být pouze omezen, nesmí být rozšířen.²⁶⁵

²⁵⁹ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 191-192.

²⁶⁰ Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

²⁶¹ Ustanovení § 19a zákona o ochranných známkách.

²⁶² Výroční zpráva ÚPV za rok 2022, str. 68.

²⁶³ Ustanovení § 27 zákona o ochranných známkách.

²⁶⁴ Poplatky jsou stanoveny v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek za individuální přihlášku ochranné známky do tří tříd výrobků a/nebo služeb je 5.000,- Kč, za kolektivní a certifikační 10.000,- Kč, za každou další třídu se hradí 500,- Kč.

²⁶⁵ Ustanovení § 27 zákona o ochranných známkách.

Po přijetí přihlášky u ní ÚPV vyznačí okamžik, kdy přihláška byla doručena a přidělí jí pořadové číslo, aby bylo možné kdykoliv zjistit prioritu přihlašovatele. Následně ÚPV provede formální a věcný průzkum (kterému se věnuje kapitola 2.3.), a pokud po jeho provedení dojde ÚPV k závěru, že neexistují zákonné překážky, zveřejní přihlášku ochranné známky ve Věstníku ÚPV. Pokud by přihláška vykazovala formální vady, vyzve ÚPV přihlašovatele k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. Pokud by k odstranění vad nedošlo, dojde k zastavení řízení o přihlášce. Ode dne zveřejnění přihlášky ve Věstníku ÚPV začíná běžet tříměsíční lhůta k podání námitek. V případě, že ve stanovené lhůtě nebude podána žádná námitka, ÚPV запиše ochrannou známku od rejstříku ochranných známek. Účinky zápisu ochranné známky nastávají dnem zápisu do rejstříku.²⁶⁶

O zápisu ochranné známky vydává ÚPV osvědčení. Vydání osvědčení nepodléhá správnímu poplatku a je vydáno bez žádosti.²⁶⁷ Zápisem ochranné známky do rejstříku se přihlašovatel stává vlastníkem ochranné známky a vzniká mu výlučné právo ochrannou známku užívat ve spojení se zapsanými výrobky nebo službami. Zápisem ochranné známky zároveň začíná běžet pětiletá lhůta pro užívání ochranné známky.²⁶⁸

Průměrná doba řízení od podání přihlášky ochranné známky k jejímu zápisu v roce 2022 činila průměrně 7 měsíců (oproti roku 2020 a 2021, kdy průměrná doba řízení byla 7,2 měsíce a roku 2019, kdy průměrná doba řízení byla 8,2 měsíce), proces registrace ochranné známky se tedy zkracuje.²⁶⁹

2.2. Důvody pro zamítnutí ochrany

Důvody pro zamítnutí ochrany jsou uvedeny v ustanoveních § 4 až 7 zákona o ochranných známkách. Přihlašované označení musí splňovat základní podmínky stanovené zákonem, aby mohlo být zapsáno do rejstříku ochranných známek.

Důvody pro zamítnutí zápisu označení se dělí na absolutní, jedná se tedy o označení, která jsou ze zápisu do rejstříku ochranných známek vyloučena ustanovením zákona, a relativní, kdy je označení v kolizi s právy třetích osob.

²⁶⁶ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 82, 180.

²⁶⁷ Ustanovení § 28 odst. 1 zákona o ochranných známkách.

²⁶⁸ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 238-239.

²⁶⁹ Výroční zpráva ÚPV za roky 2019, 2020, 2021, 2022.

2.2.1. Absolutní důvody zápisné způsobilosti

Absolutní důvody zápisné způsobilosti představují taxativní výčet a znamenají, že zápis označení do rejstříku ochranných známek je vyloučen ze zákona. Z hlediska absolutních překážek zkoumá ÚPV přihlášené označení *ex offa* ještě před jeho zveřejněním ve Věstníku ÚPV.²⁷⁰

Podle materiálního rozsahu může být označení úplně nezpůsobilé k zápisu do rejstříku (tj. nemůže být zapsáno vůbec), nebo částečně nezpůsobilé k zápisu (tj. může být zapsáno s určitou výhradou, omezením, nebo na základě souhlasu třetí osoby).²⁷¹

Jednotlivé absolutní důvody pro zamítnutí zápisu jsou následující:

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

Jedná se o označení, které není způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby. Mimo jiné z tohoto důvodu byl například Úřadem průmyslového vlastnictví odmítnut zápis slovní ochranné známky „Centrální registr zbraní“²⁷² nebo slovní ochranné známky „PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV“²⁷³.

Smyslem tohoto ustanovení bylo zabránit zápisu například známek čichových a chuťových. U těchto známek vzniká problém s jejich vyjádřením a reprodukováním.²⁷⁴

2.2.1.2. Označení, které nemá rozlišovací způsobilost

Rozlišovací způsobilosti se podrobně věnuje podkapitola 1.7. této rigorózní práce.

2.2.1.3. Označení tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností

Tato označení se posuzují jako označení popisná (více v kapitole o rozlišovací způsobilost). Jedná se o údaje, které nelze chránit prostřednictvím institutu ochranné známky.

²⁷⁰ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 71.

²⁷¹ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 17.

²⁷² Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O-530858 ze dne 28. 11. 2017.

²⁷³ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-513322 ze dne 17. 6. 2015.

²⁷⁴ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 29. Autorem příslušné kapitoly je Radim Charvát.

Účelem tohoto ustanovení je zabránit zápisu označení, která popisují vlastnosti přihlašovaného zboží nebo služby, aby tyto výrazy mohli užívat všichni, tedy aby nebyly vyhrazeny pouze pro jeden subjekt.²⁷⁵

Z tohoto důvodu nebylo možné zapsat slovní označení „Jatky Rosovice“²⁷⁶ přihlašovatele MASNA Rosovice s.r.o. (označení zeměpisného původu), slovní označení „anglická slanina“²⁷⁷ nebo „ledová čokoláda“²⁷⁸ (označení druhu), slovní označení „auto exclusive“ nebo „dokonalý obchod“²⁷⁹ (označení jakosti), slovní označení „ANTI-KLÍŠTĚ“²⁸⁰ nebo „univerzální čistící čaj“²⁸¹ (označení účelu), slovní označení „LUXUSNÍ KUCHYNĚ A INTERIÉRY“^{282,283} (označení hodnoty), slovní označení „PIZZA NONSTOP. CZ“²⁸⁴ (označení doby výrobku/poskytnutí služby), slovní označení „family maxi“ (označení množství).^{285,286}

Je ale možné zapsat údaje, které se běžně k určení množství užívají, pokud nemají souvislost s dotčeným výrobkem či službou; například slovní ochranná známka „GRAM“ pro software a související služby ve třídách 9 a 42²⁸⁷ a slovní ochranná známka „GRAM“ pro výrobky a služby ve třídách 11, 21 a 37^{288, 289}.

Je také možné zapsat ochrannou známku se zeměpisným označením, jestliže zeměpisný název nemá vazbu na zeměpisný původ výrobků či služeb a veřejnost jej ani tímto způsobem nevnímá, resp. nezná. Příkladem je slovní ochranná známka „SAHARA“²⁹⁰ zapsaná mimo jiné pro kosmetické přípravky.

²⁷⁵ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 4. 5. 1999, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber a Franz Attenberger*, spojené věci sp. zn. C-108/97 a C-109/97, bod 25.

²⁷⁶ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-517871 ze dne 16. 6. 2015.

²⁷⁷ Rozhodnutí ÚPV ve věci O- 193210 ze dne 2. 11. 2004.

²⁷⁸ Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O- 447538 ze dne 10. 6. 2008.

²⁷⁹ Rozhodnutí ÚPV ve věci O- 499027 ze dne 13. 11. 2013.

²⁸⁰ Rozhodnutí ÚPV ve věci O- 426765 ze dne 7. 12. 2005.

²⁸¹ Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O- 443892 ze dne 17. 10. 2008.

²⁸² Rozhodnutí ÚPV ve věci O 467476 ze dne 11. 3. 2010.

²⁸³ Přidáním dodatečného slovního prvku „HANÁK“ došlo k překonání popisnosti a byly zapsány ochranné známky „HANÁK LUXUSTNÍ KUCHYNĚ“ a „HANÁK LUXUSNÍ INTERIÉRY“.

²⁸⁴ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-470373 ze dne 1. 12. 2009.

²⁸⁵ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Opak. cit., str. 60.

²⁸⁶ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 41. Autorem příslušné kapitoly je Radim Charvát.

²⁸⁷ Ochranná známka EU č. přihlášky 11305323, zapsána dne 28. 3. 2013.

²⁸⁸ Ochranná známka EU č. přihlášky 3388238, zapsána dne 21. 3. 2005.

²⁸⁹ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 42. Autorem příslušné kapitoly je Radim Charvát.

²⁹⁰ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-189833 ze dne 26. 10. 2004.

2.2.1.4. Označení tvořené výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech

Tato označení mají veřejnoprávní povahu a užívají se bez ohledu na to, kdo je výrobcem nebo prodejcem zboží, a která se stala obvyklými v běžném jazyce nebo v obchodních zvyklostech. Jedná se často o běžná slova ze slovní zásoby, např. „made in Czech Republic“ nebo „debetní účet“ pro třídu 36.²⁹¹

Pokud je označení nebo údaj používán běžně, lze ho označit za obvyklý, resp. druhový. Toto označení pak veřejnost běžně používá pro označení určité věci nebo činnosti. Běžným a používaným označením služeb spojených s internetem je například „web“. Obvyklost označení nebo údaje lze zjistit zejména z jednotlivých encyklopedií, slovníků, hovorové řeči nebo historie vyhledávání v internetových vyhledávačích.²⁹²

Užití těchto označení může být upraveno jiným právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou (ISO, EN, ČSN).²⁹³ Může se také jednat o obrazové označení, např. písmeno „P“ na modrém pozadí (obvyklé pro označení parkoviště) nebo Aeskulapova hůl (obvyklé označení pro lékárny).²⁹⁴

Rovněž byla zamítnuta přihláška slovní ochranné známky „PROFI“²⁹⁵ a slovní ochrannou známku „BAZALKA“ ÚPV odmítl zapsat pro třídu 5 (byliny) a třídu 3 (kosmetika)²⁹⁶.

2.2.1.5. Označení tvořené výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu

Tato označení, která se týkají z povahy věci pouze výrobků a ne služeb, nejsou ze své podstaty způsobilá rozlišit výrobky přihlašovatele od výrobků konkurence. Průměrný spotřebitel tato označení nevnímá jako ochrannou známku, ale pouze jaký výrobek jako

²⁹¹ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 96.

²⁹² KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 46. Autorem příslušné kapitoly je Radim Charvát.

²⁹³ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Opak. cit., str. 63.

²⁹⁴ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 96.

²⁹⁵ Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O-187297 ze dne 7. 7. 2006.

²⁹⁶ Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O- 424549 ze dne 7. 2. 2007.

takový. Doktrína i judikatura zde vychází z principu, že tvar výrobku nelze monopolizovat pro jednoho přihlašovatele.²⁹⁷

Z této doktríny ÚPV vycházel při posuzování přihlášky č. O-507387, kdy zamítl níže vyobrazené prostorové označení, které bylo tvořeno běžným tvarem zubního kartáčku pro tyto výrobky ve třídě 21: zubní kartáčky, elektrické zubní kartáčky, materiály pro výrobu kartáčů.²⁹⁸



Smyslem této výluky je zabránit poskytnutí monopolu formou ochranné známky na předměty, které lze chránit pouze po omezenou dobu, tj. průmyslové vzory nebo patenty. Není samozřejmě vyloučen souběh těchto ochran, nicméně tento není možný vždy.²⁹⁹

2.2.1.6. Označení v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy

Jedná se o standardní výluku veřejnoprávní ochrany dobrých mravů a veřejného pořádku. Do rejstříku nemůže být zapsáno označení hanlivé, neslušné, nemorální nebo pornografické. Dobré mravy lze chápat i jako dobré mravy soutěže ve smyslu ustanovení o nekalé soutěži v občanském zákoníku.³⁰⁰

Jedná se o veřejnoprávní výluku ze zápisné způsobilosti, jejímž smyslem je zabránit zápisu takových označení, která by mohla narušovat nebo ohrožovat vnímání společenských hodnot, vést k vulgarizaci společnosti a případně negativně ovlivnit vývoj dětí.³⁰¹

Z důvodu výhrady veřejného pořádku nelze zapsat vyobrazení nebo slovní označení shodná se jména státních činitelů a dalších osob, které se zasloužily o stát (T. G. Masaryk), označení státních orgánů (Poslanecká sněmovna, NKÚ), zkratky politických stran (ČSSD, ODS), jiných veřejnoprávních institucí (ČT, ČRo) a státem

²⁹⁷ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 112.

²⁹⁸ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-507387 ze dne 27. 2. 2014.

²⁹⁹ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 52. Autorem příslušné kapitoly je Radim Charvát.

³⁰⁰ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 22.

³⁰¹ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2014, č.j. 9 A 243/2011-38.

verifikovaná označení kontrolní, puncovní a další.³⁰² Rozpor s veřejným pořádkem také vykazují označení, která nejsou v souladu s demokratickými a ústavními zásadami (například označení se jménem skupin podporující terorismus, označení podněcující k diskriminaci a rasismu).³⁰³

Pohled na to, které označení je v rozporu s dobrými mravy, se v průběhu času mění, označení, které bylo dříve vnímáno jako nemorální, může být v dnešní době vnímáno jako neutrální. Jedná se například o užití pojmů „erotika“ nebo „sex“, které byly dříve považovány za neslušné, v současnosti jsou tyto pojmy denně užívána v běžné mluvě i ve sdělovacích prostředcích a mohou být tedy zaregistrovány jako součást ochranných známek.³⁰⁴

Pro rozhodnutí o rozporu ochranné známky s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy není podstatné jednání přihlašovatele, resp. vlastníka známky, tento rozpor musí být spatřován v ochranné známce samotné, neboli v jejích vnitřních vlastnostech. Zákaz nabízení či propagace dotčených výrobků nehraje roli.³⁰⁵

Příkladů zamítnutí zápisu těchto označení lze v databázi ÚPV najít mnoho, například přihlášku slovní ochranné známky „ČERNÝ ČAJ OBAMA“³⁰⁶, přihlášku slovní ochranné známky „AntiMešita“³⁰⁷ a přihlášku slovní ochranné známky „posranej život“³⁰⁸.

Z rozhodovací praxe úřadů průmyslových či duševních vlastnictví je viditelné, že posouzení rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy je značně subjektivní. Příkladem může být snaha o registraci obrazové ochranné známky se slovním prvkem „LIFE IS PORNO“, kdy přihláška této ochranné známky byla ÚPV zamítnuta³⁰⁹, u EUIPO však tato ochranná známka byla úspěšně zaregistrována³¹⁰.

Při posuzování rozporu s veřejnými pořádkem a dobrými mravy záleží také na tom, pro jaké výrobky a služby se ochranná známka registruje. Příkladem důležitosti

³⁰² HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 22.

³⁰³ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 21.

³⁰⁴ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 18-19.

³⁰⁵ Rozsudek Tribunálu ze dne 13. 9. 2005, *Sportwetten GmbH Gera v. OHIM*, sp. zn. T-140/02, bod 28, 29.

³⁰⁶ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-473965 ze dne 29. 6. 2010.

³⁰⁷ Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O-486036 ze dne 14. 12. 2012.

³⁰⁸ Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O-475372 ze dne 22. 6. 2011.

³⁰⁹ Přihláška ochranné známky ČR č. 552698 ze dne 21. 12. 2018, zamítnuta dne 1. 7. 2020.

³¹⁰ Ochranná známka EU č. 18200851, zapsána dne 10. 6. 2020.

tohoto kontextu je rozdílné posouzení označení „Kuřbaba“ a „Lízačka“. V případě slovního označení „Kuřbaba“³¹¹, přihlašovaného jako ochranná známka autorem divadelní hry a knihy „Kuřbaba“, soud dospěly k závěru, že stát nemůže poskytnout ochranu názvu, který je možné vnímat vulgárně a žadatel jej míní obchodně využívat.³¹² Naopak obrazové označení „Lízačka“³¹³ bylo ÚPV registrováno jako obrazová ochranná známka. Obrazové označení obsahuje obrázek zmrzliny, který doplňuje její význam, což podle Nejvyššího správního soudu dostatečně jasně evokuje, že nejde o sexuální akt, ale o označení pro specifický potravinářský výrobek.³¹⁴

Pokud by bylo vulgární označení zapsáno jako ochranná známka do rejstříku, získal by jeho vlastník veřejnoprávní oprávnění toto označení užívat k označování zapsaných výrobků a služeb. Případné nesouhlasné projevy spotřebitelů, kteří by veřejné užívání takové ochranné známky vnímali jako nemravné nebo narušující veřejný pořádek, by pak vlastník mohl odbýt poukazem na to, že ÚPV v rámci věcného průzkumu rozpor takového označení s veřejným pořádkem a dobrými mravy neshledal, a že vlastníkovu v důsledku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku nemůže v jeho veřejném užívání nikdo bránit. Pokud by se s touto ochrannou známkou setkaly děti, většině z nich by jistě přišlo podivné, že slovní spojení, za jehož užití ve škole by byli učitelem napomenuti, může být veřejně užíváno jako ochranná známka. Rozhodovací orgány se tímto snaží zabránit porušování základních morálních zásad a hodnot, na kterých je naše společnost vybudována a ušetřit děti jakéhokoliv nevhodného příkladu, který by mohl narušit a deformovat jejich budoucí vnímání společenských hodnot.³¹⁵

Při hodnocení označení s ohledem na veřejný pořádek a dobré mravy hraje zejména roli jeho vnímání spotřebitelem, kterému jsou přihlašované výrobky a služby určeny. Toto hodnocení je potřeba rovněž k tomu, že s označením se může náhodně setkat jakákoliv jiná osoba.³¹⁶

³¹¹ Přihláška ochranné známky ČR č. 544230 ze dne 5. 12. 2017, zamítnuta dne 16. 7. 2019.

³¹² Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2022, č.j. 2/2021-26.

³¹³ Ochranná známka ČR č. 364055, zapsána dne 13. 12. 2017.

³¹⁴ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2022, č.j. 2/2021-26, body 32 a 33.

³¹⁵ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2014, č.j. 9 A 243/2011-38.

³¹⁶ Rozsudek Tribunálu ze dne 5. 10. 2011, *PAKI Logistics v. OHIM*, sp. zn. T-526/09, bod 18.

