

UNIVERZITA KARLOVA

Právnická fakulta

Mgr. Denisa Josefíková

Námitky proti zápisu ochranné známky

Rigorózní práce

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

Tematický okruh: Právo duševního vlastnictví

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 13. 10. 2024

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

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce, včetně poznámek pod čarou, má 252 818 znaků, včetně mezer.

V Karlových Varech dne 15. 10. 2024

A handwritten signature in blue ink, reading "Josefiková".

Denisa Josefiková
rigorozantka

Obsah

Seznam zkratk	5
Úvod	7
1. Ochranná známka	9
1.1. Vznik a historický vývoj ochranné známky	9
1.2. Pojem ochranné známky	15
1.2.1. Národní ochranná známka a její právní úprava	15
1.2.2. Evropská ochranná známka a její právní úprava	17
1.3. Druhy ochranných známek dle zákona o ochranných známkách	19
1.3.1. Slovní ochranná známka	19
1.3.2. Obrazová ochranná známka	20
1.3.3. Prostorová ochranná známka	21
1.3.4. Poziční ochranná známka	21
1.3.5. Ochranná známka se vzorem	22
1.3.6. Barevná ochranná známka	22
1.3.7. Zvuková ochranná známka	23
1.3.8. Pohybová ochranná známka	24
1.3.9. Multimediální ochranná známka	24
1.3.10. Holografická ochranná známka	24
1.3.11. Jiná ochranná známka	25
2. Námitkové řízení proti zápisu ochranné známky dle zákona o ochranných známkách	27
2.1. Námitkové důvody	29
2.2. Dispoziční zásada námitkového řízení	31
2.3. Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení	31
3. Námitky dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách	35
3.1. Starší ochranná známka	36
3.2. Shodnost starší ochranné známky s namítaným označením	37
3.3. Shodnost výrobků nebo služeb	41
4. Námitky dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách	44
4.1. Podobnost přihlašovaného označení a starší ochranné známky	44
4.1.1. Vizuální podobnost	48
4.1.2. Fonetická podobnost	50
4.1.3. Sémantická podobnost	51
4.2. Podobnost výrobků a služeb	53
4.3. Pravděpodobnost záměny	53
4.3.1. Kompenzační princip	56

5.	Námitky dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách.....	58
5.1.	Dobré jméno ochranné známky.....	59
5.2.	Prokázání dobrého jména starší ochranné známky	61
5.2.1.	Podíl na trhu.....	63
5.2.2.	Geografické rozšíření	63
5.2.3.	Doba a intenzita užívání	63
5.3.	Újma způsobená rozlišovací způsobilostí	64
5.4.	Újma způsobena dobrému jménu	65
5.5.	Neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména	66
5.6.	Řádné důvody pro užívání.....	68
6.	Námitky dle § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách.....	69
6.1.	Nehodný zástupce / nevěrný agent.....	71
6.2.	Vlastník ochranné známky	73
7.	Námitky dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách.....	74
7.1.	Nezapsané a jiné označení.....	76
7.2.	Užívání v obchodním styku.....	77
7.3.	Místní dosah	80
8.	Námitky dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách	81
8.1.	Právo na jméno	83
8.1.1.	Pseudonym.....	85
8.2.	Právo na ochranu projevů osobní povahy	86
8.2.1.	Právo k vlastní podobě	86
9.	Námitky dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách.....	88
9.1.	Autorské dílo a práva k němu	89
9.2.	Zásah do autorských práv	92
10.	Námitky dle § 7 odst. 1 písm. h) zákona o ochranných známkách.....	94
10.1.	Práva z jiného průmyslového vlastnictví.....	94
10.1.1.	Průmyslový vzor	95
10.1.2.	Označení původu a zeměpisné označení.....	97
	Závěr.....	103
	Seznam použitých zdrojů	107

Seznam zkratek

autorský zákon	Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
EUIPO	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
Listina základních práv a svobod	Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů
nařízení o ochranných známkách EU	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie
občanský zákoník	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
OHIM	Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (<i>angl. Office for Harmonization in the Internal Market</i>)
Pařížská úmluva	Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958
SDEU	Soudní dvůr Evropské unie
SFEU	Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie (Úřední věstník EU, C 83/47, 30. 3. 2010)
směrnice 2015/2436	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách
správní řád	Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Úřad	Úřad průmyslového vlastnictví

zákon o ochraně průmyslových vzorů	Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení	Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
zákon o ochranných známkách	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 o správních poplatcích	Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Úvod

Denně nás obklopuje nespočet různých názvů produktů, log, znělek, barev nebo barevných kombinací typických pro ten či onen daný výrobek a každý den vzniká mnoho nových. Celá řada z nich je chráněna jako ochranná známka. Tu je možné považovat nejen za prvek sloužící k odlišení výrobků a služeb určitého výrobce nebo prodejce, ale také za jeden z nástrojů legálního konkurenčního boje. Umožňuje a ulehčuje podnikatelům budovat jejich pověst a přesvědčit tak zákazníka, aby si v širokém spektru výrobků a služeb, které jsou na daném trhu nabízeny, vybral právě ty jeho.

Snad každý podnikatel, který zakládal svou vlastní značku, přicházel na trh s novým výrobkem či službou nebo jen vymýšlel slogan pro reklamní kampaň, musel přijít s označením nebo grafickým prvkem, který bude pro zákazníky co nejatraktivnější a velmi dobře zapamatovatelný. A mnohdy není vůbec snadné takové označení vymyslet.