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

Pojem klamavost se v právu ochranných známek s postupem času vyvíjel, kdy zpočátku se klamavost týkala zeměpisného původu zboží nebo služeb, v dnešní době je klamavost posuzována ve vztahu k chápání významu ochranné známky a pojmu průměrného spotřebitele. Pojem klamavost je potřeba chápat široce, vždy s ohledem na účel ochranné známky a její vliv na spotřebitele.³¹⁷

Za klamavou by ÚPV považoval například obrazovou ochrannou známku znázorňující ovci pro tkaniny vyrobené z jiných než vlněných vláken, nebo obrazové označení znázorňující krávu pro rostlinné tuky. Klamavé je také označení obsahující motiv švýcarských hor pro produkt, který nepochází ze Švýcarska.³¹⁸

Jako klamavá byla také zamítnuta přihláška ochranné známky „KOH-I-NOOR“ pro vína, lihoviny, likéry a koktejly ve třídě 33 Niceského třídění z důvodu, že by označení mohlo klamat veřejnost co do původu zboží. Shodné označení bylo totiž již dříve zaregistrováno pro jiné subjekty a pro jiné výrobky, ale v průběhu času se stalo ochrannou známkou celosvětové pověsti. Z tohoto důvodu by označení mohlo klamat veřejnost i přesto, že je přihlášeno pro jiný druh zboží.³¹⁹

ÚPV zamítl přihlášku kombinované ochranné známky se slovním prvkem „KLASA“, která byla podána až po registraci ochranné známky se stejným slovním prvkem Ministerstvem zemědělství. Přihláška byla zamítnuta z důvodu, že by přihlašované označení mohlo klamat veřejnost co do povahy a původu nárokovaných výrobků a služeb. Slovní prvek „Klasa“, jímž je označení tvořeno, obsahuje mediální projekt Ministerstva zemědělství ČR, kdy ministr zemědělství uděluje kvalitním domácím potravinářským výrobkům národní značku kvality „KLASA“. Zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek by docházelo k vyvolávání mylného dojmu ohledně identifikace a individualizace výrobků, a tím ke klamání spotřebitelů.³²⁰

³¹⁷ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 22.

³¹⁸ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 24.

³¹⁹ *Ibid.*, str. 25.

³²⁰ Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O- 471585 ze dne 13. 1. 2011.

2.2.1.8. Označení obsahující nebo reprodukcující ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů

Ochrana práv k odrůdám rostlin je formou ochrany duševního vlastnictví v oblasti zemědělství, která zajišťuje výlučné právo držiteli šlechtitelských práv k využívání chráněné odrůdy. Předmětem ochrany tedy není označení (název odrůdy), ale odrůda jako taková. Název odrůdy tedy může být používán kýmkoliv, čemuž zároveň odpovídá povinnost odrůdu označovat příslušným názvem.³²¹

2.2.1.9. Označení obsahující označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány

Členské státy se v tomto článku zavázaly, že odmítnou zápis takových označení, které jsou zcela nebo z části tvořeny erby, vlajkami a jinými znaky státní svrchovanosti. Z možnosti zápisu jsou také vyloučeny úřední, zkušební, puncovní a záruční značky a jejich heraldické napodobeniny, pokud se přihlašované označení má používat pro stejné nebo podobné zboží. Výjimku představuje udělení souhlasu příslušného orgánu k užití těchto znaků nebo symbolů jako ochranné známky.³²²

Všechna tato označení požívající ochrany (s výjimkou vlajek států) jsou zveřejněny v databázi článku 6ter vedené Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví dostupné na jeho webových stránkách.³²³

Tuto podmínku zápisu nespĺňovala například přihláška ochranné známky se slovním prvkem „INSPIRED BY NATURE www.icelandic-products.eu“³²⁴ a tímto obrazovým vyjádřením:

³²¹ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 23-24.

³²² Ibid., str. 25-26.

³²³ Ibid., str. 26.

³²⁴ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-516527 ze dne 20. 8. 2015.

INSPIRED BY NATURE



www.icelandic-products.eu

Další přihláškou zamítnutou z uvedeného důvodu byla přihláška ochranné známky se slovním prvkem „CORRO SWEDEN CORRO BOHEMIA“³²⁵ a tímto vyjádřením:



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

V tomto případě se jedná zejména o erby obcí, měst a organizací a znaky a symboly územně samosprávných celků. Tato označení nejsou zanesena do veřejné databáze vedené Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví. Důvodem je, že nebyly tomuto úřadu předloženy, případně že se jedná o označení spjatá s mezinárodními mezivládními organizacemi, která jsou předmětem ochrany v rámci jiných mezinárodních smluv (např. červený kříž dle Ženevské úmluvy).³²⁶

Tato zápisná výluka se nepoužije, pokud přihlašovatel k přihlášce ochranné známky přiloží písemný souhlas příslušného orgánu.

³²⁵ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-198633 ze dne 21. 12. 2004.

³²⁶ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 27.

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

Cílem je zajistit zápisnou výlukou pro označení, která jsou způsobilá dotýkat se společensky uznávaných symbolů zažitých hodnot, a proto by neměla být předmětem nakládání v soukromoprávní sféře. Pojem vysoká symbolická hodnota ponechává široký prostor pro interpretaci, bude se jednat zejména o označení, která v sobě nesou jasný a přímý odkaz na určitou vysokou kulturně historickou hodnotu.³²⁷

Toto omezení je nutno chápat jako výlukou týkající se všech náboženství, nejenom křesťanství. Za symboly považujeme i jména svatých (například Ježíš), názvy posvátných a památných míst (například Svátý Kopeček), reliquií, názvy církevních a řeholních řádů, názvy významných kulturních či společenských institucí nebo osobností apod.^{328,329}

Tento důvod absolutní zápisné nezpůsobilosti naplnila například přihláška ochranné známky „FASHION CHURCH Luxury boutique & café“³³⁰ s tímto vyobrazením:



³²⁷ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 28.

³²⁸ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 22.

³²⁹ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 93. Autorem příslušné kapitoly je Radim Charvát.

³³⁰ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-515698 ze dne 12. 2. 2015.

2.2.1.12. Označení, jehož užívání se přiči ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit

Mezi typický příklad patří užívání olympijských symbolů a také samotného slovního prvku „olympiáda“, které jsou chráněny a jejich užívání je zakázáno zákonem č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik. Podle § 3 tohoto zákona lze olympijská symbolika nebo jejich části užívat pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely pouze s předchozím písemným souhlasem Olympijského výboru.

Z tohoto důvodu byla ze strany ÚPV zamítnuta přihláška ochranné známky se slovním prvkem „ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ“³³¹.

Není také možné jako ochrannou známku zaregistrovat označení „policie“ nebo slovo od něj odvozené, která jsou chráněna zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky).

Na základě § 3 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, smí slovo „banka“ nebo „spořitelna“, jeho překlady a odvozeniny užívat v obchodní firmě pouze právnická osoba, které byla udělena licence, pokud není zřejmé ze souvislosti, v níž se slovo „banka“ nebo „spořitelna“ používá, že tato osoba se nezabývá činností uvedenou v § 1 odst. 1.

2.2.2. Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti

Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti znamenají kolizi s právy třetích osob. Tyto důvody ÚPV zkoumá až na základě řádně a důvodně podaných námitek některou z oprávněných osob, nebo na základě připomínek kterékoliv osoby až po zveřejnění přihlášky ochranné známky.³³²

2.3. Formální a věcný průzkum

Formální a věcný průzkum je upraven v ustanoveních § 21 a 22 zákona o ochranných známkách.

³³¹ Rozhodnutí ÚPV ve věci O- 486121 ze dne 30. 5. 2012.

³³² JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 71, 80.

2.3.1. Formální průzkum

Při provádění formálního průzkumu ÚPV zkoumá pouze splnění formálně právních podmínek stanovených pro podání přihlášky ochranné známky – tedy, zda přihláška obsahuje identifikaci přihlašovatele, případně identifikaci zástupce a zda předepsané podklady k přihlášce splňují stanovené formální požadavky. Pokud tomu tak není, vyzve ÚPV přihlašovatele, aby nedostatky v určené lhůtě odstranil, případně chybějící náležitosti doplnil. Pokud se tak nestane, ÚPV podanou přihlášku odmítne.³³³

2.3.2. Věcný průzkum

V rámci věcného průzkumu ÚPV zkoumá, zda není dán některý z absolutních důvodů pro zamítnutí ochrany, tj. zda nejde o označení, které není způsobilé k zápisu do rejstříku ochranných známek. Pokud je označení nezpůsobilé, ÚPV přihlášku ochranné známky zamítne. Pokud by byla nezpůsobilost dána jen pro část výrobků nebo služeb, ÚPV přihlášku zamítne jen v tomto rozsahu.³³⁴ Před novelou zákona účinnou od 1. 1. 2019 ÚPV také v rámci věcného průzkumu zkoumal shodnost označení s již zapsanými ochrannými známkami.

Pokud po provedení formálního a věcného průzkumu dojde ÚPV k závěru, že neexistují žádné zákonné překážky, zveřejní přihlášku ochranné známky ve Věstníku ÚPV.³³⁵ Od roku 2007 je Věstník vydáván s týdenní periodicitou pouze v elektronické podobě (ISSN 2336-7288), která je přístupná na internetových stránkách ÚPV. Ve Věstníku jsou zveřejňovány informace o přihláškách i poskytnutých právech a dalších institutech práva duševního vlastnictví - tj. o patentech, zapsaných užitných a průmyslových vzorech i ochranných známkách, platných na našem území.³³⁶

Průměrná doba řízení formálního a věcného průzkumu, tedy řízení od podání přihlášky ochranné známky k jejímu zveřejnění, trvala v roce 2022 2,5 měsíce. Od roku 2020 se ÚPV každoročně daří tuto dobu výrazně zkrátit, tato část řízení v roce 2019 trvala průměrně 3,5 měsíce (v letech 2020 a 2021 shodně 2,4 měsíce).³³⁷

³³³ Ustanovení § 21 zákona o ochranných známkách.

³³⁴ Ustanovení § 22 zákona o ochranných známkách.

³³⁵ Ustanovení § 23 zákona o ochranných známkách.

³³⁶ Úřad průmyslového vlastnictví: Věstník. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/vestnik-upv>.

³³⁷ Výroční zpráva ÚPV za rok 2019, 2020, 2021, 2022.

2.4. Právo přednosti

Podání přihlášky je právním úkonem, se kterým se pojí právní účinky. K datu podání přihlášky vzniká přihlašovatelovi právo přednosti, tedy ochrana před každým, kdo by podal přihlášku kolizní ochranné známky pro stejné nebo podobné výrobky a/nebo služby později. Výjimkou je právo přednosti uplatněné dle Pařížské úmluvy z dřívější přihlášky ochranné známky.³³⁸

Právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy³³⁹, musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a doložit je do 3 měsíců od jejího podání.³⁴⁰ Lhůta pro uplatnění práva přednosti z jiné přihlášky ochranné známky činí 6 měsíců.³⁴¹

Přihláška, ze které je uplatňováno dřívější právo přednosti, musí mít shodné znění nebo vyobrazení a musí být podána pro stejné výrobky a/nebo služby a musí ji podat stejný přihlašovatel (příp. jeho právní nástupce). Pro přiznání práva přednosti není rozhodné, zda přihláška, ze které bylo právo přednosti uplatněno, byla v zemi původu zamítnuta nebo bylo řízení o jejím zápisu zastaveno.³⁴²

2.5. Námitky a připomínky a řízení o nich

2.5.1. Smysl námitkového řízení

Námitky jsou základním procesním nástrojem k ochraně práv stanovených osob před zápisem ochranné známky do rejstříku. Smyslem námitkového řízení je jednak umožnit třetím osobám chránit svá práva, která by mohla být zápisem ochranné známky ohrožena, a také zamezit výskytu důvodů, jež by mohly posléze vést k rozhodování o neplatnosti ochranné známky ve smyslu ustanovení § 32 zákona o ochranných známkách.³⁴³

³³⁸ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ze dne 11. 4. 2018, § 20.

³³⁹ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

³⁴⁰ Ustanovení § 20 zákona o ochranných známkách.

³⁴¹ Článek 4 bod C. odst. 1 Pařížské úmluvy.

³⁴² HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 184.

³⁴³ ŠPINDLER, Karel. *Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 33.

2.5.2. Řízení o námitkách

Námitky mohou podávat pouze osoby uvedené v § 7 zákona o ochranných známkách, a to ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Námitky tedy musí být podány ve stanovené lhůtě, musí být řádně odůvodněny a doloženy a lze je podat jen z důvodu v zákoně přesně specifikovaných.³⁴⁴ Poplatek za podání námitek činí 1.000 Kč.³⁴⁵

Námitky musí obsahovat identifikační údaje osoby, která námitky podává, spisovou značku a datum zveřejnění přihlášky, proti které se námitky podávají, údaje o přihlašovatelem a znění/zobrazení napadeného označení a vymezení výrobků a služeb, kterých se námitky týkají (námitky mohou být podány i proti části přihlašovaných výrobků a/nebo služeb). Řízení o námitkách se řídí dispoziční zásadou, neboť jde o správní řízení, které je zahájeno na návrh účastníka a ÚPV tedy při rozhodování o námitkách vychází pouze ze znění námitek podaných oprávněnou osobou. Námitky musí být odůvodněny a doloženy konkrétními důkazy a návrhem rozhodnutí.^{346,347}

Po obdržení námitek ÚPV vyrozumí přihlašovatele o jejich podání a námitky předloží přihlašovatelem k jeho vyjádření. Pokud se přihlašovatel nevyjádří, rozhodne ÚPV o námitkách dle obsahu spisu.³⁴⁸ Podle dřívější právní úpravy účinné do 31. 3. 2004 ÚPV v případě nevyjádření přihlašovatele řízení o přihlášce ochranné známky zastavil. Zákon konstruoval domněnku, že přihlašovatel svou nečinností uznával, že přihláška ochranné známky nemá být zapsána do rejstříku.³⁴⁹

Novelou zákona bylo s účinností od 1. 1. 2019 do zákona o ochranných známkách přidáno ustanovení § 26a jako zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení. Pokud je ke dni podání přihlášky nebo dni vzniku práva přednosti starší ochranná známka zapsána po dobu nejméně 5 let, přihlašovatel ochranné známky může namítajícího (tedy vlastníka starší ochranné známky) vyzvat k předložení důkazu o tom, že ochrannou známku během předchozích 5 let svou ochrannou známku řádně užíval. Namítající je povinen tento důkaz předložit, případně předložit důkaz o

³⁴⁴ Ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách.

³⁴⁵ Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

³⁴⁶ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 81.

³⁴⁷ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 53.

³⁴⁸ Ustanovení § 26 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

³⁴⁹ Ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.

existenci řádných důvodů pro neužívání ochranné známky. Žádost může přihlašovatel u ÚPV podat nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení námitek k vyjádření, tuto lhůtu nelze prodloužit ani prominout. Pokud namítající nedoloží ve lhůtě 4 měsíců řádné užívání starší ochranné známky podle nebo nepředloží důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, ÚPV námitky zamítne.³⁵⁰

2.5.2.1. Zamítnutí námitek

ÚPV námitky zamítne v případě, že námitky nebyly podány v zákonné lhůtě, nebyly podány oprávněnou osobou, nebyly uvedeny důvody podání námitek či doloženy důkazy.³⁵¹ ÚPV rovněž námitky zamítne v případě zjištění, že přihlašované označení nezasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího.³⁵²

2.5.2.2. Rozhodnutí o námitkách

Nedojde-li k zamítnutí námitek, je ÚPV povinen vyrozumět přihlašovatele ochranné známky, proti kterému námitky směřují, o jejich obsahu. Současně ÚPV přihlašovatele vyzve, aby se k námitkám ve stanovené lhůtě vyjádřil. Pokud na základě vyjádření přihlašovatele dojde k doplnění skutkových tvrzení anebo důkazů, musí ÚPV namítajícímu umožnit se s těmito tvrzeními a důkazy seznámit a vyjádřit se k nim. ÚPV o námitkách následně rozhodne dle obsahu spisu.^{353,354}

2.5.2.3. Zamítnutí přihlášky ochranné známky

Pokud v průběhu námitkového řízení ÚPV zjistí, že přihlašované označení zasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího, přihlášku zamítne. Pokud důvod zamítnutí přihlášky existuje pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, ÚPV přihlášku zamítne pouze částečně, pro tyto výrobky nebo služby.³⁵⁵

2.5.3. Osoby oprávněné podat námitky

Námitky mohou dle ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách podat tyto osoby:

³⁵⁰ Ustanovení § 26a zákona o ochranných známkách.

³⁵¹ Ustanovení § 26 odst. 1 zákona o ochranných známkách.

³⁵² Ustanovení § 26 odst. 3 zákona o ochranných známkách.

³⁵³ Ustanovení § 26 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

³⁵⁴ KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Opak. cit.

³⁵⁵ Ustanovení § 26 odst. 4 zákona o ochranných známkách.

2.5.3.1. *Vlastník starší shodné ochranné známky*

Vlastník starší ochranné známky může podat námitky, pokud je jeho ochranná známka shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení.³⁵⁶

V tomto případě není potřeba označení srovnávat, protože shoda je dána objektivně. V případě shodnosti označení za předpokladu shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb je pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti nevyhnutelná, protože ta je nebude vůbec vzájemně odlišovat.³⁵⁷

Ochranné známky jsou shodné, pokud se shodují všechny jejich prvky (slovní, obrazové, grafické, barva apod.), které tvoří sporné ochranné známky. Při posuzování shodnosti výrobků či služeb se za shodné považují výrobky či služby, pokud výrobky či služby starší ochranné známky zahrnují výrobky a služby přihlašované ochranné známky. Za shodné se považují i ochranné známky, které se odlišují pouze v nepatrných detailech, jež nemění celkový dojem, který tato označení vyvolávají. Důvodem je, že průměrný spotřebitel nemá obvykle možnost jejich přímého porovnání a mohou mu uniknout nepodstatné rozdíly.³⁵⁸

Příkladem shodných označení jsou například „Momo“ v. „MoMo“ nebo „apetito“ v. „APETITO“³⁵⁹. Shodnými označeními naopak nejsou například označení „She“ v. „S-HE“³⁶⁰, neboť přítomnost mezery či přidání interpunkčního znaménka může ovlivnit celkový dojem označení.³⁶¹

Pro označení shodnosti výrobků a služeb je dostačující pouhé zjištění, že se kolizní označení vztahují ke stejným výrobkům či službám. Nelze přitom vycházet pouze z klasifikace výrobků nebo služeb dle Niceského třídění, neboť podobné výrobky či služby mohou být klasifikovány v různých třídách, zatímco odlišné výrobky či služby mohou spadat do téže třídy. Za shodné se obecně považují ty výrobky nebo služby, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky, a v důsledku toho mohou vyvolat u průměrného

³⁵⁶ Ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

³⁵⁷ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 54.

³⁵⁸ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 109-110. Autorkou příslušné kapitoly je Simona Hejdová.

³⁵⁹ Rozsudek Tribunálu ze dne 4. 5. 2021, *Bongrain v OHMI - apetito (APETITO)*, sp. zn. T-129/09.

³⁶⁰ Rozsudek Tribunálu ze dne 23. 9. 2009, *Arcandor v. OHMI - dm drogerie markt (S-HE)*, sp. zn. T-391/06.

³⁶¹ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 109-110. Autorkou příslušné kapitoly je Simona Hejdová.

spotřebitele představu o tom, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce či poskytovatele. Příkladem shodných výrobků a služeb může být například „lehké nápoje“ v. „nealkoholické nápoje“ nebo „lázeňské služby“ a „služby wellness“.³⁶²

Jestliže výrobky nebo služby starší ochranné známky jsou obecně definovány tak, že zahrnují výrobky či služby přihlašované ochranné známky, jedná se o shodné výrobky a služby (například „kosmetické výrobky“ u starší ochranné známky v. „sprehové gely“ v přihlášce ochranné známky). Pokud jsou výrobky starší ochranné známky definovány konkrétně a jsou obsaženy v obecné definici výrobků a služeb přihlašované ochranné známky, jsou také považovány za shodné. V tomto případě ÚPV nemůže z úřední povinnosti rozdělit obecnou širokou kategorii specifikace výrobků či služeb (např. „kalhoty“ u starší ochranné známky v. „oblečení“ v přihlášce ochranné známky). Přihlašovatel ochranné známky však může omezit seznam výrobků a služeb způsobem, který shodnost vylučuje (např. „oblečení, s výjimkou kalhot“).³⁶³

2.5.3.2. Vlastník starší ochranné známky (pravděpodobnost záměny)

Námítky mohou být podány vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.³⁶⁴

Zákon pojem „podobnost“ neupravuje, při jeho výkladu je třeba vycházet ze samotné definice ochranné známky v ustanovení § 1a zákona o ochranných známkách, označení tedy musí být způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Pojem podobnosti je zároveň potřeba vykládat v souvislosti s pravděpodobností záměny.³⁶⁵

Zákon nestanovuje ani konkrétní kritéria, podle kterých má ÚPV při posuzování podobnosti a pravděpodobnosti záměny postupovat. Není zároveň stanoveno, jaký stupeň podobnosti mezi přihlašovaným označením a starší ochrannou známkou (příp. jaká míra podobnosti výrobků a služeb) vyvolá pravděpodobnost záměny. Je tedy na ÚPV, aby

³⁶² KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 110. Autorkou příslušné kapitoly je Simona Hejdová.

³⁶³ *Ibid.*, str. 110.

³⁶⁴ Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách.

³⁶⁵ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 55.

podobnost označení a výrobků a služeb posoudil a zjistil, zda existuje pravděpodobnost záměny. Při srovnávání označení je nutné používat termín podobnost a ne zaměnitelnost. Srovnávaná označení mohou být podobná, ale pravděpodobnost záměny se určuje až v rámci celkového posouzení. ÚPV může dospět i k závěru, že označení jsou podobná, ale i přesto záměna není pravděpodobná.³⁶⁶

Z pohledu práva ochranných známek není rozhodné, zda k záměně přihlašovaného označení a již zapsané ochranné známky skutečně došlo, postačí pouze potenciální možnost, že k takové záměně může dojít. Posouzení pravděpodobnosti záměny musí být posuzováno vždy s ohledem na konkrétní případ, kdy záleží zejména na těchto faktorech: míra podobnosti samotných označení, míra rozlišovací způsobilosti, dobré jméno ochranné známky, míra podobnosti výrobků a služeb, známost u příslušné části veřejnosti, situace na trhu apod.³⁶⁷

Při posuzování podobnosti se používá hledisko vizuální, fonetické a významové (sémantické), přičemž každému z těchto hledisek může být přisouzena různá váha v závislosti na konkrétních okolnostech případu. Je nutné vycházet z dané kategorie výrobků a/nebo služeb a ze způsobu jejich prodeje. ÚPV musí označení vždy posuzovat ve vztahu k okruhu subjektů, u nichž ochranné známky dojem záměny mohou vyvolat, přičemž rozhodující je hledisko „běžného spotřebitele“, tedy toho, komu jsou výrobek/služba určeny.³⁶⁸

Při zkoumání podobnosti je rovněž nutné přihlašované označení posuzovat jako celek. Jeho jednotlivé slovní, grafické nebo obrazové prvky nelze vyjmout a posuzovat odděleně, aniž by bylo přihlédnuto k celkovému vyjádření označení. Celkové posouzení tedy musí být založeno na celkovém dojmu, kterým označení působí.³⁶⁹

Míra rozlišovací způsobilosti se u jednotlivých ochranných známek odlišuje a poskytuje jim tedy různou úroveň ochrany. Evropským soudním dvorem bylo judikováno, že čím vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti má starší ochranná známka, tím

³⁶⁶ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 55.

³⁶⁷ Ibid., str. 53-54.

³⁶⁸ DE KORVER, Zuzana. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-97-4, str. 20-21.

³⁶⁹ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 56.

větší bude pravděpodobnost záměny.³⁷⁰ Obecně známky s větší rozlišovací způsobilostí požívají větší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí.³⁷¹

Při hodnocení celkového vizuálního dojmu slovních označení nemá pro spotřebitele zvláštní význam skutečnost, že slovní známky mají stejný počet písmen. Vzhledem k omezenému počtu písmen v abecedě bude pouze podstatné, zda se v rámci označení vyskytuje několik písmen v totožném pořadí, zásadní bude umístění případné shodné skupiny písmen. Podle ustálené judikatury běžný spotřebitel věnuje větší pozornost počátkům označení než jejich koncům.³⁷² Toto pravidlo bylo upraveno v případě krátkých označení, u nichž bude spotřebitel pravděpodobně věnovat stejnou pozornost všem částem označení.³⁷³

Co se týče podobnosti výrobků nebo služeb, ta je ovlivněna mnoha faktory závisujícími na konkrétních okolnostech posuzovaného případu. Za podobné výrobky nebo služby se pokládají takové, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky a v důsledku toho mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu o tom, že pocházejí od stejného výrobce nebo poskytovatele. Soudní praxe za účelem sjednocení rozhodování stanovila kritéria, jimiž se rozhodovací orgány při posuzování podobnosti výrobků a služeb řídí. Tato kritéria byla stanovena Evropským soudním dvorem v rozsudku C-39/97, ve kterém byl uveden demonstrativní výčet faktorů ovlivňujících posouzení podobnosti výrobků a/nebo služeb: povaha výrobků/služeb, jejich účel, způsob užití, komplementární a konkurenční charakter.³⁷⁴ Dalšími důležitými faktory jsou distribuční kanály, relevantní spotřebitelská veřejnost a obvyklý původ výrobků/služeb.³⁷⁵

Povahou se rozumí základní charakter výrobku nebo služby (např. „džus“ a „limonáda“ jako nápoje), koncovým spotřebitelem okruh spotřebitelské veřejnosti, které jsou výrobky nebo služby určeny (např. „chirurgické nástroje“ a „chirurgické ochranné pomůcky“, které jsou určeny lékařům), způsobem použití se rozumí metoda, kterou je

³⁷⁰ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 11. 1997, *SABEL v. Puma, Rudolf Dassler Sport*, sp. zn. C-251/95, bod 24.

³⁷¹ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 9. 1998, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, sp. zn. C-39/97, bod 18.

³⁷² Rozsudek Tribunálu ze dne 16. 3. 2005, *L'Oréal SA v. OHIM*, sp. zn. T-112/03, bod 64.

³⁷³ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 58.

³⁷⁴ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 9. 1998, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, sp. zn. C-39/97, bod 23.

³⁷⁵ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 59.

výrobek nebo služba využívána (např. „donášková služba květin“ a „donášková služba pizzy“, které vyžadují dálkovou metodu objednávky). Konkurenční vztah indikuje vzájemnou nahraditelnost výrobků nebo služeb, kdy spotřebitel při jejich využití nepocítí rozdíl (např. „zápalky“ a „zapalovače“). Za komplementární výrobky vnímáme ty, jež jsou funkčně nezbytné pro využití jiných výrobků nebo služeb (např. „televize“ a „ovladač“). Dalšími faktory jsou účel výrobku nebo služby, k němuž mají sloužit (např. „koření“ a „sójové omáčky“ k dochucování jídel) a distribuční kanály (např. „prací prášky“ a „mycí prostředky na nádobí“, které jsou prodávány v drogeriích, případně ve stejné sekci v supermarketu). Poslední faktorem je obvyklý původ výrobku nebo služby, kterým rozumíme shodu ve výrobci nebo poskytovateli (např. „jogurty“ a „acidofilní mléka“ vyráběné mlékárnami).³⁷⁶

Pokud výrobky nebo služby vykazují několik výše popsaných aspektů současně, jedná se velmi pravděpodobně o podobné výrobky nebo služby. Nelze však ani vyloučit zjištění podobnosti pouze na základě jednoho z uvedených faktorů. Podobnost výrobků nebo služeb není nutně podmíněna příslušností do stejné třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb, protože třídění bylo vytvořeno pouze pro administrativní účely.³⁷⁷

V souladu s tzv. kompenzačním principem platí, že vyšší míra podobnosti ochranných známek může být kompenzována nižší mírou podobnosti výrobků a služeb a naopak.³⁷⁸

2.5.3.3. Vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem

Námítky mohou být podány také vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v České republice (a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno), a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.³⁷⁹

³⁷⁶ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 43.

³⁷⁷ *Ibid.*, str. 43-44.

³⁷⁸ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22. 6. 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV.*, sp. zn. C-342/97, bod 19.

³⁷⁹ Ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách.

Dobré jméno je vyjádřením toho, že příslušná část veřejnosti ochrannou známkou v důsledku jejího dlouhodobého užívání zná a spojuje si ji s dobrými vlastnostmi a důvěřuje jí. Dobré jméno má za následek zvýšení hodnoty ochranné známky. Získat dobré jméno je možno pouze skutečným užíváním ochranné známky v souvislosti se zapsanými výrobky a/nebo službami.³⁸⁰

Právní úprava chrání ochranné známky s dobrým jménem proti neoprávněnému těžení z její rozlišovací způsobilosti nebo jejího dobrého jména či újmě na nich, které by byly způsobeny existencí podobného či dokonce shodného označení na relevantním trhu.³⁸¹

V námitkovém řízení musí vlastník ochranné známky prokázat její dobré jméno, a to zejména prostřednictvím spotřebitelských průzkumů, článků či jiných materiálů z médií, dokladů o množství prodaných výrobků a dosaženém obratu, dokladů o propagaci ochranné známky, apod.³⁸²

Při posuzování, zda má ochranná známka dobré jméno je potřeba zohlednit podíl na trhu, intenzitu, zeměpisný rozsah a dobu užívání jejím vlastníkem a velikost investice učiněné při propagaci ochranné známky. Požadovaný stupeň známosti se považuje za dosažený, když starší známku zná podstatná část relevantní veřejnosti, přičemž se nevyžaduje dosažení známosti mezi touto veřejností v konkrétní procentní výši.³⁸³

Oprávněnou osobou k podání námitek je dle tohoto ustanovení vlastník ochranné známky s dobrým jménem, přičemž zároveň musí být splněna podmínka shodnosti nebo podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a podmínka, že by užívání přihlašovaného označení mohlo neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména zapsané ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Z praxe lze uvést nedávný případ z rozhodovací praxe EUIPO a SDEU, kdy přihláška ochranné známky PUMA-System, přihlašovaná zejména pro obráběcí stroje, počítačový hardware a software a služby související s těmito oblastmi (třídy výrobků a služeb č. 7, 9, 16 a 42) byla napadena ze strany společnosti PUMA SE na základě jejich

³⁸⁰ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 64-65.

³⁸¹ 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. *Průmyslové vlastnictví*. 2018, roč. 28, č. 2, s. 55.

³⁸² KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 151. Autorem příslušné kapitoly je Radim Charvát.

³⁸³ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. 9. 1999, *General Motors Corporation v. Yplon SA.*, sp. zn. C-375/97, body 25-27.

dvou ochranných známek EU zaregistrovaných pro sportovní oblečení, sportovní náčiní a doplňky (třídy výrobků a služeb č. 18, 25 a 28). Výrobky a služby obou označení tedy nebyly shodné ani podobné. Ve svých námitkách se společnost PUMA SE odvolala na čl. 8 odst. 5 Nařízení o ochranné známce, dle kterého se do rejstříku nezapíše ochranná známka, pokud je podobná se starší ochrannou známkou a má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána a pokud má starší ochranná známka dobré jméno v rámci EU nebo v členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jí bylo na újmu. Ačkoli odvolací senát shledal podobnost daných označení co do jejich fonetického, vizuálního i koncepčního vyjádření, námitky společnosti PUMA SE ve značném rozsahu zamítl (blízkost spatřoval pouze u výrobků ve třídě 9). Na základě žaloby podané společností PUMA SE o sporu nakonec rozhodoval Tribunál EU, který žalobu částečně zamítl a rozšířil okruh výrobků a služeb, pro které byla přihláška pozdějšího označení zamítnuta. Tribunál EU své závěry odůvodnil následujícím způsobem: skutečnost, že byla shledána podobnost přihlašované ochranné známky se starší ochrannou známkou a že starší ochranná známka má výjimečné dobré jméno, automaticky nedostačuje k existenci vztahu mezi předmětnými ochrannými známkami. Kolidující ochranné známky dle názoru Tribunálu působí na dvě zcela odlišné cílové skupiny spotřebitelů, mezi kterými není žádný relevantní propojovací prvek. Zatímco přihlašované označení PUMA-System se pojí se specializovanými výrobky a službami určenými pro profesionály v oboru, starší ochranné známky společnosti PUMA SE jsou navázány na výrobky a služby určené pro obecnou veřejnost. Z tohoto důvodu byla přihláška pozdější ochranné známky zamítnuta pouze v rozsahu, ve kterém se cílové skupiny spotřebitelů kolidujících ochranných známek překrývají.^{384,385}

Předchozí judikatura byla potvrzena i v nedávném rozhodnutí Tribunálu EU. Nařízení 2017/1001 sice stanovuje, že nároky založené na ochranné známce s dobrým jménem lze uplatnit bez ohledu na to, zda jsou výrobky nebo služby namítaných

³⁸⁴ Rozsudek Tribunálu ze dne 10. 3. 2021, *Puma v. EUIPO - CAMäleon (PUMA-System)*, sp. zn. T-71/20.

³⁸⁵ KIANKOVÁ, Lucie. Pravděpodobnost záměny ochranných známek ve světle aktuální judikatury Tribunálu EU. *Epravo.cz* [online]. 21. 4. 2021. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/pravdepodobnost-zameny-ochrannych-znamek-ve-svetle-aktualni-judikatury-tribunalu-eu-112884.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-21-4-2021.

ochranných známek shodné nebo podobné. Nicméně rozhodujícím faktorem při posuzování, zda je ochranná známka s dobrým jménem porušována, může být blízkost příslušných výrobků a služeb. Různé zboží nebo služby mohou oslovovat zcela odlišné skupiny spotřebitelů, takže ochranná známka s dobrým jménem může být veřejnosti, na kterou je napadená ochranná známka, resp. její přihláška, zaměřena, neznámá. I když jsou relevantní skupiny veřejnosti totožné nebo se překrývají, výrobky a služby mohou být natolik odlišné, že pozdější ochranná známka pravděpodobně nevyvolá záměnu u starší ochranné známky. Ve sporu mezi vlastníkem ochranné známky „Bimbo“, známé pro výrobu chleba, a přihlašovatelem ochranné známky „BimboBIKE“ pro jízdní kola a podobné výrobky Tribunál EU potvrdil závěry předchozích instancí a námitky vlastníka ochranné známky „Bimbo“ zamítl. Své rozhodnutí odůvodnil tak, že relevantní španělská veřejnost nevnímá souvislost mezi oběma ochrannými známkami, konkrétně že výrobky a služby označené pozdější ochrannou známkou, tedy jízdní kola a podobné, jsou příliš vzdálené výrobě chleba.³⁸⁶

2.5.3.4. Vlastník ochranné známky podané tzv. nehodným zástupcem

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách může námitky proti zápisu ochranné známky podat vlastník ochranné známky, pokud přihlášku ochranné známky podal zástupce vlastníka ochranné známky na své vlastní jméno a bez souhlasu tohoto vlastníka, ledaže by zástupce své jednání řádně odůvodnil.

V praxi se ve většině případů jedná o podání přihlášky ochranné známky obchodním zástupcem nebo jednatelem svým vlastním jménem. Při podání námitek je potřeba prokázat vztah mezi namítajícím a přihlašovatelem, přičemž rozhodující je povaha skutečně probíhající spolupráce, není tedy rozhodné, zda byla sjednána písemná dohoda. Podstatné je to, zda přihlašovatel měl možnost seznámit se s informacemi o ochranné známce a její hodnotě na základě spolupráce s namítajícím a zda se pokusil ochrannou známkou zapsat vlastním jménem na základě této spolupráce.³⁸⁷

³⁸⁶ Rozsudek Tribunálu ze dne 24. 5. 2023, *Bimbo v EUIPO - Bottari Europe (BimboBIKE)*, sp. zn. T-509/22.

³⁸⁷ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 75-76.

Důkazní břemeno v tomto námitkovém řízení bude ležet na přihlašovatel, bude na něm, aby prokázal, že přihláška ochranné známky byla podána oprávněně, tedy že získal od vlastníka ochranné známky souhlas.³⁸⁸

2.5.3.5. Uživatel nezapsaného označení

Námítky může podat uživatel označení, které není zapsáno v rejstříku ochranných známek. Podmínkou je užívání tohoto označení v obchodním styku, shodnost nebo podobnost přihlašovaného označení s označením uživatele, shodnost nebo podobnost výrobků a služeb a existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti.³⁸⁹

Za jiné označení užívané v obchodním styku je považována např. obchodní firma, zvláštní označení závodu nebo doménové jméno. Oprávněnou osobou k podání námitek může být i podnikatel, jehož obchodní firma je shodná nebo podobná s přihlášeným označením, a jestliže poskytuje stejné nebo podobné výrobky a/nebo služby, pro které je přihláška ochranné známky podána. Důkazní břemeno zde leží na namítajícím, který je pro úspěch námitek povinen prokázat užívání označení v obchodním styku.³⁹⁰

2.5.3.6. Fyzická osoba z titulu práva na ochranu osobnosti

Námítky proti zápisu ochranné známky může podat také fyzická osoba, jejíž právo na ochranu osobnosti může být dotčeno přihlašovaným označením. Do práva na ochranu osobnosti náleží zejména právo na jméno (zahrnuje i pseudonym), právo k vlastní podobě a na ochranu projevů osobní povahy. Námítky může podat sama fyzická osoba, případně osoba oprávněná uplatňovat tato práva.³⁹¹

2.5.3.7. Osoba s právy k autorskému dílu

Námítky mohou být podány rovněž osobou, které náleží práva k autorskému dílu³⁹², za předpokladu, že toto autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení

³⁸⁸ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 76-77.

³⁸⁹ Ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách.

³⁹⁰ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 78-79.

³⁹¹ Ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách.

³⁹² Autorským dílem se rozumí dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

dotčeno. Namítajícím tedy může být jak autor, tak subjekt od něj odvozený, na který přešlo právo autorské dílo užít (např. organizace oprávněná spravovat autorská práva).³⁹³

Zde se nabízí otázka, jestli má ÚPV příslušnost zkoumat, zda namítané autorské dílo je autorským dílem dle autorského zákona³⁹⁴. Touto otázkou se zabýval Městský soud, který uvedl, že ÚPV má k dispozici odborníky, kteří jsou způsobilí tuto otázku posoudit³⁹⁵. Ve stejné věci jako odvolací orgán rozhodoval Nejvyšší správní soud, který se ztotožnil s názorem Městského soudu a dodal, že pokud účastník řízení s posouzením odborníků ÚPV nesouhlasí, je oprávněn zajistit si ke sporné otázce stanovisko jiného odborníka nebo znalce a žádat po ÚPV, aby se s případným odlišným hodnocením odborných otázek vypořádal v souladu s pravidly dokazování dle správního řádu.³⁹⁶

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je logické – kdyby ÚPV neměl možnost autorská díla posuzovat z hlediska kolize se zápisem ochranných známek, tento druh námitek by se stal bezpředmětným.