Ti méně zkušenější začnou taková označení pro své služby či výrobky užívat v obchodním styku a mají-li štěstí, po jistou dobu se tak děje bez toho, aby jim kdokoli do takového označení zasahoval. Problém obvykle přijde v okamžiku, kdy jejich služba nebo výrobek začne být úspěšný a dostane se tak do hledáčku širokého okruhu osob. Takový podnikatel si pak často, ať již sám od sebe nebo pod tíhou nepříznivých okolností, uvědomí, že by bylo třeba jeho označení jistým způsobem chránit. Ideálním nástrojem je právě institut ochranné známky. Podá tedy přihlášku k zápisu ochranné známky. Problém však přijde ve chvíli, kdy proti jeho přihlášce někdo podá námitky. Započne boj, který může skončit až několikaletým soudním sporem, který vyústí až v potřebu daný výrobek či službu takzvaně rebrandovat. A takový rebranding může být nejen finančně, ale také logisticky značně náročný. Nehledě na to, že veškeré úsilí, které podnikatel vynaložil na rozšíření daného označení do povědomí veřejnosti, musí ve vztahu k tomuto novému označení vynaložit znovu. A to není lehká práce.

Na opačné straně stojí vlastníci někdy i vícero ochranných známek, které v průběhu jejich působení na trhu získají dobré renomé a sama jejich značka, marketingové strategie a sebe prezentace tak získají nový rozměr a hodnotu. Pak ale může nastat situace, kdy cizí osoba podá přihlášku ochranné známky, která se těmto ochranným známkám velmi podobá nebo je s nimi dokonce totožná. A takové potenciální ochranné známky pro ty původní mohou představovat velké riziko. V danou chvíli je třeba udělat jediné, a to podat proti zápisu této ochranné známky námitky.

Námitek proti zápisu ochranné známky je celá řada a namítající by volbu příslušné námitek neměl podcenit, protože tím vytyčí hranici daného námitkového řízení, dokazování

a případných soudních řízení. Správně zvolený námitkový důvod může mnohdy rozhodnout mezi úspěchem a neúspěchem namítajícího. Tato práce si klade za cíl čtenáře seznámit se samotným institutem ochranné známky, popsat registrační princip, na kterém je ochranná známka založena a zejména přednést všechny námitkové důvody, které je proti zápisu ochranné známky možné podat.

1. Ochranná známka

1.1. Vznik a historický vývoj ochranné známky

Prapůvod ochranných známek sahá až k počátku samotného lidstva. Pochopitelně není v těchto raných dobách možné hovořit o ochranných známkách v dnešním slova smyslu. Prapůvodně se jednalo pouze o primitivní znaky a značky související s náboženstvím, kultury a jinými sociálními aspekty.

První historicky doloženou značkou je jeskynní malba ve francouzské jeskyni Lescaux z období mladšího paleolitu mezi lety 15000 až 13000 př.n.l.. Právě tyto malby hospodářských zvířat měly identifikovat osobní majetek autora maleb a zabránit tak krádeži tohoto majetku.¹ Nicméně o označení ve smyslu práv na označení je třeba hovořit až v souvislosti s rozvojem obchodu, a to konkrétně v souvislosti s nástupem obchodu s výrobky, které již nesloužily k uspokojení konkrétní zakázky, nýbrž k nabídce blíže nespecifikovanému okruhu osob, protože v té době se výrobky stávaly zbožím a bylo třeba je na trhu rozlišit. Následně přišla také snaha označováním zboží zajistit jeho nedotknutelnost a s tím související právní ochranu.²

Dalším důležitým mezníkem pro vývoj chráněných označení byl rozvoj feudalismu. V této době se důležitými označeními stala rodová označení v podobě šlechtických erbů. Měla identifikovat svého majitele a byla užívána prakticky na veškerém majetku šlechtických rodů, od oděvů, přes šperky, stěny sídel, až po náhrobní kameny a hrobky. Ze šlechtických erbů se postupem času začaly vyvíjet cechovní znaky, které byly používány jak jednotlivci, tak cechy jako celky. Právě cechy představovaly feudální formu řemeslné organizace. Ty výrobce, respektive řemeslníky, zpočátku chránily, později jim však také ukládaly přísné povinnosti jejich zboží označovat a vyrábět v určité jakosti. Nedodržení předepsané kvality označovaného zboží, jakož i samotné zneužití značky, bylo trestáno.³ Některé tehdejší značky jsou používány dodnes, jako například značka pro ryzost zlata. Cechovní značky, známé též jako „výrobní či obchodní značky“, měly primárně za cíl odlišit práci řemeslných a obchodních cechů vysoké kvality od práce nízké kvality. Měly pomoci tehdejším zákazníkům identifikovat řádné zboží cechů s vysokým standardem jakosti a případně snadno dohledat odpovědnou osobu za zboží špatné

¹ WIPO Magazine: *Trademarks Past and Present* [online]. 2005. Březen 2005 [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0003.html

² ŠEBESTA, Kamil a Radka PELÍŠKOVÁ. Ochranné známky a jejich historický vývoj. *Epravo.cz* [online]. 24.3.2011 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>

³ ŠEBESTA, Kamil a Radka PELÍŠKOVÁ. Ochranné známky a jejich historický vývoj. *Epravo.cz* [online]. 24.3.2011 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>

kvality. Pro tuto svou funkci bylo uvádění značek na zboží povinné. Z toho důvodu se cechovním značkám také říkalo „policejní značky“ (polizeizeichen) nebo „značky odpovědnosti“ (pflichtzeichen).⁴

Byla to právě potřeba zajistit kontrolu odpovídající kvality a množství, která vedla ke vzniku prvního oficiálního zákona upravujícího tuto právní oblast. Stalo se tak v Anglii za vlády Jindřicha III., který v roce 1266 přijal takzvaný „Bakers Marking Law“. Ten ukládal všem pekařům opatřit každý chléb, který upekli, svou vlastní značkou. Tyto obchodní značky byly užívány až do 16. století a je možné je považovat za určité předchůdce dnešních ochranných známek.

V období kapitalismu role značek výrazně vzrostla, a to zejména v odvětvích, kde se manufakturní výroba prosadila nejvíce, jako jsou sklářský, hodinářský či zbrojní průmysl.⁵ Značky se začaly objevovat nejen na výrobcích, ale také na obalech a doprovodných materiálech. Významnou roli začala hrát také reklama a obecná propagace, kde byly značky samozřejmě také použity. Výrobci se nyní nespolehali na obchodníky, ale sami své zboží iniciativně uváděli ve známost a snažili se působit přímo na spotřebitele, aby v rámci své poptávky požadovali přímo zboží dané značky. Případné konkurenční zneužití značky bylo nově chráněno registrací, ta se tak stala předmětem právní ochrany a z pouhé obchodní značky vznikla oficiální ochranná známka.⁶

Známkoprávní ochrana má na našem území poměrně dlouholetou tradici. České země byly v 19. století nejsilnější průmyslovou oblastí a tehdejší produkce různých průmyslových odvětví se těšila celosvětovému věhlasu. Na tuto skutečnost bylo třeba reagovat a označení výrobků oficiálně chránit. První zákonná úprava ochranných známek proto vznikla již 7. 12. 1858, a to na základě zákona č. 230/1858 ř. z., o ochraně známek a jiných poznačení živnostenských, vydaného formou císařského patentu. Pojem „poznačení“ užívala tehdejší terminologie pro pojmy, které dnes chápeme jako „nezapsaná označení“. V okamžiku, kdy Úřad obchodní a živnostenské komory poznačení zapsal do známkového rejstříku, bylo poznačení nazýváno „známka“. Znamka byla v tomto zákoně definována jako „...zvláštní znamení, která k tomu slouží, aby výrobky a zboží jedněch živnostníků k obchodu určené rozeznávaly se od

⁴ SHOEN, Ono. Overview of Japanese Trademark Law. 2. Japonsko: Yuhikaku, 1999, str. 2.

⁵ HÄCKL, B., ŠPUNDA, M. *Ochranné známky a značky, chráněné vzory*. Brno: Úřad pro patenty a vynálezy, 1964, str. 14

⁶ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8, str. 37

výrobků a zboží jiných živnostníků“⁷, přičemž tento předpis zatím nečlenil známky na konkrétní druhy, jako je tomu v dnešní právní úpravě. Přečin neoprávněného užívání stejné nebo snadno zaměnitelné známky byl trestán peněžitou pokutou či tříměsíčním odnětím svobody. Ustanovení § 27 zákona 230/1858 ř.z. mimo jiné uvádělo: „poškozenému jest dále přirknouti oprávnění, aby odsouzení viníkovo na útraty tohoto veřejně oznámil. Způsob oznámení, jakož i lhůtu k tomuto jest určiti v rozsudku přiléhajíc k návrhům poškozeného“.⁸ Nejstarší českou známkou, zapsanou dle uvedeného císařského patentu, byla „PILSNER BIER“, registrovaná již roku 1859.⁹

Jedním z největších nedostatků formálního systému ochrany známek, založeného tímto zákonem, bylo, že známkové rejstříky byly organizovány na územním principu a zcela absentoval jeden centrální rejstřík, který by evidoval veškeré zápisy na jednom místě. Tuto skutečnost napravil zákon č. 19/1890 ř.z., o ochraně známek. Ten zavedl ústřední známkový rejstřík, který spadal do správy úřadu ministra obchodu.¹⁰ Zákon z roku 1890 zcela přejal definici známky ze zákona z roku 1858, současně zdůrazňoval její rozlišovací funkci a výlučné právo k ní. Kládl důraz na ochranu nikoli pouze vlastníka známky, ale i spotřebitele před klamáním o výrobním původu zboží. Následně byl zákon dvakrát novelizován, a to roku 1895 a 1913. První z uvedených novel detailně vymezila, jaká označení jsou nezpůsobilá zápisu a současně rozšířila možnost výmazu zaměnitelné známky.¹¹ Druhá novela přinesla změny mnohem významnější. Nově muselo být v rámci posuzování zápisné způsobilosti známky přihlíženo k podobě, v jaké byla známka, dle názoru účastných obchodních kruhů, užívána před zápisem. „Účastnými obchodními kruhy“ byly dle výkladu Nejvyššího správního soudu „kruhy odběratelů, které podle povahy zboží, a místních odbytišť mohou se zbožím tím přijít ve styk“¹².

Po vzniku samostatné Československé republiky došlo v souvislosti s právy na označení k recipování právní úpravy zákony č. 469 a č. 471 z roku 1919 a zákonem č. 261 z roku 1921.

⁷ VOZÁB, Jakub. Počátky známkového práva v Rakousku a jeho recepce a vývoj v době meziválečného Československa. *Právník*. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013 (3), 251-271. ISSN 0231-6625, str. 255. Dostupné také z: https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2013/3/Vozab_3_2013.pdf

⁸ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8, str. 39

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

¹⁰ VOZÁB, Jakub. Počátky známkového práva v Rakousku a jeho recepce a vývoj v době meziválečného Československa. *Právník*. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013 (3), 251-271. ISSN 0231-6625, str. 259. Dostupné také z: https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2013/3/Vozab_3_2013.pdf

¹¹ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8, str. 39

¹² Nález NSS č. 17438/29 ze dne 27. 9. 1929

Uvedené zákony umožňovaly kontinuální právní ochranu označení na území nové republiky za předpokladu, že byla ve stanovené lhůtě znovu přihlášena u příslušné obchodní a živnostenské komory.¹³ Zákon č. 471/1919 Sb. z. a n., o zatímních opatřeních k ochraně známek, jako první právní předpis na našem území užíval pojem „ochranná známka“, přesněji řečeno, užíval výraz „známka ochranná“. Tento výraz byl však užít pouze v úvodu čl. I a v duchu materiální právní kontinuity bylo ve zbytku zákona i nadále užíváno pojmu „známka“.¹⁴