2.5.3.8. Vlastník staršího práva průmyslového vlastnictví

Posledním námitkovým důvodem je ochrana práv vlastníka staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud tato práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlašovaného označení dotčena.³⁹⁷

Z formulace námitkového důvodu vyplývá, že musí jít o právo, které v době podání námitek musí existovat a musí být zapsáno v rejstříku ÚPV nebo jiného příslušného orgánu. V praxi se bude nejčastěji jednat o situaci, kdy dojde ke kolizi práva vlastníka průmyslového vzoru s prostorovou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou se vzorem.³⁹⁸

Co se statistik týče, v roce 2020 ÚPV obdržel celkem 375 podání námitek, jejichž prostřednictvím se třetí osoby domáhaly ochrany svých práv. Z toho 354 podání směřovalo proti zápisu národních ochranných známek a 21 podání směřovalo proti nepřiznání ochrany mezinárodní ochranné známce. Prostřednictvím námitek třetí osoby

³⁹³ Ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách.

³⁹⁴ Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

³⁹⁵ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2006, č.j. 7 Ca 190/2005-64.

³⁹⁶ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2008, č.j. 6 As 22/2007-120.

³⁹⁷ Ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) zákona o ochranných známkách.

³⁹⁸ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 83.

nejvíce namítaly zásah do práv ze starší ochranné známky a zásah do práv z ochranné známky s dobrým jménem. V roce 2022 ÚPV vydal celkem 429 rozhodnutí ve věci přihlášek národních ochranných známek a 31 rozhodnutí v zápisném řízení u mezinárodních ochranných známek. Ve srovnání s roky 2020 a 2021 došlo k výraznému poklesu námitkových řízení.³⁹⁹

2.5.4. Připomínky

Připomínky proti zápisu ochranné známky může podat každý, a to ve lhůtě pro podání námitek. Účelem tohoto institutu je dát široké veřejnosti možnost poukázat na přítomnost některého z důvodů, pro něž by přihlašované označení mělo být vyloučeno ze zápisu. Připomínky musí být založené na absolutních důvodech zápisné nezpůsobilosti. Zákon výslovně vylučuje podání připomínek z důvodů uvedených v ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách.⁴⁰⁰ Pokud by zákon tuto možnost připustil, mohlo by docházet k obcházení poplatkové povinnosti, kdy by osoba oprávněná podat námitky podala namísto námitek připomínky, které nejsou na rozdíl od podání námitek zpoplatněny.⁴⁰¹

Osoba, která připomínky podala, se nestává účastníkem řízení o přihlášce před ÚPV, k připomínkám však ÚPV při rozhodování o zápisu ochranné známky do rejstříku přihlédne a o výsledku jejich posouzení tuto osobu vyrozumí.⁴⁰²

V roce 2022 bylo u ÚPV podáno 24 připomínek k zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek založených na veřejnoprávních důvodech. Oproti předchozím letům zde došlo ke značnému poklesu. Podatelé připomínek ve většině případů poukazovali na nedostatečnou rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení, jeho klamavost či rozpor s dobrými mravy. V roce 2022 ÚPV posoudil oprávněnost připomínek u 32 přihlášek ochranných známek.⁴⁰³

³⁹⁹ Výroční zpráva ÚPV za rok 2020, 2021, 2022 (str. 21).

⁴⁰⁰ Ustanovení § 24 zákona o ochranných známkách.

⁴⁰¹ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 197.

⁴⁰² Ustanovení § 24 zákona o ochranných známkách.

⁴⁰³ Výroční zpráva ÚPV za rok 2022, str. 20.

2.6. Zápis, doba platnosti a obnova zápisu

Pokud bude přihláška ochranné známky po provedení formálního a věcného průzkumu vyhovovat požadavkům zákona o ochranných známkách a zároveň nebude-li podána proti zápisu námitka, případně pokud byla námitka pravomocně zamítnuta, zapíše ÚPV ochrannou známku do rejstříku a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.⁴⁰⁴

Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky (ne ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku) a na žádost vlastníka lze zápis ochranné známky obnovit vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti, nejpozději v den skončení doby platnosti. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Žádost o obnovu zápisu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti (tzv. poshovovací lhůta). Ochranná známka se obnoví ke dni podání přihlášky ochranné známky.⁴⁰⁵ Za podání žádosti o obnovu se platí správní poplatek.⁴⁰⁶

V případě jejího neobnovení ochranná známka zanikne po 10 letech od podání přihlášky. Pokud by byla ochranná známka obnovena v poshovovací lhůtě, třetí osoba, která by v tomto období podala přihlášku nové ochranné známky, by nebyla ve svých právech chráněna. Obnovením ochranné známky v poshovovací lhůtě požívá tato ochranná známka právo přednosti, jaké jí bylo původně přiznáno.⁴⁰⁷

Desetiletá doba ochrany je standardní ve všech evropských zemích. V praxi se tato doba ukázala jako optimální pro to, aby se ochranná známka na trhu uchytila, nebo nikoli.⁴⁰⁸

⁴⁰⁴ Ustanovení § 28 zákona o ochranných známkách.

⁴⁰⁵ Ustanovení § 29 zákona o ochranných známkách.

⁴⁰⁶ Poplatek za obnovu zápisu individuální ochranné známky činí 2.500,- Kč, u kolektivní a certifikační ochranné známky 5.000,- Kč. Poplatek již nezávisí na počtu tří zapsaných výrobků a služeb. V případě, že je žádost o obnovu podána po uplynutí ochranné doby (a zároveň do šesti měsíců od tohoto data), poplatek za obnovu individuální ochranné známky činí 5.000,- Kč, u kolektivní a certifikační ochranné známky 10.000,- Kč.

⁴⁰⁷ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 218.

⁴⁰⁸ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ze dne 11. 4. 2018, § 29.

2.7. Zánik ochranné známky

2.7.1. Uplynutím platnosti

Ochranná známka zanikne v případě jejího neobnovení po 10 letech od podání přihlášky ochranné známky.

2.7.2. Vzdáním se práv k ochranné známce

Vlastník se může u ÚPV svým písemným prohlášením vzdát práv k ochranné známce v rozsahu všech výrobků či služeb, pro které byla zapsána, nebo pouze některých z nich. Účinky tohoto prohlášení nastávají dnem doručení prohlášení vlastníka ochranné známky Úřadu a není tedy nutno, aby o tom ÚPV vydal zvláštní rozhodnutí. Prohlášení nelze vzít zpět. ÚPV vyznačí vzdání se práv k ochranné známce v rejstříku a oznámí je ve Věstníku.⁴⁰⁹

2.7.3. Zrušením ochranné známky

Zrušení ochranné známky je upraveno v ustanovení § 31 a 31a zákona o ochranných známkách. Ke zrušení ochranné známky může dojít jen na základě skutečností, které nastaly až po zápisu ochranné známky do rejstříku, přičemž důvody pro zrušení ochranné známky jsou čtyři: neužívání ochranné známky ve stanovené době, zdruhovění ochranné známky, klamavý charakter ochranné známky a nekalosoutěžní jednání.⁴¹⁰

Řízení o zrušení ochranné známky je výlučně návrhové, přičemž návrh na zrušení může podat kdokoliv, aniž by musel prokazovat právní zájem na zahájení řízení (navrhovatel se stane účastníkem řízení). Návrh na zrušení ochranné známky musí být odůvodněn a podání návrhu je zpoplatněno částkou ve výši 2.000 Kč.⁴¹¹

V případě, že ÚPV rozhodne o zrušení ochranné známky, k jejímu zrušení dojde ke dni právní moci rozhodnutí o jejím zrušení, tedy s účinky *ex nunc*.

V roce 2022 ÚPV obdržel 23 návrhů na zrušení národní či mezinárodní ochranné známky. Většina navrhovatelů podání odůvodnila zejména nesplněním podmínky řádného užívání ochranné známky jejím vlastníkem, další důvody představovaly

⁴⁰⁹ Ustanovení § 30 zákona o ochranných známkách.

⁴¹⁰ Ustanovení § 31 zákona o ochranných známkách.

⁴¹¹ Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

klamavost ochranné známky po zápisu, či její zdruhovění. V tomto období ÚPV vyřídil celkem 45 návrhů na zrušení ochranné známky.⁴¹²

2.7.3.1. Zrušení z důvodu neužívání ochranné známky

Zákon o ochranných známkách v době přihlášky a zápisu ochranné známky nevyžaduje, aby ochranná známka byla již využívána pro výrobky a služby, pro které je uplatňována. Pokud se ale následně zjistí, že zapsaná ochranná známka nebyla v posledních pěti letech před podáním návrhu na zrušení užívána, může to být důvodem pro její zrušení. Základním principem ochranné známky je výlučné právo jejího vlastníka ochrannou známkou užívat ve spojení s výrobky a službami, pro které je zapsána, a tomu odpovídající právo domáhat se neužívání ochranné známky třetími osobami. Vlastnictví k ochranné známce si lze udržet pouze jejím řádným užíváním.⁴¹³

Záměrem této právní úpravy je, aby nebyly přihlašovány a udržovány v platnosti ochranné známky pouze za účelem blokování zápisu ostatním přihlašovatelům. Zákon chce také zabránit přihlašování spekulativních ochranných známek za účelem jejich následného prodeje za účelem dosažení zisku.⁴¹⁴ Zákonodárce si je také vědom problému dnešní doby, kdy je kvůli množství označení a ochranných známek na trhu stále těžší najít originální označení a není tedy účelné, aby rejstříky ochranných známek byly blokovány ochrannými známkami, které nejsou na trhu jejich vlastníky využívány.

Důkazní břemeno je v tomto řízení na straně vlastníka ochranné známky, je tedy na něm, aby předložil důkazy o tom, že ochrannou známkou řádně užíval, případně důkazy o tom, že k užívání nedošlo z podstatných omluvitelných důvodů. Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky je jedním z mála řízení v oblasti ochranných známek, kdy je důkazní břemeno obrácené, jelikož nelze prokazovat to, co se nestalo nebo neděje (tj. že ochranná známka užívána není).⁴¹⁵

Při rozhodování o návrhu není rozhodné, že ochranná známka byla užívána pouze v období tří měsíců před podáním návrhu na zrušení ochranné známky. Toto ustanovení

⁴¹² Výroční zpráva ÚPV za rok 2022, str. 20.

⁴¹³ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 222.

⁴¹⁴ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 81.

⁴¹⁵ DOBŘIČHOVSKÝ, Tomáš. *Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: autorská a další práva duševního vlastnictví v nové evropské harmonizační vlně s přihlédnutím k aplikační praxi v EU a ČR*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7630-009-5, str. 49. Autorkou příslušné kapitoly je Zuzana de Korver.

míří na situace, kdy by vlastník ochranné známky začal s jejím užíváním až poté, co se dozví o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky.⁴¹⁶

Pojem řádné užívání není v zákoně definován, je tedy nutno jej vyložit z ustálené judikatury. Pojem řádné užívání je nutno chápat jako skutečné užívání, které není prováděno pouze symbolicky za účelem zachovat práva přiznaná ochrannou známkou. Musí se tedy jednat o faktické veřejné užívání na trhu a ne pouze vnitřní užívání v rámci podniku (např. pouze na interních dokladech společnosti). Při posuzování je nutno brát do úvahy všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, zejména povahu výrobků nebo služeb, vlastnosti příslušného trhu a rozsah a frekvenci užívání ochranné známky.⁴¹⁷

Za řádné užívání ochranné známky vlastníkem je nutno považovat i užívání třetí osobou na základě licenční smlouvy nebo na základě souhlasu vlastníka.⁴¹⁸

Co se týče rozsahu a délky užívání, není nezbytné, aby se ochranná známka užívala nepřetržitě po dobu 5 let, za předpokladu řádného užívání je dostačující, bylo-li užívání zahájeno například až tři roky před podáním návrhu na zrušení. Potřebný rozsah užívání potřebný pro prokázání řádného užívání nelze stanovit, jinak se budou posuzovat výrobky běžné spotřeby (bude se očekávat vyšší objem prodeje) a jinak specializované nebo luxusní výrobky.⁴¹⁹

2.7.3.2. Zrušení z důvodu zdruhování ochranné známky

Ochranná známka může také být zrušena v případě, že se ochranná známka stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé.⁴²⁰ Tzv. zdruhování znamená, že ochranná známka již není způsobilá rozlišit výrobky a služby různých subjektů.

Důkazní břemeno je zde na straně navrhovatele, který musí prokázat, že napadená ochranná známka je užívána jako druhové označení. Pokud však vlastník zároveň prokáže, že z jeho strany jsou činěna účinná opatření, aby ochranná známka neztratila svoji rozlišovací způsobilost (např. systematické používání ochranné známky na svých výrobcích a reklamních předmětech ve spojení se značkou ®, důsledné uvádění

⁴¹⁶ Ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

⁴¹⁷ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 3. 2003, *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV.*, sp. zn. C-40/01, body 35 – 39.

⁴¹⁸ Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 3. 2003, *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV.*, sp. zn. C-40/01, bod 3.

⁴¹⁹ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář.* Opak. cit., str. 228-229.

⁴²⁰ Ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách.

skutečnosti, že je vlastníkem ochranné známky, neudělování licencí k užívání ochranné známky), ke zrušení ochranné známky nedojde.⁴²¹

Vlastník může také prokázat, že aktivně bojuje proti nesprávně označeným výrobkům jiných soutěžitelů, že se domáhá svých práv u osob, které užívají jeho ochrannou známku pro vlastní účely bez souhlasu vlastníka, případně že podal námitky proti zaměnitelným ochranným známkám.⁴²²

2.7.3.3. Zrušení z důvodu klamavého charakteru ochranné známky

Návrh na zrušení ochranné známky může být podán také v případě, že ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem může vést ke klamání veřejnosti. Ochranné známky mohou klamat veřejnost např. o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb.⁴²³

K tomuto stavu může dojít v důsledku převodu ochranné známky nebo v případě poskytnutí licence nebo souhlasu k jejímu užívání třetí osobou.

2.7.3.4. Zrušení na základě soudního rozhodnutí

Pokud je pravomocným soudním rozhodnutím shledáno, že užívání ochranné známky je nekalosoutěžním jednáním, ÚPV na návrh tuto ochrannou známku zruší. Návrh je nutno podat do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí.⁴²⁴

2.7.4. Prohlášením neplatné známky za neplatnou

Zavedením institutu neplatnosti ochranné známky se zákonodárce snaží odstranit nežádoucí stav, který vznikl již zápisem ochranné známky do rejstříku ochranných známek.⁴²⁵

Jako v případě zrušení ochranné známky se jedná o návrhové řízení (navrhovatel se stane účastníkem řízení). Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou může být podán ze tří důvodů: pokud byla ochranná známka zapsána v rozporu s § 4 (a je tedy absolutně nezpůsobilá zápisu), pokud přihláška nebyla podána v dobré víře nebo

⁴²¹ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 231.

⁴²² Ibid., str. 231.

⁴²³ Ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách.

⁴²⁴ Ustanovení § 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

⁴²⁵ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ze dne 11. 4. 2018, § 32.

z důvodu zásahu do starších práv osob uvedených v § 7 zákona o ochranných známkách.⁴²⁶

Pod pojem nedobrá víra lze zahrnout jakýkoliv nekalý úmysl, který vedl přihlašovatele k podání přihlášky ochranné známky, tedy jednání, které lze považovat za rozporné s dobrými mravy nebo s běžně zažitými etickými zásadami v obchodních kruzích. Existenci nedobré víry zpravidla nasvědčuje skutečnost, že třetí osoba již dlouhou dobu kolizní označení užívala, přičemž přihlašovatel o takovém právu věděl nebo musel vědět.⁴²⁷

Podání návrhu je zpoplatněno částkou ve výši 2.000 Kč,⁴²⁸ návrh musí být odůvodněn a doložen důkazy, důkazní břemeno nese v tomto řízení navrhovatel.

Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána, tj. prohlášení neplatnosti má účinky *ex tunc*.⁴²⁹

K prohlášení ochranné známky za neplatnou nedojde, pokud sice byla původně zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d) zákona o ochranných známkách, ale následně v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.⁴³⁰

ÚPV v roce 2022 obdržel 59 návrhů na prohlášení národní či mezinárodní ochranné známky za neplatnou. Většina návrhů byla založena na relativních důvodech, zejména byla tvrzená pravděpodobnost záměny mezi pozdější a starší ochrannou známkou a nedobrá víra přihlašovatele při podání přihlášky ochranné známky. V daném období bylo ÚPV vyřízeno celkem 64 případů, což představuje oproti předchozímu roku značné snížení.⁴³¹

Účinky zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky se netýkají těch rozhodnutí a smluv, které nabyly právní moci nebo byly uzavřeny v době před prohlášením neplatnosti nebo zrušením ochranné známky. Takové smlouvy a rozhodnutí zůstávají nadále v platnosti, čímž není dotčena odpovědnost vlastníka ochranné známky za škodu nebo bezdůvodné obohacení.⁴³²

⁴²⁶ Ustanovení § 32 odst. 1, odst. 3 zákona o ochranných známkách.

⁴²⁷ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 261-262.

⁴²⁸ Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

⁴²⁹ Ustanovení § 32 odst. 5 zákona o ochranných známkách.

⁴³⁰ Ustanovení § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

⁴³¹ Výroční zpráva ÚPV za rok 2022, str. 20.

⁴³² Ustanovení § 33 zákona o ochranných známkách.

2.8. Opravné prostředky

Opravným prostředkem proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví je rozklad. Rozklad je možné podat do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí ÚPV, rozklad má odkladný účinek.⁴³³ Podání rozkladu je zpoplatněno částkou ve výši 1.000 Kč.⁴³⁴

Rozklad může být podán pouze účastníkem řízení (vymezení účastníka řízení plyne z povahy rozhodnutí) a může směřovat pouze proti hlavnímu výroku rozhodnutí, rozkladem nelze napadnout pouze odůvodnění. Zákon umožňuje podání tzv. blanketního rozkladu, který je posléze nutno odůvodnit v dodatečné lhůtě jednoho měsíce ode dne podání blanketního rozkladu (tuto lhůtu nelze prominout ani prodloužit).⁴³⁵

Rozklad musí splňovat obecné náležitosti podání ve smyslu § 37 odst. 2 správního řádu a lze v něm uvádět nové skutečnosti a důkazy, které nebyly uvedeny v prvoinstančním řízení, pouze tehdy, nemohl-li je účastník uplatnit dříve.⁴³⁶

Po obdržení rozkladu ÚPV zašle jeho stejnopis všem účastníkům řízení a vyzve je, aby se k němu vyjádřili. Útvar ÚPV, který napadené rozhodnutí vydal, může o rozkladu rozhodnout sám, pokud mu v plném rozsahu vyhoví (za podmínky, že se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení nebo že s tím ostatní účastníci řízení souhlasí). Pokud tento postup není možný, o rozkladu rozhoduje předseda ÚPV na návrh jím ustanovené odborné rozkladové komise.⁴³⁷ Předseda ÚPV je oprávněn posuzovat projednávanou věc samostatně, po stránce skutkové i právní. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu výtek uvedených v rozkladu. Předseda ÚPV může svým rozhodnutím:

- rozklad jako nedůvodný zamítnout (pokud není opodstatněný) a napadené rozhodnutí potvrdit,
- rozklad jako nepřijatelný nebo opožděný zamítnout (bez potvrzení napadeného rozhodnutí),
- rozhodnutí nebo jeho část změnit,
- rozhodnutí nebo jeho část zrušit a věc vrátit k novému projednání orgánu prvního stupně,

⁴³³ Ustanovení § 42 a § 45 zákona o ochranných známkách.

⁴³⁴ Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

⁴³⁵ Ustanovení § 43 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

⁴³⁶ Ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

⁴³⁷ Členy této komise nemohou být pracovníci, kteří se účastnili vydání rozhodnutí v prvním stupni.

- rozhodnutí zrušit a řízení zastavit.^{438,439}

Rozhodnutí předsedy ÚPV nabude právní moci doručením posledního z účastníků řízení. Proti pravomocnému rozhodnutí o rozkladu se nelze dále odvolat, je pouze přípustná žaloba podle soudního řádu správního k věcně a místně příslušnému soudu, kterým je Městský soud v Praze.⁴⁴⁰ Nejvyšší soudní instancí je v těchto případech, na rozdíl od sporů o porušování ochranné známky a sporů z nekalé soutěže, Nejvyšší správní soud ČR, nikoliv Nejvyšší soud ČR.⁴⁴¹

Odkladný (neboli suspenzivní) účinek rozkladu znamená, že napadené rozhodnutí nenabude právní moci a nebude vykonatelné, dokud se nerozhodne o rozkladu.

V roce 2022 bylo v rámci opravných řízení přezkoumáno 239 rozhodnutí vydaných ÚPV, podáno bylo 237 opravných prostředků.⁴⁴²

⁴³⁸ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 263.

⁴³⁹ PERINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 346-348.

⁴⁴⁰ Ustanovení § 45 odst. 3 zákona o ochranných známkách ve spojení s ustanovením § 6 odst. 1 písm. d) zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

⁴⁴¹ Čermák Karel, *Spory v oblasti ochranných známek*, Právní rádce, 28. 3. 2006, dostupné z: <http://pravniradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-ochrannychznamek>.

⁴⁴² Výroční zpráva ÚPV za rok 2022, str. 20.

3. Vztah národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie

3.1. Právní úprava ochranné známky Evropské unie a její historický vývoj

3.1.1. Historický vývoj

Pokusy vytvořit ucelený a jednotný systém ochranných známek pro území Evropské unie (dříve Evropského společenství) začaly již v šedesátých letech, kdy zakládající státy došly k závěru, že je nezbytné vytvořit jednotný systém ochrany, kterým by došlo k prolomení principu teritoriality, který je rozporný s principem fungování jednotného vnitřního trhu.⁴⁴³

Další desítky let trvalo tento záměr zrealizovat, společný systém ochranných známek v Evropské unii funguje až od roku 1996 na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94⁴⁴⁴, kodifikovaného v roce 2009 jako nařízení Rady (ES) č. 207/2009⁴⁴⁵, a poskytuje ochranu ochranných známek na úrovni Evropské unie souběžně s ochranou dostupnou na úrovni jednotlivých členských států v souladu s vnitrostátními systémy. Ochranná známka společenství začala fungovat v dubnu 1996, kdy od 1. ledna 1996 již bylo možné podávat přihlášky ochranných známek Společenství. Vnitrostátní systémy ochranných známek byly harmonizovány Směrnicí Rady 89/104/EHS⁴⁴⁶, kodifikovanou jako směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES⁴⁴⁷. Tyto předpisy byly v průběhu let několikrát změněny, přičemž ve výsledku došlo ke snížení jejich srozumitelnosti a přehlednosti. Zároveň stále sílil tlak na to, aby byly systémy ochranných známek v jednotlivých členských státech jednotnější. Následně v návaznosti na sdělení Komise o strategii práv k průmyslovému vlastnictví došlo k reformě systému ochranných známek v Evropské unii.⁴⁴⁸

⁴⁴³ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. LVII. Autorem příslušné kapitoly je Pavel Koukal.

⁴⁴⁴ Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úřední věstník L II, 14. 1. 1994, s. 1).

⁴⁴⁵ Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úřední věstník L 78, 24. 3. 2009, str. 1).

⁴⁴⁶ První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úřední věstník L 40, 11. 2. 1989, s. 1).

⁴⁴⁷ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úřední věstník L 299, 8. 11. 2008, s. 25).

⁴⁴⁸ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 16-17.

Byl přijat tzv. legislativní reformní balíček, který se skládá z nařízení 2015/2424⁴⁴⁹, kterým se mění nařízení o ochranné známce Společenství, a o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436⁴⁵⁰, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES. Oba předpisy vstoupily v platnost 23. 3. 2016 a na jejich základě došlo ke změně názvu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), ke změně ochranné známky Společenství na ochrannou známku Evropské unie a ke změně systému poplatků za ochranné známky. Dále došlo ke změnám týkajících se průzkumového řízení, absolutních a relativních důvodů zápisné způsobilosti, výmazů a odvolacích řízení, přičemž jednotlivé změny vstupovaly v platnost postupně (poslední z nich vstoupila v platnost 1. 10. 2017).⁴⁵¹

Důvodem pro harmonizaci byla koexistence systémů národních a evropského, aby podobnými postupy bylo možné získat známky v jakémkoli členském státě Evropské unie, stejně jako známku společnou, unijní. Došlo tak k výraznému usnadnění získání ochrany duševního vlastnictví (nejen) pro podnikatele.⁴⁵²

Systém ochranných známek EU nebyl původně určen k tomu, aby nahradil systémy národní.⁴⁵³ Účelem ochranné známky EU nebylo nahradit známkoprávní ochranu poskytovanou v jednotlivých členských státech EU, ale národní i regionální systémy měly a mají fungovat vedle sebe.⁴⁵⁴ Oba systémy známkové ochrany se sblížily zejména z důvodu, aby pro ně nebyly vytvářeny bezdůvodné rozdíly v možnosti získat ochrannou známku cestou národní či unijní, zejména s přihlédnutím k tomu, že obě takto získané známky mají účinky na území České republiky.⁴⁵⁵

Klíčovým prvkem harmonizace je úroveň ochrany, vyplývající ze zápisu ochranné známky v různých členských státech, která je v celé Evropské unii stejná.⁴⁵⁶ Přijetím

⁴⁴⁹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, 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) (Úřední věstník L 341, 24. 12. 2015, str. 21).

⁴⁵⁰ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úřední věstník L 336, 23. 12. 2015, s. 1-26).

⁴⁵¹ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 17-18.

⁴⁵² Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ze dne 11. 4. 2018.

⁴⁵³ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Opak. cit., str. 265.

⁴⁵⁴ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. LVIII. Autorem příslušné kapitoly je Pavel Koukal.

⁴⁵⁵ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ze dne 19. 3. 2003.

⁴⁵⁶ MALÝ, Josef. *Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. Praha: Beck, 2002. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-320-5, str. 235.

nových unijních předpisů koncem roku 2015 došlo k modernizaci systému ochranných známek a přizpůsobení systému aktuální digitální době.⁴⁵⁷

Příslušným úřadem pro ochranné známky Společenství byl od roku 1994 Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), které je od roku 2016 nazván Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO).

3.1.2. Aktuální právní úprava

Aktuální právní úprava systému ochranných známek Evropské unie je tedy stanovena v Nařízení 2017/1001⁴⁵⁸, které zrušilo nařízení (ES) č. 207/2009. Sekundární právní předpisy tvoří prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431⁴⁵⁹ a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430⁴⁶⁰, kterými se zrušují nařízení Komise (ES) č. 2868/95 a č. 216/96. Oba uvedené předpisy obsahují přechodná ustanovení ustavující, kdy se na řízení u Úřadu EU pro duševní vlastnictví použijí nové procesní předpisy.⁴⁶¹

Po vstupu České republiky do Evropské unie mají na území České republiky ochranné známky EU účinky, které byly u EUIPO zapsány před tímto přístupem a k jejichž zápisu nemohli vlastníci dřívějších ochranných známek zapsaných v České republice podat námitky ani připomínky. Legislativně se případná kolize mezi těmito národními, „evropskými“ a mezinárodními známkami řešila tak, že vlastník, který podal přihlášku národní nebo mezinárodní ochranné známky v dobré víře, měl právo bránit užívání ochranné známky EU na území České republiky, včetně nároku na náhradu škody.⁴⁶²

Procesní změny zavedené do českého právního řádu zvýšily účinnost systému ochranných známek, posílily postavení vlastníků ochranných známek, upřesnily požadavky na náležitosti přihlášky a zefektivnily řízení formou elektronické komunikace

⁴⁵⁷ STUPKOVÁ, Radka. Reforma v oblasti ochranných známek – Nařízení o ochranné známce Evropské unie, harmonizační směrnice. *Průmyslové vlastnictví*. 2018, roč. 28, č. 6, str. 197.

⁴⁵⁸ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) (Úřední věstník L 154, 16. 6. 2017, str. 1–99).

⁴⁵⁹ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie (Úřední věstník L 205, 8. 8. 2017, str. 39-58).

⁴⁶⁰ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 2017/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 (Úřední věstník L 205, 8. 8. 2017, str. 1-38).

⁴⁶¹ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 18.

⁴⁶² JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. Opak. cit., str. 237-238.

a zavedly certifikační ochranné známky. Od této novely již není možné podávat přihlášky ochranných známek EU prostřednictvím národních úřadů, ale pouze k EUIPO.⁴⁶³

Uvedenou novelizací došlo ke změně definice pojmu ochranná známka – ochrannou známku lze registrovat v jakékoliv vhodné formě ztvárnění s využitím všeobecně dostupných technologií.⁴⁶⁴ Tyto změny se následně promítly do právního řádu České republiky, jak již bylo zmíněno.

Základem pro normotvornou kompetenci Evropské unie v oblasti ochranných známek jsou její výlučné kompetence v rámci jednotného vnitřního trhu.⁴⁶⁵ S ohledem na judikaturu SDEU bylo dovozeno, že musí být ze strany ÚPV či soudů vždy vykládána s ohledem na relevantní okolnosti daného případu, nikoli mechanicky.⁴⁶⁶

Právní úprava EU se opírá o jednotný charakter procesu zápisu ochranných známek a jejich účinků pro celé území Evropské unie a umožňuje paralelní existenci národních systémů ochranných známek. Oba systémy jsou vzájemně propojeny, práva vzniklá na unijní a národní úrovni se vzájemně zohledňují jako dřívější práva, která způsobují relativní důvody pro odmítnutí zápisu nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou.⁴⁶⁷

Právní systém Evropské unie poskytuje ochranným známám ochranu souběžně s ochranou dostupnou na úrovni členských států v souladu s vnitrostátními systémy ochranných známek. Ochranná známka Evropské unie tedy představuje alternativu k ochranné známce na úrovni členských států.⁴⁶⁸

Oba systémy se navzájem doplňují, někteří vlastníci ochranných známek preferují ochránit svoji značku pro celé území Evropské unie, někteří vlastníci, jejichž obchodní aktivity nepřekračují hranice státu, využívají národních systémů ochrany označení.⁴⁶⁹

⁴⁶³ JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Opak. cit., str. 20.

⁴⁶⁴ Článek 4 Nařízení 2017/1001.

⁴⁶⁵ Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ze dne 26. 10. 2012, Úřední věstník C 326, čl. 3 odst. 1 písm. b).

⁴⁶⁶ Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O-519118 ze dne 2. 5. 2018.

⁴⁶⁷ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Opak. cit., str. 265.

⁴⁶⁸ JAKL, Ladislav. *Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-32-8. str. 14. Autorem příslušné kapitoly je Josef Kratochvíl.

⁴⁶⁹ HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-364-3, str. 17.

3.2. Řízení o přihlášce ochranné známky EU

Řízení o přihlášce ochranné známky EU probíhá obdobným způsobem jako u národní přihlášky. Přihláška ochranné známky EU se vztahuje na všechny členské státy EU, následně zapsaná ochranná známka platí automaticky ve všech členských státech.⁴⁷⁰ Ochranná známka EU tak umožňuje získat prostřednictvím jediné přihlášky zápis ochranné známky s účinky pro celé území EU. Je to první instrument, který překonal teritoriální omezenost průmyslových práv vytvořením nového regionálního známkoprávního teritoria.⁴⁷¹

Velké pozitivum ochranné známky EU jsou nižší výdaje na zápis ochranné známky s působením na všechny členské státy. Toto pozitivum však zároveň přináší také související negativum. Podání přihlášky ochranné známky EU je finančně srovnatelné s podáním přihlášek národních ochranných známek v několika členských státech (v závislosti na konkrétním státě cca 3 – 5 států). To logicky vede k tomu, že přihlašovatelé působící v jednom či několika členských státech EU namísto registrace několika národních ochranných známek zvolí registraci ochranné známky EU. Přihlašovatel tak získá absolutní výlučné právo i na území, kde žádné náklady na propagaci ochranné známky nevyvaložil a kam se svým výrobkem či službou vůbec nevstoupil. Velké množství ochranných známek EU (byť fakticky využívaných pouze v části EU) představuje překážku ke vstupu nových subjektů na trh. Nalézt volné (zatím nezaregistrované) označení se stává čím dále obtížnější a riziko podání námitek proti přihlášce ochranné známky se tak zvyšuje. Subjekt, který si hodlá zaregistrovat národní ochrannou známku, tak musí provést rešerši nejen tuzemských registrací, ale také ochranných známek EU a mezinárodních ochranných známek platných na příslušném území.⁴⁷² Autorka doporučuje v ideálním případě provést rešerši v databázích ochranných známek již při procesu vymýšlení označení podnikání či produktu a služby, aby nemusely následně být vynakládány další náklady na změnu označení v případě nepříznivého výsledku rešerše.

Ochranná známka EU má jednotnou povahu, má stejné účinky ve všech členských státech Evropské unie. Přihláška se podává u EUIPO a může ji podat přihlašovatel, pokud má podnik nebo je státní příslušníkem členského státu EU, Pařížské úmluvy na ochranu

⁴⁷⁰ JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. Opak. cit., str. 237.

⁴⁷¹ HÁK, Jan. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Opak. cit., str. 53-54.

⁴⁷² Ibid., str. 119-121.

průmyslového vlastnictví nebo státu, který je signatářem Dohody o zřízení Světové obchodní organizace. Pokud přihlašovatel nesplňuje ani jednu z těchto podmínek, musí být zastoupen zástupcem nebo advokátem z některého členského státu.⁴⁷³

Do března 2016 bylo možné podat přihlášku ochranné známky EU i prostřednictvím národních úřadů členských států, v současné době je možné podávat tyto přihlášky pouze u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.⁴⁷⁴

3.3. Rozdíly mezi ochrannou známkou České republiky a ochrannou známkou Evropské unie

I přes harmonizaci stále existují rozdíly mezi národními ochrannými známkami a ochrannou známkou Evropské unie, a to jak z hlediska hmotného, tak procesního. Hlavní rozdíly mezi ochrannou známkou České republiky a ochrannou známkou EU spočívají v jejich teritoriální působnosti a výši poplatků za registraci a za obnovu ochranné známky.

3.3.1. Teritoriální působnost

Vznik, zánik i účinky ochranné známky jsou obecně posuzovány v každém státě zvlášť. Známkoprávní ochrana může pro neobnovení zápisu v jednom státě zaniknout, zatímco v jiné zemi bude doba ochrany prodloužena. Teritorialita ochrany je překonána ochrannou známkou EU, která má jednotnou povahu, tedy má stejné účinky v celé Evropské unii. Teritoriem, na jehož území je ochranná známka EU chráněna, jsou tedy území všech členských států EU.⁴⁷⁵

Princip teritoriality u ochranné známky EU může být limitován prostřednictvím soudního zákazu užívání označení, které porušuje práva z ochranné známky EU. Soudní zákaz se může vztahovat pouze na území jen jednoho členského státu. Uvedené řešení si lze velmi těžko představit v případě národních ochranných známek, například že by Městský soud v Praze vydal rozhodnutí, ve kterém by zakázal užívání určitého označení na území Zlínského kraje, protože v jiných krajích nedochází do zásahu práv k zapsané ochranné známce.⁴⁷⁶

⁴⁷³ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 129.

⁴⁷⁴ JAKL, Ladislav. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. Opak. cit., str. 107.

⁴⁷⁵ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. XXXVI-XXXVIII. Autorem příslušné kapitoly je Pavel Koukal.

⁴⁷⁶ *Ibid.*, str. XXXVIII. Autorem příslušné kapitoly je Pavel Koukal.

Unitární charakter také znamená, že teritoriální rozsah se zvětšuje v případě rozšiřování EU nebo naopak zužuje v případě vystoupení členského státu.⁴⁷⁷

V obecné rovině, národní ochranná známka má účinky vždy jen na území konkrétního státu. Jedná se o systém, který je určen zejména pro podnikatele, kteří své podnikání provozují jen teritoriálně v jednom či více státech. Tato ochrana je z pohledu přihlašovatelů, zejména malých a středních podnikatelů, finančně nejdostupnější. Oproti tomu systém ochranných známek EU je založen na zásadě jednotnosti účinků na území Evropské unie. Ochrana poskytovaná ochranné známce jednotně ve všech státech Evropské unie je nákladnější než ochrana na úrovni národní. Volba mezi registrací ochranné známky národní či ochranné známky EU závisí na prioritách podnikatele.⁴⁷⁸

Problémem dnešní doby je dle názoru autorky nezměrné množství různých označení a ochranných známek, kdy je na trhu stále těžší najít originální označení se zápisnou způsobilostí. K tomuto přispívá i skutečnost, že značné množství podnikatelů zvolí registraci svého označení pro Evropskou unii, byť své označení používají pouze v jednom nebo několika málo členských státech.

3.3.2. Poplatky za registraci ochranné známky České republiky a Evropské unie a za obnovu ochranných známek

Rozdílem mezi ochrannou známku ČR a ochrannou známku EU je výše poplatků za jejich registraci. Zatímco základní poplatek za registraci ochranné známky ČR, zahrnující tři třídy výrobků a služeb, činí 5.000 Kč, základní poplatek za registraci ochranné známky EU, který pokrývá jednu třídu výrobků a služeb, činí 850 EUR. Dle názoru autorky je cena za registraci ochranné známky EU velmi příznivá s ohledem na to, že je získána ochrana pro značku pro celé území EU. Přihlašovatelům se dle zkušeností autorky ve většině případů vyplatí zaregistrovat ochrannou známku EU namísto samostatné registrace v několika málo vybraných státech EU.