V počátcích socialismu se na ochranné známky pohlíželo jako na dědictví kapitalismu. Toto období ovšem netrvalo příliš dlouho, protože potřeba označovat zboží a toto označení chránit se velmi brzy ukázala být důležitá i v období socialismu. Ochranná známka však získala jinou funkci, než měla za doby kapitalismu. Jejím účelem již nebylo přilákat zákazníky či bojovat s konkurencí, ale stala se z nich pojítka mezi výrobou, obchodem a spotřebiteli a napomáhala tak správné funkci reprodukce tak, jak byla v socialismu nastavena. Vně státu samozřejmě i nadále ochranné známky plnily svou ochrannou funkci.¹⁵ Právní úprava ochranných známek byla novelizována zákonem č. 8/1952 Sb. o ochranných známkách a chráněných vzorech ze dne 28. 3. 1952 a nařízením ministra – předsedy Státního úřadu plánovacího č. 15 ze dne 15. 4. 1952. Zákon č. 8/1952 Sb. již plně užíval označení „ochranná známka“, avšak samotná definice v předpise chyběla. Stanovoval, že „*ochrannými známkami mohou být slova, vyobrazení a jiné značky plošné i prostorové*“¹⁶. Na rozdíl od současné právní úpravy mohla být ochranná známka registrována pouze pro výrobky a nikoli pro služby. Negativem této právní úpravy byla skutečnost, že bylo možné zapsat totožnou ochrannou známku. Majitel dříve zapsané ochranné známky se posléze mohl domáhat výmazu později zapsané stejné či zaměnitelné ochranné známky. Pozdější ochranná známka však musela být zapsána pro výrobky téhož druhu.¹⁷ Tento přístup ovšem vyžadoval značnou bdělost a péči vlastníka.

Zákon č. 8/1952 Sb. neobsahoval institut povinného užívání ochranné známky. To změnil až zákon č. 174/1988 Sb. o ochranných známkách ze dne 1. 1. 1989, který povinné užívání

¹³ JAKL, Ladislav. *Právní ochrana duševního vlastnictví*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. ISBN 978-80-86855-78-3, str. 143

¹⁴ VOZÁB, Jakub. Počátky známkového práva v Rakousku a jeho recepce a vývoj v době meziválečného Československa. *Právník*. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013 (3), 251-271. ISSN 0231-6625, str. 268. Dostupné také z: https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2013/3/Vozab_3_2013.pdf

¹⁵ HÄCKL, B., ŠPUNDA, M. *Ochranné známky a značky, chráněné vzory*. Brno: Úřad pro patenty a vynálezy, 1964, str. 15-18

¹⁶ § 2 odst. 1 zákona č. 8/1952 Sb. o ochranných známkách a chráněných vzorech

¹⁷ § 12 odst. 1 zákona č. 8/1952 Sb. o ochranných známkách a chráněných vzorech

vyžadoval. Zákon č. 174/1988 Sb. již definici ochranné známky obsahoval, a to jak pozitivní, znějící následovně: „*ochranná známka je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek*“¹⁸, tak negativní, a to taxativním výčtem označení, která nemohla být ochrannou známkou a rovněž, která byla ze zápisu do rejstříku ochranných známek zcela vyloučena. Je nutné zdůraznit, že zákon č. 174/1988 Sb. ve své úpravě zrcadlí nově se formující hospodářské vztahy, které v období tzv. přestavby hospodářského mechanismu panovaly.¹⁹ Dále se do předpisu promítly mezinárodní smlouvy, ke kterým Československá socialistická republika přistupovala. Jednalo se o Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 1883²⁰, Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek ze dne 14. 4. 1891²¹, Madridskou dohodu o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. 4. 1891²², dále se jednalo o Niceskou dohodu o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. 6. 1957²³, a Lisabonskou dohodu na ochranu označení původu a jejich mezinárodního zápisu ze dne 13. 10. 1958²⁴.

Zákon č. 174/1988 Sb. byl stále ale do značné míry poznamenán obdobím direktivního řízení národního hospodářství a administrativních zásahů státu do právního postavení tehdejších hospodářských subjektů. Nevyhovoval proto porevolučnímu období, které opět přineslo nástup konkurenčního prostředí. Měla to změnit novela, která byla připravována roku 1992, a která si kladla za cíl odstranit nežádoucí ustanovení, která umožňovala administrativní zasahování státu do práva majitele disponovat s jeho majetkem. Tato novela však v důsledku zániku Československé federativní republiky nebyla přijata. Zákon č. 174/1988 Sb. tak byl nahrazen až zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ze dne 21. 6. 1995. Zákonodárci

¹⁸ zákon č. 174/1988 Sb. o ochranných známkách

¹⁹ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8, str. 45.

²⁰ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. 12. 1900, ve Washingtonu dne 2. 6. 1911, v Haagu dne 6. 11. 1925, v Londýně dne 2. 6. 1934 a v Lisabonu dne 31. 10. 1958

²¹ Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek ze dne 14. 4. 1891 revidovaná v Bruselu dne 14. 12. 1900, ve Washingtonu dne 2. 6. 1911, v Haagu dne 6. 11. 1925, v Londýně dne 2. 6. 1934 a v Nice dne 15. 6. 1957

²² Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. 4. 1891 revidovaná ve Washingtonu dne 2. 6. 1911, v Haagu dne 6. 11. 1925, v Londýně dne 2. 6. 1934 a v Lisabonu dne 31. 10. 1958

²³ Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. 6. 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. 7. 1967 a v Ženevě dne 13. 5. 1977, změněná dne 2. 10. 1979

²⁴ Lisabonská dohoda o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu ze dne 13. 10. 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. 7. 1967, změněná dne 28. 9. 1979

se tímto zákonem rozhodli zcela upustit od úpravy připravované v roce 1992 a připravili úpravu zcela novou. Tento zákon si vedle reakce na nový hospodářský režim v České republice, ve kterém opět panovalo konkurenční prostředí, kladl za cíl také reagovat na probíhající harmonizaci práva duševního vlastnictví v Evropě, kterou organizovala Světová organizace duševního vlastnictví, a na chystané Nařízení Rady Evropských společenství o známce společenství.²⁵ Pro účely této práce je důležité uvést, že zákon č. 137/1995 Sb. jako první přinesl tzv. námitkové řízení.