Rozdílem je také poplatek za obnovu ochranné známky, kdy u ochranné známky České republiky se hradí fixní částka 2.500 Kč bez ohledu na počet tříd. U ochranné známky Evropské unie se hradí stejná částka, která byla hrazena za přihlášení ochranné známky, cena za obnovu tedy záleží na počtu registrovaných tříd výrobků a služeb.

⁴⁷⁷ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Opak. cit., str. 17. Autorem příslušné kapitoly je Radim Charvát.

⁴⁷⁸ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ze dne 11. 4. 2018.

Jelikož téma této rigorózní práce je zaměřené zejména na ochrannou známku České republiky, úpravě Evropské unie se v práci věnuji pouze okrajově.

4. Prostředky právní ochrany a vymáhání práv z ochranné známky

Smyslem ochranné známky je, že bez souhlasu jejího vlastníka nesmí nikdo v obchodním styku ochrannou známkou užívat, pokud zákon nestanoví výslovně jinak. Bez souhlasu vlastníka ochranné známky tedy nesmí neoprávněné osoby užívat v obchodním styku označení shodné s jeho ochrannou známkou pro shodné výrobky a služby. Zákaz jednání, které by porušovalo práva z ochranné známky, tedy vzniká přímo ze zákona zápisem ochranné známky, ne až uplatněním zákazu vlastníkem.⁴⁷⁹

Vzniklé spory v oblasti ochranných známek jsou považovány za složité a zahrnují značné množství skutkových i právních otázek. Stěžejní je v těchto sporech posouzení pravděpodobnosti záměny kolidujících označení (byť není možné posouzení redukovat pouze na zaměnitelnost dvou označení).⁴⁸⁰

Práva z ochranné známky jsou chráněna soukromoprávními i veřejnoprávními prostředky ochrany.

4.1. Soukromoprávní ochrana

V oblasti soukromoprávní ochrany práv proti porušení práv z ochranné známky proti stojí dva na sobě nezávislé systémy – zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochrana proti nekalé soutěži dle občanského zákoníku. Tyto systémy jsou založeny na odlišných právních normách stejné právní síly, které vůči sobě nejsou ve vztahu speciality a subsidiarity, ale vzájemně se doplňují. Při zásahu do práv z ochranné známky může současně dojít i k nekalosoutěžnímu jednání. Pokud budou splněny stanovené podmínky, lze se domáhat svých práv jak z titulu výlučných práv z ochranné známky, tak z titulu porušení nekalé soutěže.⁴⁸¹

4.1.1. Nekalá soutěž

Nekalá soutěž je upravena v Dílu 2, Oddílu 1 občanského zákoníku, tedy v ustanoveních § 2972 až 2990. Nekalá soutěž je vymezena tzv. generální klauzulí v ustanovení § 2972, který obsahuje obecný zákaz nekalé soutěže a zároveň obsahuje

⁴⁷⁹ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 84.

⁴⁸⁰ ČAMOV, Raymond. Porušování práv vlastníka ochranné známky nekalosoutěžním jednáním. *Obchodní právo*. 2020, roč. 29, č. 2, s. 22.

⁴⁸¹ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 99-100.

demonstrativní výčet jednotlivých skutkových podstat. Aby bylo jednání nekalosoutěžní, musí být splněny tyto kumulativní podmínky: jednání v hospodářském styku, jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, které je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Tuto klauzuli lze použít i samostatně, pokud určité jednání nelze podřadit pod konkrétní skutkovou podstatu.⁴⁸²

Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09 stanovil, že úprava nekalé soutěže je navázána zejména na ustanovení čl. 26 Listiny základních práv a svobod, které zaručuje svobodné podnikání.⁴⁸³ Soudní judikatura je jednotná v tom, že jednání proti dobrým mravům soutěže, tedy nekalosoutěžní jednání, může být i užití ochranné známky.⁴⁸⁴

Jednotlivé skutkové podstaty, které se dají vztáhnout na ochranu práv z ochranných známek, jsou tyto:

- klamavá reklama (§ 2977 občanského zákoníku)
- klamavé označení zboží a služeb (§ 2978 občanského zákoníku)
- vyvolání nebezpečí záměny (§ 2981 občanského zákoníku)
- parazitování na pověsti závodu, výrobků či služeb jiného soutěžitele (§ 2982 občanského zákoníku).⁴⁸⁵

K protiprávnímu jednání dochází zpravidla úmyslně a nejčastěji dochází k porušení práva k ochranné známce paděláním a napodobováním, a to nejen ve vztahu dvou ochranných známek, ale také ve vztahu k obchodní firmě, logu a doménovému jménu.⁴⁸⁶

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži jsou uvedeny v ustanoveních § 2988 a 2989 občanského zákoníku, podle kterých je možno po rušiteli požadovat zdržení se nekalé soutěže, odstranění závadného stavu, zaplacení přiměřeného zadostiučinění, náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Výhodou užití právní ochrany institutu nekalé soutěže je její pružnost a obecná povaha, která dovoluje zakročit proti jakémukoliv jednání v hospodářské soutěži naplňujícím tzv. generální klauzuli. Nevýhodou je zdlouhavost soudních řízení a často

⁴⁸² ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 207.

⁴⁸³ Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09 ze dne 28. 4. 2009, bod 26.

⁴⁸⁴ Např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2004, sp. zn. 29 Odo 455/2003 a Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010.

⁴⁸⁵ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 208.

⁴⁸⁶ ČAMOV, Raymond. *Porušování práv vlastníka ochranné známky nekalosoutěžním jednáním*. Opak. cit., str. 22.

také nepředvídatelnost výsledku soudního rozhodnutí. Spory z nekalé soutěže rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně.⁴⁸⁷

V českém právním řádu není vztah práva ochranných známek a nekalosoutěžního práva *expressis verbis* vymezen. Tyto dva obory práva nejsou ve vztahu *lex generalis* či *lex specialis* a absentuje zde vztah obecné a zvláštní normy. V praxi je zásah do práv vlastníka ochranné známky často současně nekalosoutěžním jednáním. Vlastník ochranné známky se tak může domáhat právní ochrany nejen dle zákona o ochranných známkách, ale také v rámci soutěžního prostředí (pokud jsou naplněny kvalifikační znaky generální klauzule nekalé soutěže).^{488,489} Na vzájemný vztah práva nekalé soutěže a práva ochranných známek nahlíží Nejvyšší soud tak, že pokud vlastník starší ochranné známky užívá své ochranné známky v rozporu s dobrými mravy soutěže tak, že jeho jednání je schopno přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, je možno mu uložit ve vztahu k ochranné známce zdržovací povinnost, a také povinnost zaplatit přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydat bezdůvodné obohacení.⁴⁹⁰

Za nekalosoutěžní jednání⁴⁹¹ lze považovat i užívání symbolu ® nebo ™ bez toho, že by tento subjekt měl ochrannou známku zaregistrovanou.⁴⁹² Podnikatelé tak činí proto, aby si zajistili lepší soutěžní pozici v hospodářské soutěži a u zákazníků vyvolali mylnou domněnku, že výrobky či služby prodávané pod jejich označením mají dosažením registrace ochranné známky lepší kvalitu.⁴⁹³ Užití slovní ochranné známky v reklamním sdělení v systémech placené optimalizace internetových vyhledávačů bez souhlasu jejího vlastníka je zásahem do práv vlastníka a tedy rovněž nekalosoutěžním jednáním.⁴⁹⁴

Na rozdíl od práv z ochranné známky, které jsou absolutní povahy a působí tedy *erga omnes*, právo na ochranu proti nekalé soutěži je právem relativní, které lze uplatnit pouze v rámci soutěžního vztahu (hospodářského styku) mezi soutěžiteli, případně mezi soutěžitelem a spotřebitelem.⁴⁹⁵

⁴⁸⁷ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 208.

⁴⁸⁸ ČAMOV, Raymond. Porušování práv vlastníka ochranné známky nekalosoutěžním jednáním. Opak. cit., str. 22.

⁴⁸⁹ ZDVIHALOVÁ, Martina. Právo proti nekalé soutěži v kontextu institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek. *Průmyslové vlastnictví*. 2018, roč. 28, č. 3, str. 85.

⁴⁹⁰ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010.

⁴⁹¹ Jedná se o klamavé označení zboží nebo služby dle ustanovení § 2978 občanského zákoníku.

⁴⁹² Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2032/2008.

⁴⁹³ ZDVIHALOVÁ, Martina. Právo proti nekalé soutěži v kontextu institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek. Opak. cit., str. 91.

⁴⁹⁴ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2018, sp. zn. 23 Cdo 4931/2017.

⁴⁹⁵ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 99.

4.1.2. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví byl přijat jako transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví, jejíž přijetí bylo motivováno snahou odstraňovat padělatelství, pirátství a porušování práv k duševnímu vlastnictví.⁴⁹⁶

Tento zákon se zabývá občanskoprávními nároky vůči porušitelům práv a upravuje i některé otázky procesního charakteru.⁴⁹⁷ Zákon stanovuje osoby, které jsou oprávněné vymáhat práva z duševního vlastnictví. Těmi jsou vlastník nebo majitel práva, osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu (u ochranných známek zákon o ochranných známkách) užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv.⁴⁹⁸

Podle tohoto zákona má vlastník ochranné známky tato práva a nároky:

4.1.2.1. Právo na informace

Vlastník může po třetí osobě, která porušila právo z ochranné známky nebo se na tom podílela, požadovat informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo. Tato právní úprava slouží k lepší vymahatelnosti práv a k poskytnutí dostatečných informací vlastníkovu pro ochranu jeho práv a posouzení účelnosti případné žaloby. Pokud nebude informace poskytnuta dobrovolně, lze tento požadavek uplatnit u soudu.⁴⁹⁹

4.1.2.2. Právo na opatření k nápravě

Vlastník může po narušiteli svých práv uplatnit zdržovací nebo odstraňovací nárok.

Zdržovacím nárokem se oprávněná osoba může u soudu domáhat toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva.

Smyslem žaloby na zdržení je ukončení činnosti, která je z hlediska nekalosoutěžního práva považována za protiprávní. Podmínkou pro uplatnění tohoto nároku je i pouhé ohrožení zájmů v rámci soutěže, není potřeba zavinění ani splnění jiné

⁴⁹⁶ JAKL, Ladislav. *Právní ochrana duševního vlastnictví*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. ISBN 978-80-86855-78-3, str. 216.

⁴⁹⁷ LEŠKA, Rudolf. ONDŘEJOVÁ, Eva. *Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví*. Praha 2018. ISBN 978-80-7408-173-6, str. 42.

⁴⁹⁸ Ustanovení § 2 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství.

⁴⁹⁹ Ustanovení § 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství.

subjektivní podmínky. Uplatnění tohoto nároku má zejména preventivní charakter, které směřuje k tomu, aby do budoucna nedocházelo k ohrožování ani porušování zájmů oprávněné osoby.⁵⁰⁰

Žalobě na zdržení nelze vyhovět, pokud již nekalosoutěžní jednání bylo ukončeno.⁵⁰¹ V žalobě je potřeba dostatečně určitě formulovat petit, tj. požadavek na zákaz konkrétního jednání žalovaného.⁵⁰²

Odstraňovací nárok spočívá ve stažení výrobků z trhu, odstranění nebo zničení na náklady porušovatele a zničení materiálů, nástrojů a zařízení používaných při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.⁵⁰³

Tento typ žaloby je vázán na splnění hmotněprávní podmínky spočívající v tom, že závadný stav nastal a nebyl odstraněn, směřuje tedy do minulosti. K uplatnění nároku není potřeba zavinění ani jiných podmínek subjektivní povahy.⁵⁰⁴ Nárok může být uplatněn samostatně, častěji však bývá uplatněn v souběhu s nárokem na zdržení se protiprávního jednání.⁵⁰⁵

4.1.2.3. Právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele

Soud toto právo může přiznat oprávněné osobě, která ve sporu uspěla. Soud podle okolností určí i rozsah, formu a způsob uveřejnění.⁵⁰⁶

4.1.2.4. Nárok na náhradu škody

Jedná se o jeden z hlavních a nejčastěji uplatňovaných nároků v případě nekalosoutěžní ochrany.⁵⁰⁷ Smyslem nároku na náhradu škody je reparovat vzniklou materiální újmu, jedná se o kompenzační právní prostředek, který má zajistit satisfakci za vzniklou škodu. Povinnost nahradit škodu je vázána na zavinění rušitele. Rozsahem

⁵⁰⁰ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Opak. cit., str. 322.

⁵⁰¹ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2009, č.j. 23 Cdo 2346/2007. V tomto případě je možné podat návrh na změnu žalobního petitu a požadovat např. přiměřené zadostiučinění.

⁵⁰² ČAMOV, Raymond. *Porušování práv vlastníka ochranné známky nekalosoutěžním jednáním*. Opak. cit., str. 28.

⁵⁰³ Ustanovení § 4 odst. 1 – 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství.

⁵⁰⁴ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Opak. cit., str. 322.

⁵⁰⁵ ČAMOV, Raymond. *Porušování práv vlastníka ochranné známky nekalosoutěžním jednáním*. Opak. cit., str. 28.

⁵⁰⁶ Ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství.

⁵⁰⁷ ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Opak. cit., str. 326.

náhrady škody je skutečná škoda nebo ušlý zisk, přičemž jak skutečná škoda, tak ušlý zisk musí být žalobcem prokázány.⁵⁰⁸

4.1.2.5. Nárok na vydání bezdůvodného obohacení

Jedná se o vydání bezdůvodného obohacení, které porušovatel získal v důsledku ohrožení nebo porušení práva. Předpokladem odpovědnosti za bezdůvodné obohacení je objektivně vzniklý vztah obohacení.⁵⁰⁹

4.1.2.6. Nárok na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění

Tento nárok bude využit, byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma. Přiměřené zadostiučinění je vázáno na zavinění rušitele, což může ztížit důkazní situaci osoby, jejíž právo bylo porušeno. Zadostiučinění v penězích je možné požadovat až v okamžiku, kdy zadostiučinění v nepeněžní formě není možné, resp. nemůže dostatečně sloužit k satisfakci nemotné újmy. Žalobce musí v žalobě uvést výši požadovaného finančního zadostiučinění, soud může částku přiznat v požadované výši, snížit, či nepřiznat vůbec. Přiměřené zadostiučinění v nepeněžité formě má tzv. morální charakter a spočívá obvykle ve formě veřejné omluvy a vysvětlujícího veřejného prohlášení.⁵¹⁰

Soud může stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj. V případě, že porušovatel o porušení nevěděl nebo vědět nemohl, je minimální spodní hranicí prostá výše licenčního poplatku.⁵¹¹

Nároku na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení nebo poskytnutí přiměřeného zadostiučinění se může oprávněná osoba domáhat pouze proti porušovateli práva, nárok zdržovací a odstraňovací může uplatit nejen proti porušovateli samotnému,

⁵⁰⁸ ČAMOV, Raymond. Porušování práv vlastníka ochranné známky nekalosoutěžním jednáním. Opak. cit., str. 29.

⁵⁰⁹ ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku*. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-522-0, str. 274.

⁵¹⁰ ČAMOV, Raymond. Porušování práv vlastníka ochranné známky nekalosoutěžním jednáním. Opak. cit., str. 28-29.

⁵¹¹ Ustanovení § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství.

ale i vůči tzv. prostředníkovi, tedy každému, jehož prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv z ochranných známek.⁵¹²

Vlastník ochranné známky se tedy může domáhat ochrany civilní žalobou a požadovat, aby se porušovatel zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav. Může také požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Pro tyto soukromoprávní prostředky ochrany je typické, že sankce nastávají až porušením práva (v případě nekalé soutěže postačuje hrozba zásahu).⁵¹³

Ve věcech průmyslového vlastnictví (a tedy i ochranných známek) je příslušný věcně i místně jako soud prvního stupně Městský soud v Praze. Tento soud přezkoumává i pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví podle soudního řádu správního. Městský soud v Praze rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců.⁵¹⁴ Průměrná délka správního řízení u Městského soudu je 532 dní (pro srovnání, průměrná délka správního řízení ve zbytku republiky je 364 dní).⁵¹⁵

V případě správní žaloby proti rozhodnutí předsedy ÚPV je potřeba žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí předsedy ÚPV bylo budoucímu žalobci doručeno.⁵¹⁶ Podmínkou podání žaloby je zaplacení soudního poplatku ve výši 3.000 Kč.⁵¹⁷ Proti rozhodnutí Městského soudu je možné ze stanovených důvodů podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Posledním, mimořádným, opravným prostředkem proti rozhodnutí ÚPV, jeho potvrzení Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem je ústavní stížnost.

Městský soud v Praze je specializován za účelem zkvalitnění rozhodování v těchto komplikovaných záležitostech. Mezi nejčastější spory u tohoto soudu patří spor o ochranné známky a označení původu/zeměpisné označení.⁵¹⁸

⁵¹² Ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství.

⁵¹³ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. Opak. cit., str. 120.

⁵¹⁴ Ustanovení § 6 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství.

⁵¹⁵ České soudnictví 2022: Výroční statistická zpráva. Dostupné z: <https://justice.cz/web/msp/statisticke-udaje-z-oblasti-justice>, str. 117.

⁵¹⁶ EFFMERT, Jiří. Správní žaloby proti rozhodnutí ÚPV. In: *Průmyslové vlastnictví 1/2017*. Praha. Dostupné z: https://upv.cz/cs/publikace/casopis-prumyslove-vlastnictvi/elektronicka_verze_2015/archiv.html. ISSN 2336-7199, str. 151.

⁵¹⁷ Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 odst. 2 písm. a).

⁵¹⁸ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 210.

V roce 2022 bylo proti rozhodnutím předsedy Úřadu podáno k Městskému soudu v Praze celkem 20 správních žalob. Městský soud v Praze ve stejném roce rozhodl o 52 správních žalobách, které byly podány v předchozích letech, z nichž ve 36 případech žalobu zamítl, v 7 případech žalobě vyhověl a rozhodnutí předsedy ÚPV zrušil, ve 3 případech žalobu odmítl a v 6 případech řízení zastavil.⁵¹⁹

4.2. Veřejnoprávní ochrana

Práva z průmyslového vlastnictví jsou chráněna jak instituty správního práva, tak instituty trestního práva. Tato práva jsou chráněna, byť odvozeně, zákonem o ochraně spotřebitele. Ten dává široké možnosti České obchodní inspekci, Státní zemědělské a potravinářské inspekci a živnostenským úřadům.⁵²⁰

4.2.1. Úřad průmyslového vlastnictví

Do přímé pravomoci ÚPV spadá rozhodování o udělování ochrany na ochranné známky, výsledkem správního řízení je v kladném případě zápis do rejstříku ochranných známek. ÚPV má svou nezastupitelnou roli v řešení sporů při námitkovém řízení a rozhoduje také o zrušení ochranné známky či jejím prohlášení za neplatnou.