Ačkoli se zákonodárce snažil o zajištění maximálně konformní úpravy s právním řádem Evropského společenství, na tak významný mezník, jako byl vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004, bylo třeba reagovat zcela novou právní úpravou, týkající se mimo jiné ochranných známek. Stalo se tak zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách²⁶, který s výjimkou taxativně vymezených ustanovení (která nabyla účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie) nabyl účinnosti dne 1. 4. 2004. Pojetí tohoto zákona vyplývalo primárně ze směrnice Rady ES č. 89/104 ze dne 21. 12. 1998. Důležitým důvodem pro přijetí zákona č. 441/2003 Sb. byla rovněž skutečnost, že dnem vstupu České republiky do Evropské unie nabyly na českém území automaticky právní ochrany také ochranné známky Společenství a bylo pro ně nutné vytvořit vhodné právní prostředí a zajistit, aby právní úprava národních a komunitárních ochranných známek fungovala konzistentně a harmonicky.²⁷ Zákon č. 441/2003 Sb. byl dodnes již osmkrát novelizován. Velmi významná a značně rozsáhlá byla předposlední novela, která proběhla v roce 2019 zákonem č. 286/2018 Sb.²⁸ ze dne 25. 11. 2018, účinného od 1. 1. 2019. Poslední novelizace, ke které došlo zákonem č. 261/2021 Sb.²⁹, přinesla pouze zrušení § 45a.

²⁵ Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách

²⁶ Zákon 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)

²⁷ KUPKA, Petr. Nová právní úprava ochranných známek. *Právní rádce* [online]. 2004, 24. 2. 2004, 2004 (2) [cit. 2022-01-02]. Dostupné z: <https://pravniradce.ekonom.cz/cl-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>

²⁸ Zákon, 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

²⁹ Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

1.2. Pojem ochranné známky

Zapsaná ochranná známka, stejně jako označení, které ji tvoří, představuje nehmotnou movitou věc ve smyslu ustanovení § 496 odst. 2 a § 498 odst. 2 občanského zákoníku. Jakožto nehmotná věc je ochranná známka tvořena konkrétním duševním obsahem, jehož „objektivní výraz je způsobilý být předmětem společenských vztahů, aniž by bylo třeba jeho ztělesnění v hmotné podobě“³⁰. Ochranná známka je způsobilá být předmětem majetkových práv, což je také jednou z jejích klíčových vlastností. Je však třeba zdůraznit, že samotné označení nemůže být předmětem konstitutivního, ani translativního převodu, protože se na nezapsaná označení nevztahuje ochrana autorských majetkových práv. Pokud by tomu tak totiž bylo, popřelo by to zcela práva duševního vlastnictví. Předmětem převodu tak mohou být pouze ta označení, ke kterým se vztahuje soukromé subjektivní právo. Nezapsané označení může být tedy převedeno ku příkladu jako obchodní firma či jako součást závodu. Zapsaná ochranná známka naproti tomu je schopna tvořit majetek a být tak součástí jmění osoby. Vztahují se k ní jak zvláštní absolutní majetková práva, která stanovuje zákon o ochranných známkách, a který vůči občanskému zákoníku představuje *lex specialis*, tak některá obecná absolutní majetková práva dle občanského zákoníku, jako je zástavní a podzástavní právo, dědická práva, spoluvlastnická práva či jiná práva, jejichž povaha to připouští.³¹

Základní funkce ochranné známky spočívá v garanci spotřebitelům, že daný výrobek či služba pochází od konkrétního výrobce či poskytovatele, tedy že si spotřebitel může daný výrobek spojit s určitými zárukami, které mu produkuje osoba garantuje. Vedle ní má ochranná známka ale i další funkce. Jsou jimi funkce stimulační, ochranná, záповědní, sdělovací, investiční a rovněž funkce reklamní a propagační.³²

1.2.1. Národní ochranná známka a její právní úprava

Jak bylo již uvedeno v předchozí podkapitole, právní úprava národní ochranné známky je obsažena v zákoně č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách³³. Tento zákon byl naposledy novelizován zákonem č. 261/2021 Sb. ze dne 1. 6. 2021, účinného od 1. 2. 2022. Tato poslední

³⁰ DEVÁTÝ, Stanislav a Petr TOMAN. *Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob*. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-297-5, str. 17

³¹ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. XXXIII- XXXIV

³² PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 79-80

³³ 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) ze dne 3. 12. 2003

novela však do zákona o ochranných známkách přinesla pouze jedinou změnu, a to zrušení ustanovení § 45a, které upravovalo otázku využívání údajů z informačních systémů veřejné správy. Pro úpravu práv k ochranným známkám byla ovšem zásadní již výše zmíněná novela z roku 2019, která se ve větší či menší míře dotkla téměř celého zákona o ochranných známkách. Tato novela transponovala do zákona o ochranných známkách směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Směrnice 2015/2436 si předně klade za cíl, aby zapsané ochranné známky požívaly stejné ochrany podle právních řádů všech členských států. Z tohoto důvodu došlo mimo jiné ke změně definice ochranné známky, která je nyní obsažena v § 1a zákona o ochranných známkách. Ta již nepožaduje, aby označení, které je nebo má být ochrannou známkou, bylo schopné grafického znázornění. Nová definice doslova říká, že *„ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem (zákonem o ochranných známkách - pozn. autorky) 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“*. Díky tomu může být registrováno mnohem více druhů ochranných známek, tedy ku příkladu pohybová, multimediální atp. Druhy ochranných známek a způsob jejich vyjádření stanovuje příloha č. 1 zákona o ochranných známkách a autorka se jimi zabývá v podkapitole 1.3. této práce.