Na správní řízení před ÚPV je aplikován správní řád s tím, že zákon o ochranných známkách je ve vztahu speciality ke správnímu řádu a výslovně vylučuje aplikaci některých institutů dle správního řádu.⁵²¹

4.2.2. Ochrana poskytovaná trestním právem

I takové jednání, které zasahuje do práv duševního vlastnictví, může být považováno za společensky nebezpečné, a tedy trestněprávně postižitelné. Samozřejmě ne každé porušení předpisů na ochranu duševního vlastnictví je považováno za trestný čin. Musí jít o jednání, které naplní určitý stupeň nebezpečnosti pro společnost, v souladu s doktrínou *ultima ratio*.⁵²²

Trestněprávní ochrana je konkrétně stanovena v ustanovení § 268 odst. 1 trestního zákoníku, které jako trestný čin stanovuje uvedení do oběhu výrobků nebo poskytování

⁵¹⁹ Výroční zpráva ÚPV za rok 2022, str. 21.

⁵²⁰ BÁLKOVÁ, Stanislava. *Ochranná známka a průmyslový vzor - jejich ochrana a padělání*. Ostrava: Key Publishing, 2011. Monografie. ISBN 978-80-7418-110-8, str. 15.

⁵²¹ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 198.

⁵²² TELEČ, Ivo a Pavel TŮMA. *Přehled práva duševního vlastnictví*. 2., Česká právní ochrana. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-198-4, str. 76.

služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou. Potrestán bude také ten, kdo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje.⁵²³

K naplnění této skutkové podstaty trestného činu se vyžaduje úmysl pachatele, přičemž pachatelem může být jak fyzická osoba, tak osoba právnická. Podle judikatury musí být zřejmé, jaké konkrétní jednání s porušením které normy je obviněnému kladeno za vinu, nestačí pouze ve výroku rozsudku uvést obecný odkaz na § 8 zákona o ochranných známkách.⁵²⁴

Trestní zákoník se v ustanovení § 248 zabývá i porušením předpisů o pravidlech hospodářské soutěže nekalosoutěžním jednáním.

4.2.3. Ochrana poskytovaná správním právem

4.2.3.1. Přestupky

Pokud neoprávněně užívání ochranné známky nenaplní skutkovou podstatu trestného činu, může se jednat o přestupek dle § 51a zákona o ochranných známkách. K zavedení tohoto přestupku došlo v souvislosti se změnami v přestupkové oblasti, kdy byl přijat změnový zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Aby jednání bylo kvalifikováno jako přestupek, musí naplňovat znaky neoprávněného užívání ochranné známky dle § 8 zákona o ochranných známkách (tj. užívání v obchodním styku, bez souhlasu vlastníka, ve spojení s výrobky nebo službami, zásah do funkce ochranné známky, užívání shodného nebo podobného označení). Skutková podstata přestupku uvádí průběhový tvar slovesa „užívá“, za přestupek tedy nebude považováno jednorázové neoprávněné užití ochranné známky, bude se muset jednat o trvalost nebo pluralitu co do množství užití.⁵²⁵

Přestupek může, stejně jako trestný čin, spáchat jak fyzická, tak právnická osoba. U fyzické osoby se vyžaduje zavinění (alespoň ve formě nedbalosti), u právnické osoby je odpovědnost za přestupek objektivní s možností liberace.⁵²⁶ Příslušné k projednání přestupků jsou obecní úřady obce s rozšířenou působností. Za přestupek lze uložit pokutu

⁵²³ Ustanovení § 268 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

⁵²⁴ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2017, sp. zn. 5 Tdo 213/2017, bod 28.

⁵²⁵ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Opak. cit., str. 396.

⁵²⁶ *Ibid.*, str. 98-99, 397.

do 250.000 Kč nebo zákaz činnosti, u právnické nebo podnikající fyzické osoby také zveřejnění rozhodnutí o přestupku.⁵²⁷

4.2.3.2. Celní orgány

Působnost celní správy při ochraně ochranných známek byla stanovena zákonem č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Celní úřady mají za povinnost dbát, aby nebyly k prodeji nabízeny výrobky nebo služby porušující práva z duševního vlastnictví. Celní úřady také kontrolují skladování těchto výrobků za účelem jejich nabízení nebo prodeje. Pokud celní úřad zjistí existenci takových výrobků, má povinnost výrobky zajistit a následně rozhodnout o jejich propadnutí nebo zabrání.⁵²⁸

Výrobkem porušujícím práva k ochranné známce se podle zákona o ochraně spotřebitele rozumí padělek, což je výrobek včetně jeho obalu, na kterém je bez souhlasu majitele ochranné známky umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, které porušuje práva vlastníka ochranné známky, veškeré věci (např. etikety, prospekty apod.) i samostatné obaly nesoucí toto označení.⁵²⁹

Statistiky Celní správy ČR ukazují, že jak hodnota, tak množství zajištěného padělaného zboží v posledních letech klesají. Vrcholu dosáhly v roce 2016, kdy celní správa zajistila téměř pět milionů kusů padělků, jejichž hodnota přesahovala 625 milionů korun. V roce 2018 to však bylo pouze mírně přes 378 tisíc kusů, jejichž hodnota přitom byla nižší než 380 milionů korun.⁵³⁰

4.2.3.3. Česká obchodní inspekce

Prosazování práv z průmyslového vlastnictví je zajišťováno i činností České obchodní inspekce, která chrání zejména práva spotřebitelů. Kompetence byly ČOI uděleny na základě zákona o České obchodní inspekci⁵³¹ a na základě zákona ochrany spotřebitele⁵³².

⁵²⁷ Ustanovení § 51a zákona o ochranných známkách.

⁵²⁸ JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. Opak. cit., str. 276.

⁵²⁹ Ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) bod 1. zákona o ochraně spotřebitele.

⁵³⁰ KOTYKOVÁ, Martina. Význam ochrany duševního vlastnictví pro hospodářství. In: *Průmyslové vlastnictví 3/2020*. Praha. Dostupné z: https://upv.cz/cs/publikace/casopis-prumyslove-vlastnictvi/elektronicka_verze_2015/archiv.html. ISSN 2336-7199, str. 80.

⁵³¹ Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.

⁵³² Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Činností České obchodní inspekce je kontrola subjektů, které prodávají nebo dodávají výrobky nebo poskytují služby nebo vyvíjejí obdobou činnost na území České republiky.⁵³³ ČOI kontroluje zejména dodržování podmínek pro zabezpečení jakosti zboží, včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu, požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu, dodržování podmínek a kvality poskytovaných služeb a dodržování ostatních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. ČOI kontroluje rovněž označování výrobků a splnění požadavků na užití označení a také zda nedochází ke klamání spotřebitele.⁵³⁴

Tato dozorová a kontrolní činnost je uskutečňována inspektoráty, jejichž inspektoři mohou konat z vlastní iniciativy i na základě podnětu majitele ochranné známky, případně třetích osob.⁵³⁵

V případě zjištění porušení práv k ochranné známce může inspektor zakázat nákup, dodávku, prodej nebo použití výrobků nebo zboží, případně uskladnit zajištěné výrobky nebo zboží mimo dosah kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba se proti uloženému opatření může bránit podáním písemných námitek, které ale nemají odkladný účinek. Za porušení práv k ochranné známce může ředitel inspektorátu uložit kromě pokuty i propadnutí nebo zabránění výrobků.⁵³⁶

4.2.3.4. Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Působnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce byla stanovena zákonem o potravinách a tabákových výrobcích⁵³⁷, zákonem o SZPI⁵³⁸ a zákonem o kontrole⁵³⁹. SZPI má obdobné kompetence jako ČOI se zaměřením na potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské produkty a tabákové výrobky. Cílem kontroly SZPI je ochrana hospodářských zájmů státu a občanů.⁵⁴⁰

⁵³³ Ustanovení § 2 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.

⁵³⁴ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 198.

⁵³⁵ Ustanovení § 13 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.

⁵³⁶ Ustanovení § 7 a 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.

⁵³⁷ Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

⁵³⁸ Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.

⁵³⁹ Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole.

⁵⁴⁰ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Opak. cit., str. 206.

Závěr

Ochranné známky tvoří zásadní součást práva duševního vlastnictví a v posledních letech postupně nabývají na důležitosti a na významu zejména pro podnikatele všech velikostí. Jedná se o velmi dynamický obor práva, který se neustále vyvíjí. Z právního pohledu je problematika ochranných známek poměrně složitá a abstraktní, kdy zejména posouzení rozlišovací způsobilosti či podobnosti je do značné míry subjektivní. I z tohoto důvodu právní úprava ochranných známek není komplexní a v řadě případů je při posouzení potřeba vycházet z judikatury.

Cílem této práce bylo komplexně analyzovat současnou právní úpravu ochranných známek se zaměřením na proces registrace ochranných známek a zejména na novelu zákona o ochranných známkách účinnou od 1. 1. 2019. Cílem také bylo vysvětlit vztah mezi ochrannou známkou České republiky a ochrannou známkou Evropské unie a zhodnotit jejich rozdíly a vysvětlit proces vymáhání práv z ochranné známky. K dosažení tohoto cíle bylo nutné vysvětlit tuto problematiku s ohledem na historický vývoj ochranných známek (nejen) v České republice a s ohledem na judikaturu českých soudů a Soudního dvora Evropské unie.

V první kapitole byly popsány ochranné známky obecně – jejich právní úprava a historický vývoj. Pozornost je věnována zejména novele realizované zákonem č. 286/2018 Sb., která s účinností od 1. 1. 2019 zásadním způsobem změnila zákon o ochranných známkách, a to jak z pohledu samotné definice ochranné známky, tak i z pohledu absolutních i relativních důvodů odmítnutí ochrany. V této kapitole je rovněž vysvětlena definice pojmu ochranné známky, její funkce, druhy a rozlišovací způsobilost. První kapitola také vymezuje ochrannou známku vůči ostatním právům na označení.

Právní úprava ochranné známky České republiky je v souladu s úpravou evropskou, kdy novela účinná od 1. 1. 2019 transponovala harmonizační směrnice EU. Právní úprava v České republice je tak do velké míry ovlivněna právem EU a tato novela byla a je pro vývoj českého známkového práva zásadní. Novelou zákona o ochranných známkách došlo ke změně definice ochranné známky. Před nabytím účinnosti novely zákona muselo označení splňovat podmínku grafické znázornitelnosti, tato podmínka byla novelou zákona odstraněna a ochrannou známkou se může stát v podstatě jakékoliv označení (za splnění ostatních podmínek stanovených zákonem o ochranných známkách). Touto novelou zákona se tak otevřela možnost zapsat ochranné známky vyjádřené

jakýmikoliv dostupnými technologickými prostředky, pokud budou příslušné orgány a veřejnost schopny jasně a přesně určit předmět ochrany. Na jednu stranu zrušení obligatorního požadavku grafického znázornění ochranné známky dle mého názoru zpřístupňuje možnost přihlašovat netradiční ochranné známky, čímž pozitivně působí na podnikatelské prostředí a reflektuje technologické a marketingové možnosti aktuální doby. Na druhou stranu nejsem přesvědčena o tom, zda se jedná o pozitivní krok do budoucna, kdy se odstraněním podmínky grafické znázornitelnosti v podstatě „otevřela stavidla“ k registraci téměř jakéhokoliv označení.

Novela zákona o ochranných známkách rovněž rozšířila dosavadní druhy ochranných známek. Zrušení požadavku na grafické znázornění umožnilo i registraci nových, dosud netradičních druhů ochranných známek.

Jednou z největších změn zavedených uvedenou novelou je zrušení původního § 6 zákona o ochranných známkách, kdy tento původně absolutní důvod zamítnutí registrace ochranné známky byl přesunut mezi relativní důvody do ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách. Tato změna má dle mého názoru největší dopad pro přihlašovatele a vlastníky ochranných známek, kdy od účinnosti novely zákona tak již Úřad průmyslového vlastnictví v rámci věcného průzkumu nezkoumá, zda přihlašované označení není shodné nebo neobsahuje shodné prvky se starší ochrannou známkou. Pro vlastníky ochranných známek to znamená, že si musí svá práva ze svých ochranných známek hlídat sami, případně využít nabídky tzv. monitoringu nabízeného řadou patentových či advokátních kanceláří. Tuto změnu nelze z pohledu vlastníků ochranných známek dle mého názoru a praxe vnímat pozitivně. Domnívám se, že vlastníků ochranných známek byla v podstatě odebrána právní jistota toho, že do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví nebude zapsáno shodné označení, aniž by se vlastník na hlídání své ochranné známky musel sám aktivně podílet. Na vlastníky ochranných známek jsou tak dle mého mínění kladeny nepřiměřené nároky, pro velkou část vlastníků ochranných známek je dle mých zkušeností z praxe technicky obtížné provádět pravidelnou rešerši v databázích ochranných známek. Tuto část novely zákona o ochranných známkách proto hodnotím jako nepříznivou.

Ze zákona o ochranných známkách po novele zcela vypadl absolutní důvod zápisné způsobilosti, který stanovil, že do rejstříku se nezapíše označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Odstranění podmínky dobré víry jako absolutního důvodu pro odmítnutí zápisu ochranné známky vnímám jako

nejproblematictější část novely. Předchozí právní úprava tímto institutem zcela správně bránila zápisu spekulativních přihlášek ochranných známek. Dle současné právní úpravy není možné dobrou víru přihlašovatele posuzovat v námitkovém řízení, ale až po zápisu ochranné známky v řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky.

Jako příznivý důsledek novely zákona obecně hodnotím odstranění nesouladu v postavení vlastníků ochranných známek v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a Úřadem EU pro duševní vlastnictví. Některé změny provedené touto novelou však z mého pohledu nelze hodnotit jako příznivé.

Druhá kapitola je věnována přihlášce ochranné známky a řízení o přihlášce u Úřadu průmyslového vlastnictví. Kapitola popisuje obecně proces ochranné známky a zejména se podrobně věnuje důvodům pro zamítnutí ochrany. V této kapitole jsou rovněž zmíněny námitky a připomínky k přihlášce ochranné známky a řízení o nich.

Důvody pro zamítnutí zápisu označení se dělí na absolutní, tedy označení, která jsou ze zápisu do rejstříku ochranných známek vyloučena ustanovením zákona, a relativní, kdy je označení v kolizi s právy třetích osob. Nemalý prostor je věnován absolutnímu důvodu pro zamítnutí ochrany – označení bez rozlišovací způsobilosti, které se podrobně věnuje podkapitola 1.7. Rozlišovací způsobilost je základní funkcí ochranné známky – jedná se o způsobilost rozlišit výrobky anebo služby pocházející od jednoho subjektu od výrobků anebo služeb od jiného subjektu. Judikatura považuje rozlišovací způsobilost nejen za funkci ochranné známky, ale přímo za její pojmový znak.

Třetí kapitola vysvětluje vztah národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie. Kapitola zejména pojednává o právní úpravě ochranné známky Evropské unie a jejím historickém vývoji a analyzuje vztah obou typů známek a jejich rozdíly.

Rozdílem u těchto dvou typů ochranných známek je zejména jejich teritoriální působnost, kdy ochranná známka České republiky je platná „pouze“ na území České republiky. Ochranná známka Evropské unie pokrývá všechny členské státy EU. Nespornou výhodou ochranné známky EU je její finanční nákladnost, kdy cena za ochranu označení ve všech členských státech EU je velmi příznivá a výhodnější než registrace označení v několika málo vybraných členských státech samostatně.

Problémem dnešní doby je dle mého názoru nezměrné množství různých označení a ochranných známek, kdy je na trhu stále těžší najít originální označení se zápisnou způsobilostí. K tomuto přispívá i skutečnost, že značné množství podnikatelů zvolí

registraci svého označení pro Evropskou unii, byť své označení používají pouze v jednom nebo několika málo členských státech.

Poslední kapitola pojednává o vymáhání práv z ochranné známky. Práva z ochranné známky jsou chráněna soukromoprávními i veřejnoprávními prostředky ochrany, které jsou v této kapitole podrobně rozebírány.

Jak vyplývá ze statistik uvedených v této rigorózní práci, počet ochranných známek stále narůstá a stále větší část podnikatelské veřejnosti si uvědomuje důležitost institutu ochranné známky a její nesporné přínosy pro podnikání.

Z jednotlivých závěrů rigorózní práce vyplývá, že problematika ochranných známek není vždy zcela jasná a na řadu institutů existují různé názory. Je zřejmé, že se jedná o aktuální téma, které se neustále vyvíjí a v budoucnu jistě bude předmětem mnoha (nejen) soudních rozhodnutí, která budou dále objasňovat sporné otázky.

Závěrem uvádím, že dle mého názoru a mých zkušeností dosahuje právní úprava ochranných známek v České republice vysoké úrovně, která zaručuje vlastníkům a přihlašovatelům práv k ochranné známce záruku kvalitní ochrany jejich označení. O tom svědčí i skutečnost, že počet přihlášek ochranných známek podaných u Úřadu průmyslového vlastnictví dosahuje stále vysoké úrovně (počet národních ochranných známek zůstává víceméně neměnný). Počty přihlášek ochranných známek EU od českých přihlašovatelů se rok od roku zvyšují, což přisuzuji expanzi velké části českých podnikatelů do zahraničí, příznivé ceně registrace ochranné známky Evropské unie a také nabídce dotací ze SME fondu.

Za hlavní přínos této rigorózní práce považuji, že komplexně hodnotí problematiku ochranné známky České republiky a její registrace, poskytuje přehled aktuálních problémů a jejich možné řešení. Rigorózní práce je obohacena zkušenostmi z mé koncipientské a advokátní praxe.

Seznam použitých zdrojů

Literatura

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

BÁLKOVÁ, Stanislava. *Ochranná známka a průmyslový vzor - jejich ochrana a padělání*. Ostrava: Key Publishing, 2011. Monografie. ISBN 978-80-7418-110-8.

BENTLY, Lionel a SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. Fourth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, [2014]. ISBN 978-0-19-964555-8.

ČADA, Karel. *Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace*. Plzeň: Alevia, 2014. ISBN 9788090553804.

ČADA, Karel. *Strategie průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2.

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

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. *Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: autorská a další práva duševního vlastnictví v nové evropské harmonizační vlně s přihlédnutím k aplikační praxi v EU a ČR*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7630-009-5.

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. *Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: europeizace českého práva duševního vlastnictví - harmonizační změny v legislativě a výkladu*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2017. ISBN 978-80-87975-75-6.

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. *Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: právo duševního vlastnictví v systému soukromého práva a výzvy informační společnosti*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2019. ISBN 978-80-87975-96-1.

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

HART, Tina, Simon CLARK a Linda FAZZANI. *Intellectual property law*. 6th ed. Basingstoke [u.a.]: Palgrave Macmillan, 2013. Palgrave Macmillan law masters.

HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5.

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

HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. Praha: Beck, 2007. Beckova edice Judikatura. ISBN 978-80-7179-537-7.

HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 2. díl. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice Judikatura. ISBN 978-80-7400-375-2.

JAKL, Ladislav. *Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-32-8.

JAKL, Ladislav. *Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana*. 2. vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-50-2.

JAKL, Ladislav. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví*. Třetí, upravené a rozšířené vydání. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-43-4.