Označení tvořící ochrannou známkou musí být schopno plnit svou identifikační úlohu obchodního původu výrobků a služeb, pro které je zapsána. Jinými slovy musí být schopna odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb osoby druhé.

Dále je pro otázku národních ochranných známek důležitý zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o ochraně obchodního tajemství ze dne 25. 4. 2006 účinný od 26. 5. 2006, jehož prostřednictvím byla do české právní úpravy transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004, o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví byl doposud novelizován pouze jednou, a to právě výše uvedeným zákonem č. 286/2018 Sb. z roku 2019. Tato novela rovněž zrušila vyhlášku č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách a její obsah promítla do samotného zákona o ochranných známkách v jeho přílohách. V neposlední řadě novela v zákoně o ochranných známkách zohlednila Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. 6. 2017 o ochranné známce v kodifikovaném

znění a související prováděcí nařízení, jakož i judikaturu SDEU, obecné zásady práva Evropské unie a mezinárodní smlouvy pro Českou republiku závazné.

1.2.2. Evropská ochranná známka a její právní úprava

Teritoriální princip, na kterém je právo ochranných známek založeno, je ve své podstatě v rozporu s principy fungování jednotného vnitřního trhu, založeného mimo jiné na volném pohybu zboží ve smyslu čl. 26 odst. 2 a čl. 28 SFEU, protože teritoriální princip umožňuje vlastníku ochranné známky omezit pohyb zboží v rámci států, kde je mu průmyslově-právní ochrana poskytována. Ve světle judikatury SDEU, která formulovala tzv. princip vyčerpání práv k ochranné známce (či patentu), se potřeba harmonizace národních právních předpisů v oblasti ochranných známek stala o to významnější. Snaha vytvořit jednotný regionální systém ochrany nastoupila již v šedesátých letech 20. století. Jejím výsledkem bylo vytvoření návrhu Smlouvy o evropském patentovém právu z roku 1962 a návrh Smlouvy o známkovém právu z roku 1964. Ani jedna z těchto smluv však nebyla přijata. Poté převzala iniciativu Evropská komise, která roku 1976 vydala Memorandum o vytvoření ochranné známky Evropského hospodářského společenství, které se stalo základním stavebním kamenem pro vytvoření ochranné známky Společenství. Ovšem až na konci osmdesátých let byla přijata První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. 12. 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Jejím hlavním cílem bylo maximálně eliminovat rozdíly mezi jednotlivými národními úpravami ochranných známek států tehdejšího Evropského hospodářského společenství a pomoci tak odstranit bariéry volného pohybu zboží a služeb v rámci jednotného vnitřního trhu.³⁴ Problém spočíval v tom, že každý přihlašovatel, který nepoužil již zavedený mezinárodní systém dle Madridské dohody nebo Madridského protokolu, byl nucen registrovat svou ochrannou známku v každém členském státě zvlášť podle příslušné národní právní úpravy. To s sebou neslo, vedle značné časové náročnosti, také vysoké náklady za právní zástupce daných zemí a povinnost hradit jednotlivé registrační poplatky v každém státě.³⁵ Potřeba vytvořit institut komunitární ochranné známky proto byla skutečně vysoká.

Ode dne vzniku První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. 12. 1988, byla komunitární, respektive unijní, právní úprava ochranných známek několikrát novelizována. Bylo mimo jiné přijato, dnes již neplatné, Nařízení Rady (ES) č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993

³⁴ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. LVII-LVIII

³⁵ CHARVÁT, Radim. Ochranná známka Evropských společenství. In: *Právní rádce* [online]. Praha: Economia a.s., 24. 8. 2004 [cit. 2022-01-09]. Dostupné z: <https://pravniciradce.ekonom.cz/c1-14793300-ochranna-znamka-evropskych-spolecenstvi>

o ochranné známce Společenství, které však konečně iniciovalo vznik ochranné známky Evropského společenství. Jak již bylo naznačeno výše, důvodem vzniku ochranné známky Společenství byla dle preambule tohoto nařízení především skutečnost, že si zákonodárce uvědomil, že *„překážku teritoriality práv udělených majitelům ochranných známek právními předpisy členských států nelze odstranit sblížením právních předpisů“*. Nutno však podotknout, že si ochranná známka Společenství neklade za cíl nahradit známkoprávní úpravu jednotlivých členských států. Jejím účelem je vytvořit vedle národních ochranných systémů také jeden mezinárodní, který bude fungovat paralelně.

V současné době je ochranná známka Evropské unie upravena primárně Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. 6. 2017 o ochranné známce a Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. 3. 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie.

1.3. Druhy ochranných známek dle zákona o ochranných známkách

Obecně jsou jednotlivé druhy ochranných známek rozdělovány do dvou skupin, a to tzv. tradiční a netradiční ochranné známky. Těmi tradičními jsou ty ochranné známky, které jsou „schopné grafického znázornění“, tak jako to požadovalo ustanovení § 1 zákona o ochranných známkách zrušeného novelou z roku 2019. Jak bylo uvedeno výše, v podkapitole 1.2.1, současná právní úprava po ochranných známkách již schopnost grafického znázornění nevyžaduje, a právě takové ochranné známky, tedy ty, které grafického znázornění schopny nejsou, spadají do skupiny netradičních ochranných známek.³⁶

Příloha č. 1 zákona o ochranných známkách poměrně detailně vymezuje jednotlivé druhy ochranných známek a způsob, jakým mají být vyjádřeny.

1.3.1. Slovní ochranná známka

Slovní ochranná známka „je tvořena výlučně slovy nebo písmeny v latině, arabskými nebo římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací“³⁷, jinými slovy, česká slovní ochranná známka může být tvořena pouze latinskými alfanumerickými znaky bez diakritiky, arabskými číslicemi, římskými číslicemi a znaky určenými Úřadem. Současně by mělo být možné je napsat na klávesnici počítače. V případě, že by ochrannou známku tvořily jiné než výše uvedené znaky, pak by se nejednalo o slovní, nýbrž o obrazovou ochrannou známku. Slovní ochranná známka se vyjádří předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev. Současně platí, že by se mělo jednat o rozvržení obvyklé, tedy na jednom řádku. Pokud by tato podmínka splněna nebyla, musel by takový slovní prvek být přihlášen jako obrazová ochranná známka.