JAKL, Ladislav. *Právní ochrana duševního vlastnictví*. Praha: Metropolitan univerzita Praha, 2011. ISBN 978-80-86855-78-3.

JAKL, Ladislav. *Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2019. ISBN 978-80-87956-84-7.

KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2.

KUČERŇÁKOVÁ, Petra. *Ochranné známky*. Brno: Masarykova univerzita, 1995. Právnícké sešity. ISBN 80-210-1067-3.

LEŠKA, Rudolf. ONDŘEJOVÁ, Eva. *Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví*. Praha 2018. ISBN 978-80-7408-173-6.

LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8.

MALÝ, Josef. *Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. Praha: Beck, 2002. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-320-5.

ONDŘEJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku*. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-522-0.

PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-899-7.

PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2007. Právní rukověť. ISBN 978-80-7357-265-5.

POSPÍŠIL, Michal, ed. *Specifika ochrany duševních práv v České republice a ve světě: k poctě prof. Ladislavu Jaklovi*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2018. ISBN 978-80-87956-79-3.

PULLMANNOVÁ, Helena. *Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU*. Praha: Leges, 2019. Teoretik. ISBN 978-80-7502-308-7.

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

SEVILLE, Catherine. *EU intellectual property law and policy*. Second edition. Elgar European law. Cheltenham, UK: Edward Elgar, [2016]. ISBN 978-1-78100-345-9.

SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis, 2006. Studijní texty. ISBN 80-86920-08-9.

ŠPINDLER, Karel. *Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví*. Praha: LexisNexis CZ, 2007. Slovníky LexisNexis. ISBN 978-80-86920-19-1.

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. *Přehled práva duševního vlastnictví*. 2, Česká právní ochrana. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-198-4.

TORREMANS, Paul. *Holyoak and Torremans intellectual property law*. Ninth edition. Oxford: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0-19-883645-2.

ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-139-4.

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

Články

ADLEROVÁ, Eva. Právní úprava ochranné známky s dobrým jménem a všeobecně známé známky. Online. Publikováno v ASPI dne 17. 7. 2017. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/7/235766/1/2>. [cit. 2024-01-03].

BOHÁČEK, Martin. Certifikační ochranná známka v ČR i v nové úpravě EU. In: CHALUPA, Rudolf a Jan HUŠEK. *Obchodní právo: časopis pro obchodněprávní praxi*. Praha: Prospektrum, 2016, 25(2). ISSN 12108278.

ČAMOV, Raymond. Porušování práv vlastníka ochranné známky nekalosoutěžním jednáním. *Obchodní právo*. 2020, roč. 29, č. 2, s. 21-32.

ČERMÁK, Karel, *Spory v oblasti ochranných známek*, Právní rádce, 28. 3. 2006, dostupné z: <http://pravniciradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-ochrannychznamek>.

DE KORVER, Zuzana. Sbližování praxe EU. Užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána. *Průmyslové vlastnictví*. 2021, roč. 31, č. 2, s. 1-11.

EFFMERT, Jiří. Správní žaloby proti rozhodnutí ÚPV. In: *Průmyslové vlastnictví 1/2017*. Praha. Dostupné z: https://upv.cz/cs/publikace/casopis-prumyslove-vlastnictvi/elektronicka_verze_2015/archiv.html. ISSN 2336-7199.

FRANTIŠOVÁ, Petra. Novela zákona o ochranných známkách. *Právní prostor* [online]. 15.01.2019 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach>.

KIANKOVÁ, Lucie. Pravděpodobnost záměny ochranných známek ve světle aktuální judikatury Tribunálu EU. *Epravo.cz* [online]. 21. 4. 2021. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/pravdepodobnost-zameny-ochrannych-znamek-ve-svetle-aktualni-judikatury-tribunalu-eu-112884.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-21-4-2021.

KOPCOVÁ, Martina. Blokační a spekulativní ochranné známky. *Právní rozhledy*. 2019, č. 2, s. 54-58.

KOPCOVÁ, Martina. Jméno člověka jako ochranná známka. *Právní rozhledy*. 2019, č. 23-24, s. 825.

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

KOTYKOVÁ, Martina. Význam ochrany duševního vlastnictví pro hospodářství. In: *Průmyslové vlastnictví 3/2020*. Praha. Dostupné z: https://upv.cz/cs/publikace/casopis-prumyslove-vlastnictvi/elektronicka_verze_2015/archiv.html. ISSN 2336-7199.

PEŘINOVÁ, Eva. K úloze zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky při posuzování existence pravděpodobnosti záměny a její porovnání s dobrým jménem. *Průmyslové vlastnictví*. 2017, roč. 27, č. 1, s. 16-23.

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. *Průmyslové vlastnictví*. 2018, roč. 28, č. 2, s. 54-67.

STUPKOVÁ, Radka. Reforma v oblasti ochranných známek – Nařízení o ochranné známce Evropské unie, harmonizační směrnice. *Průmyslové vlastnictví*. 2018, roč. 28, č. 6, s. 197-205.

ŠEBESTA, Kamil a Radka PELÍŠKOVÁ. *Ochranné známky a jejich historický vývoj*. Epravo.cz. 24. 3. 2011. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrannoznamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>.

ŠULCOVÁ, Jindra. Slogan jako ochranná známka. *Jindra Šulcová* [online]. [cit. 2024-03-01]. Dostupné z: <https://www.jindrasulcova.cz/single-post/slogan-jako-ochrannaznamka>.

ZDVIHALOVÁ, Martina. Nabytí rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky a Evropské unie. In: *Průmyslové vlastnictví 1/2019*. Praha. Dostupné z: https://upv.cz/cs/publikace/casopis-prumyslovevlastnictvi/elektronicka_verze_2015/archiv.html. ISSN 2336-7199.

ZDVIHALOVÁ, Martina. Právo proti nekalé soutěži v kontextu institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek. *Průmyslové vlastnictví*. 2018, roč. 28, č. 3, s. 85-96.

Právní předpisy Evropské unie a mezinárodní

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace č. 191/1995 Sb.).

Dohoda č. 167/1947 Sb. o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou.

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ze dne 26. 10. 2012, Úřední věstník C 326.

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, změněná dne 28. září 1979 (vyhláška č. 67/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 79/1985 Sb.).

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. listopadu 1967 a změněná v roce 1979 (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.).

Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidovaná ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958 (vyhláška č. 64/1963 Sb.).

Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úřední věstník L 11, 14. 1. 1994, str. 1–36).

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úřední věstník L 78, 24. 3. 2009, str. 1–42).

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) (Úřední věstník L 341, 24. 12. 2015, str. 21–94).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 (Úřední věstník L 205, 8. 8. 2017, str. 1–38).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úřední věstník L 154, 16. 6. 2017, str. 1–99).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie (Úřední věstník L 205, 8. 8. 2017, str. 39–58).

Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989 (sdělení č. 248/1996 Sb.).

Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úřední věstník L 40, 11. 2. 1989, s. 1).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úřední věstník L 157, 30. 4. 2004, str. 45–86).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úřední věstník L 299, 8. 11. 2008, str. 25–33).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úřední věstník L 336, 23. 12. 2015, str. 1–26).

Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 (sdělení č. 199/1996 Sb.).

Právní předpisy České republiky

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

Zákon 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. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

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

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

Zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik.

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

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

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.

Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Judikatura Ústavního soudu

Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09 ze dne 28. 4. 2009.

Judikatura Nejvyššího soudu

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2004, sp. zn. 29 Odo 455/2003.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 32 Odo 229/2006.

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

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2009, č.j. 23 Cdo 2346/2007.

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

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2017, sp. zn. 5 Tdo 213/2017.

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

Judikatura Nejvyššího správního soudu

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005, č.j. 6 A 39/2001-85.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2006, č.j. 5 A 59/2002-47.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2008, č.j. 6 As 22/2007-120.

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

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2014, č.j. 2 As 127/2012-43.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2022, č.j. 2/2021-26.

Judikatura krajských soudů

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2006, č.j. 7 Ca 190/2005-64.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2014, č.j. 9 A 243/2011-38.

Judikatura Soudního dvora Evropské unie

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 11. 1997, *SABEL v. Puma, Rudolf Dassler Sport*, sp. zn. C-251/95.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 9. 1998, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, sp. zn. C-39/97.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 4. 5. 1999, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber a Franz Attenberger*, spojené věci sp. zn. C-108/97 a C-109/97.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22. 6. 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV.*, sp. zn. C-342/97.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. 9. 1999, *General Motors Corporation v. Yplon SA.*, sp. zn. C-375/97.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 3. 2003, *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV.*, sp. zn. C-40/01.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 15. 9. 2005, *BioID v. OHIM*, sp. zn. C-37/03.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 9. 2007, *Céline SARL proti Céline SA.*, sp. zn. C-17/06.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 6. 2009, *L'Oréal v. Bellure*, sp. zn. C-487/07.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 21. 1. 2010, *Audi v. OHIM*, sp. zn. C-398/08.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 24. 5. 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v OHIM*, sp. zn. C 98/11.

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. 12. 2019, *Der Grüne Punkt v. EUIPO*, sp. zn. C-143/19 P.

Judikatura Tribunálu

Rozsudek Tribunálu ze dne 9. 10. 2002, *Glaverbel v. OHIM (Surface d'une plaque de verre)*, sp. zn. T-36/01.

Rozsudek Tribunálu ze dne 16. 3. 2005, *L'Oréal SA v. OHIM*, sp. zn. T-112/03.

Rozsudek Tribunálu ze dne 13. 9. 2005, *Sportwetten GmbH Gera v. OHIM*, sp. zn. T-140/02.

Rozsudek Tribunálu ze dne 23. 9. 2009, *Arcandor v. OHMI - dm drogerie markt (S-HE)*, sp. zn. T-391/06.

Rozsudek Tribunálu ze dne 5. 10. 2011, *PAKI Logistics v. OHIM*, sp. zn. T-526/09.

Rozsudek Tribunálu ze dne 10. 3. 2021, *Puma v. EUIPO - CAMäleon (PUMA-System)*, sp. zn. T-71/20.

Rozsudek Tribunálu ze dne 4. 5. 2021, *Bongrain v OHMI - apetito (APETITO)*, sp. zn. T-129/09.

Rozsudek Tribunálu ze dne 1. 2. 2023, *Groschopp v EUIPO (Sustainability through Quality)*, sp. zn. T-253/22.

Rozsudek Tribunálu ze dne 15. 2. 2023, *Rimini Street v EUIPO (OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT)*, sp. zn. T-204/22.

Rozsudek Tribunálu ze dne 24. 5. 2023, *Emmentaler Switzerland v EUIPO (EMMENTALER)*, sp. zn. T-2/21.

Rozsudek Tribunálu ze dne 24. 5. 2023, *Bimbo v EUIPO - Bottari Europe (BimboBIKE)*, sp. zn. T-509/22.

Rozhodnutí EUIPO

Rozhodnutí Odvolacího senátu EUIPO sp. zn. R 870/2022-5, ze dne 6. 7. 2023.

Rozhodnutí EUIPO ve věci přihlášky ochranné známky č. 18864324 ze dne 15. 9. 2023.

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-156515/17 ze dne 17. 10. 2003.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-151565 ze dne 1. 6. 2004.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-164305 ze dne 18. 8. 2004

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-189833 ze dne 26. 10. 2004.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O- 193210 ze dne 2. 11. 2004.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-198633 ze dne 21. 12. 2004.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O- 426765 ze dne 7. 12. 2005.

Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O-187297 ze dne 7. 7. 2006.

Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O- 424549 ze dne 7. 2. 2007.

Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O- 447538 ze dne 10. 6. 2008.

Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O- 443892 ze dne 17. 10. 2008.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-470373 ze dne 1. 12. 2009.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O 467476 ze dne 11. 3. 2010.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-473965 ze dne 29. 6. 2010.

Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O- 471585 ze dne 13. 1. 2011.

Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O- 475372 ze dne 22. 6. 2011.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O- 486121 ze dne 30. 5. 2012.

Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O-486036 ze dne 14. 12. 2012.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O- 499027 ze dne 13. 11. 2013.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-507387 ze dne 27. 2. 2014.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-515698 ze dne 12. 2. 2015.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-517871 ze dne 16. 6. 2015.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-513322 ze dne 17. 6. 2015.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-516527 ze dne 20. 8. 2015.

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

Rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O-519118 ze dne 2. 5. 2018.

Ostatní zdroje

Výroční zpráva ÚPV za rok 2022.

Výroční zpráva ÚPV za rok 2021.

Výroční zpráva ÚPV za rok 2020.

Výroční zpráva ÚPV za rok 2019.

Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ze dne 11. 4. 2018.

Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ze dne 19. 3. 2003.

České soudnictví 2022: Výroční statistická zpráva. Dostupné z: <https://justice.cz/web/msp/statisticke-udaje-z-oblasti-justice>.

Woolmark: About us. *Woolmark* [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://www.woolmark.com/about/>.

Metodika pro udělování značky „KLASA“, *eKLASA* [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://www.eklasa.cz/uploads/asset/klasa-2020-metodika.pdf>.

Úřad průmyslového vlastnictví: Průmyslová práva. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava>.

Úřad průmyslového vlastnictví: Věstník. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/vestnik-upv>.

Intellectual property rights and firm performance in the European Union: *Firm-level analysis report, February 2021* [online]. In: . [cit. 2024-03-02]. ISBN 978-3-89605-263-6. Dostupné z: https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf.

Interbrand: Best Global Brands. *Interbrand* [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://www.interbrand.com/best-global-brands/>.

Kantar: Discover the Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands. *Kantar* [online]. [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://www.kantar.com/campaigns/brandz/global>.

Fond pro MSP. Online. EUIPO. Dostupné z: <https://www.euiipo.europa.eu/cs/discover-ip/sme-fund/overview>. [cit. 2024-03-02].

Patents, trade marks and startup finance: Funding and exit performance of European startups. Online. EPO, EUIPO. ISBN 978-3-89605-355-8. Dostupné z: https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2023_Patents_trade_marks_and_startup_finance/2023_Patents_trade_marks_and_startup_finance_FullR_en.pdf. [cit. 2023-12-10].

Ochranné známky a jejich právní ochrana v České republice

Abstrakt

Tématem této rigorózní práce jsou ochranné známky a jejich právní ochrana v České republice. Popisuje právní úpravu ochranných známek, jejich historii a vývoj, a zaměřuje se zejména na změny zavedené novelou zákona o ochranných známkách účinnou od 1. 1. 2019.

Cílem této práce je komplexně analyzovat současnou právní úpravu ochranných známek se zaměřením na proces registrace ochranných známek, zhodnotit novelu zákona o ochranných známkách účinnou od 1. 1. 2019, vysvětlit vztah mezi ochrannou známkou České republiky a ochrannou známkou Evropské unie a vysvětlit proces vymáhání práv z ochranné známky. K dosažení tohoto cíle je nutné vysvětlit tuto problematiku s ohledem na historický vývoj ochranných známek (nejen) v České republice a s ohledem na judikaturu českých soudů a Soudního dvora Evropské unie.

Tato diplomová práce je po obsahové stránce rozdělena do čtyř kapitol. První z nich se zabývá ochrannými známkami obecně – tedy jejich právní úpravou, samotným pojmem „ochranná známka“, její funkcí, druhy a zápisnou způsobilostí.

Druhá kapitola upravuje přihlášku ochranné známky a řízení o přihlášce. Na začátku kapitoly je obecně popsán proces registrace ochranné známky. Zásadní část představují důvody pro zamítnutí ochrany a vysvětlení práva přednosti. V kapitole jsou také zmíněny připomínky a námítky k přihlášce ochranné známky a řízení o nich.

Třetí kapitola analyzuje vztah národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie. Kapitola zejména pojednává o právní úpravě ochranné známky Evropské unie a jejím historickém vývoji a zaměřuje se na vztah obou typů známek a jejich rozdíly.

Poslední kapitola pojednává o vymáhání práv z ochranné známky. Práva z ochranné známky jsou chráněna soukromoprávními i veřejnoprávními prostředky ochrany, které jsou v této kapitole podrobně rozebírány.

V závěru je provedeno shrnutí obsahu rigorózní práce. Je konstatováno, že ochranné známky tvoří zásadní součást práva duševního vlastnictví a v posledních letech postupně nabývají na důležitosti a na významu zejména pro podnikatele všech velikostí. Jedná se o velmi dynamický obor práva, který se neustále vyvíjí. Z právního pohledu je

problematika ochranných známek poměrně složitá a abstraktní, kdy zejména posouzení rozlišovací způsobilosti či podobnosti je do značné míry subjektivní. Je zřejmé, že se jedná o aktuální téma, které budoucnu jistě bude předmětem mnoha (nejen) soudních rozhodnutí, která budou dále objasňovat sporné otázky.

Hlavním přínosem této rigorózní práce je, že komplexně hodnotí problematiku ochranné známky České republiky a její registrace, poskytuje přehled aktuálních problémů a jejich možné řešení.

Klíčová slova

Ochranná známka

Registrace ochranné známky

Právo duševního vlastnictví

Trademarks and their legal protection in the Czech Republic

Abstract

The subject-matter of this thesis is trademarks and their legal protection in the Czech Republic. It describes the legal regulation of trademarks, their history and development, and focuses in particular on the changes introduced by the amendment to the Trademark Act effective from 1 January 2019.

The aim of this thesis is to comprehensively analyse the current legal regulation of trademarks with a focus on the trademark registration process, to evaluate the amendment to the Trademark Act effective from 1 January 2019, to explain the relationship between the trademark of the Czech Republic and the trademark of the European Union and to explain the process of enforcement of trademark rights. In order to achieve this objective, it is first necessary to consider the historical development of trademarks (not only) in the Czech Republic and with regard to the case law of the Czech courts and the European Court of Justice.

This thesis is divided into four chapters. The first one concerns trademarks in general - i.e. their legal regulation, the term "trademark" itself, their function, types and registrability.

The second chapter concerns the trademark application and the application procedure. At the beginning of the chapter, the process of registering a trademark is described in general terms. The grounds for refusal of protection and an explanation of the right of priority are the essential part. The chapter also discusses the observations and objections to the trade mark application and the proceedings in respect of them.

The third chapter analyses the relationship between the national trademark and the European Union trademark. In particular, the chapter discusses the European Union trademark legislation and its historical development and focuses on the relationship between the two types of trademarks and their differences.

The last chapter examines the enforcement of trademark rights, which are protected by both private and public law remedies.

The conclusion contains the summary of the thesis. It is concluded that trademarks form a fundamental part of intellectual property law and have gradually gained in

importance and relevance in recent years, especially for entrepreneurial businesses of all sizes. It is a dynamic field of law which is constantly evolving. From a legal perspective, the issue of trademarks is complex and abstract, where in particular the assessment of distinctiveness or similarity is largely subjective. It is clear that this is a topical issue which will certainly be the subject of many (not only) court decisions in the future which will further clarify the issues at stake.

The main contribution of this thesis is that it comprehensively evaluates the issue of trademarks in the Czech Republic and their registration, providing an overview of current problems and their possible solutions.

Key words

Trademark

Trademark registration

Intellectual property law