Výhodou slovních ochranných známek je, že čerpají nejvyšší ochranu ze svého zápisu. Na druhé straně bývají častěji zamítány pro nízkou míru rozlišovací způsobilosti.³⁸ Často jsou vedle slov přihlašována také čísla, jména, slogany, zkratky či různé kombinace písmen, slov a znaků společně. Slovní ochranné známky mohou být z hlediska svého významu děleny na fantazijní a ochranné známky tvořené běžným slovem. Fantazijní slovní ochranné známky sestávají z uměle vytvořeného slova či slov, které v žádném jazyce nemají vlastní význam. Jsou

³⁶ FRANTIŠOVÁ, Petra. Novela zákona o ochranných známkách. *Právní prostor* [online]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o., 15. 1. 2019 [cit. 2022-01-06]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach#link-note-4>

³⁷ Příloha č. 1 bod 1. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

³⁸ SCHNEIDEROVÁ, Eva a Marta HOŠKOVÁ. *Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek v ČR a ochranných známek EU*. Praha: Metropolitan University Prague Press. ISBN 978-80-87956-63-2, str. 36

náročnější na míru propagace, kterou vyžadují, aby vešly ve známost. V okamžiku, kdy se však dostanou do povědomí spotřebitelů, jsou ze všech druhů slovních ochranných známek nejsilnější co do své rozlišovací způsobilosti. Naproti tomu ochranné známky tvořené běžnými slovy sestávají ze slov obecné slovní zásoby. Jsou akceptovatelné pouze za předpokladu, že pouze nepopisují konkrétní výrobek či službu, ale ideálně nemají s danými výrobky či službami, pro které jsou registrovány, nic společného.³⁹

1.3.2. Obrazová ochranná známka

Příloha č. 1 zákona o ochranných známkách uvádí, že obrazová ochranná známka „...je tvořena neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickým prvkem nebo barvou, včetně ochranných známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků...“. Tuto definici autorka nepovažuje za zcela vhodnou, protože dle jejího názoru může být vykládána tak, že obrazová ochranná známka může být tvořena (mimo jiné) barvou. To ovšem není pravda, protože barevné ochranné známky, tedy ochranné známky tvořené pouze barvou, jsou samostatným druhem. *De lege ferenda* by autorka proto navrhovala pasáž „...nebo barvou“ z definice obrazové ochranné známky vypustit a definici přeformulovat.

V rámci podané přihlášky musí být obrazová ochranná známka vyjádřena reprodukcí označení, o jehož zápis se žádá, znázorňující veškeré její prvky a případně také barvy. Obrazové prvky, kterými má být obrazová ochranná známky tvořena by však měly být něčím originální a vykazovat jistou míru invence. V opačném případě by přihláška příliš jednoduchého obrazového označení byla zamítnuta pro nedostatek rozlišovací způsobilosti. Judikatura totiž zdůrazňuje, že: „označení, které je velmi jednoduché a je tvořeno základním geometrickým obrazcem, jako je kružnice, čára, obdélník nebo společný pětiúhelník, nemůže samo o sobě zprostředkovat sdělení, které si spotřebitelé zapamatují, takže jej nebudou považovat za ochrannou známku: za podmínky, že nezískal rozlišovací způsobilost užíváním“⁴⁰.

V minulosti existovaly vedle obrazových ochranných známek ještě známky kombinované. Ty sestávaly z prvku slovního a grafického. Novela zákona o ochranných známkách z roku 2019 však tento samostatný druh známek zrušila a včlenila jej pod známky obrazové.

³⁹ BARTOŠOVÁ, Jana a David ŠTROS. Ochranná známka v podnikání; www.profit.cz. 2005

1.3.3. Prostorová ochranná známka

Prostorová ochranná známka (někdy také označovaná jako trojrozměrná) „je tvořena nebo doplněna trojrozměrným tvarem, znázorňujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění“⁴¹. Výrazem „doplněna“ je myšleno to, že prostorová ochranná známka nezahrnuje toliko tvary jako takové, ale také elementy, jako jsou etikety nebo jiné obrazové či slovní prvky.⁴² Kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky jsou stejná jako pro kterýkoli jiný druh ochranné známky. Ovšem je-li trojrozměrná ochranná známka tvořena vzhledem samotného výrobku nemusí být tato kritéria průměrným spotřebitelem vnímána stejně jako kupříkladu u slovních či ochranných známek, protože průměrný spotřebitel nemá ve zvyku předpokládat původ výrobků na základě jejich tvaru nebo tvaru jejich obalu, pokud neobsahují žádný grafický nebo textový prvek, a může se tedy ukázat jako obtížnější prokázat rozlišovací způsobilost trojrozměrné ochranné známky než v případě slovní nebo obrazové ochranné známky.⁴³

1.3.4. Poziční ochranná známka

Poziční ochranná známka „je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna“⁴⁴. Přihlašovatel ochrannou známku vyjádří předložením reprodukce, jež náležitě určí pozici ochranné známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků, přičemž toto vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem je ochranná známka k výrobku připevněna⁴⁵. Popis však nemůže nahradit vizuální omezení rozsahu ochrany. Toto omezení je ale pro účely přihlašovacího řízení klíčové, neboť nerozpozná-li Úřad, jaký konkrétní prvek má být chráněn jako ochranná známka, pak takovou přihlášku zamítne.

Dle autorky je v případě pozičních ochranných známek velmi zajímavá otázka rozlišovací způsobilosti. Dle judikatury SDEU je „možné mít za to, že označení, které splývá se vzhledem výrobku, má rozlišovací způsobilost pouze za podmínky, že se podstatně liší od norem nebo zvyklostí daného hospodářského odvětví“⁴⁶. Avšak je-li poziční ochranná známka přihlašována

⁴¹ Příloha č. 1 bod 3. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

⁴² Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, část B: Průzkum, oddíl 2: Formální náležitosti, bod 9.3.3: Prostorové ochranné známky, Aktualizováno 1. března 2021, str. 223, [cit. 2021-10-30].
Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922981/2000000000>

⁴³ Rozsudek Tribunálu ze dne 8. 11. 2023 ve věci T-114/23 Papier-Mettler KG proti EUIPO, bod 13

⁴⁴ Příloha č. 1 bod 4. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

⁴⁵ Tamtéž

⁴⁶ Rozsudek SDEU ze dne 8. října 2020 ve věci C-456/19, Aktiebolaget Östgötatrafiken proti Patent-och registreringsverket, bod 22

pro služby a současně sestává-li takové přihlašované označení z barevných motivů umístěných na velkých částech věcí používaných k poskytování této služby (ku příkladu na autobusech poskytující přepravu cestujících), musí být rozlišovací způsobilost takových prostorových označení „...posuzováno s ohledem na to, jak relevantní veřejnost vnímá umístování tohoto označení na těchto věcech, přičemž není na místě přezkoumávat, zda se toto označení podstatně liší od norem nebo zvyklostí daného hospodářského odvětví“⁴⁷.

1.3.5. Ochranná známka se vzorem

Ochranná známka se vzorem je tvořena výlučně sadou opakujících se prvků. Nejčastěji je přihlašována pro výrobky v oděvním průmyslu. Je důležité, aby přihlašovatel v přihlášce důsledně uvedl, že se má jednat o ochrannou známku se vzorem a nikoli o ochrannou známku obrazovou. V takovém případě by totiž byl chráněn jen čtvercový či obdélníkový obrázek, na kterém je vzor vyobrazen a nikoli plošný vzor jako celek. Nicméně i v případě, kdy přihlašovatel nemá v úmyslu umístit vzor na celý výrobek, ale třeba jen na čtvercovou či obdélníkovou etiketu, měla by být přihlašovaná ochranná známka posouzena tak, jako kdyby měla pokrývat celý povrch výrobku, pro který je přihlašována. A v rámci posouzení její rozlišovací způsobilosti by měla být použita stejná kritéria, jako v případě prostorové ochranné známky tvořené vzhledem samotného výrobku.⁴⁸

1.3.6. Barevná ochranná známka

Barevná ochranná známka je tvořena výlučně barvou bez obrysů nebo výlučně barevnou kombinací bez obrysů.⁴⁹ V rámci přihlášky musí přihlašovatel obvykle prokázat, že ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám má přihlašovaná barva rozlišovací způsobilost.⁵⁰ Příkladem neúspěšného zápisu je zamítnutá přihláška žluté barvy (RAL 1021), kterou se přihlašovatel snažil registrovat pro služby autodopravy a taxislužby. Zamítavé rozhodnutí Úřadu potvrdil také Městský soud v Praze, který uvedl, že „průměrný spotřebitel spojuje žlutou barvu s vozidly taxislužby obecně, na základě vjemové zkušenosti z literatury, filmů, tisku a dalších médií, jako typickou barvu pro taxislužbu ve světových metropolích, kam jistě náleží i hlavní město Praha, ale i jako typickou barvu pro poskytovatele taxislužby a autodopravy jinými

⁴⁷ Tamtéž, bod 45

⁴⁸ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, část B: Průzkum, oddíl 4: Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, Kapitola 3, podkapitola 12: Ochranné známky se vzorem, Aktualizováno 1. března 2021, str. 416, [cit. 2021-10-30]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922981/2000000000>

⁴⁹ Příloha č. 1 bod 6. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

⁵⁰ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 8

poskytovateli, jako např. CITYTAXI, Student Agency, DHL, Messenger apod.. Běžný spotřebitel tak pouze na základě předmětné barvy neodliší poskytování služby žalobcem od obdobných služeb jiných poskytovatelů⁵¹.

1.3.7. Zvuková ochranná známka

Zvuková ochranná známka je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků. Dříve bylo kvůli povinnosti předkládat ochranné známky pouze v podobě schopné grafického znázornění možné předložit zvukové ochranné známky pouze ve formě notového zápisu. Aby byl zápis schopen ztvárnit přihlašovaný zvuk, musí být „notová osnova rozdělená na takty, na níž jsou uvedeny zejména klíč (houslový, basový či altový klíč), hudební noty a pomlky, jejichž forma (pokud jde o noty: celé, půlové, čtvrtové, osminové, šestnáctinové atd.; pokud jde o pomlky: celé, půlové, čtvrtové, osminové atd.) uvádí relativní hodnotu, a případně alterace (křížek, bé, odrážka) – přičemž všechny tyto značky určují výšku a délku zvuků – může představovat věrné ztvárnění sledu zvuků, které tvoří melodii, jejíž zápis je požadován. Tento způsob grafického ztvárnění zvuků splňuje požadavky vyplývající z judikatury Soudního dvora, podle níž toto ztvárnění musí být jasné, přesné, úplné samo o sobě, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní“⁵². Díky novelizaci právní úpravy, která již nevyžaduje grafické znázornění ochranné známky, již taková ochranná známka může být vyjádřena rovněž audionahrávkou reprodukující přihlašovaný zvuk. Autorka se domnívá, že předložení audionahrávky je pro účely ochrany dané známky a současně naplnění maximální přesnosti v určení, co je předmětem ochrany, mnohem vhodnější. Notový zápis dle autorčina názoru není schopen veřejnosti dostatečně jasně a přesně určit předmět ochrany, protože jen osoba s hudebním vzděláním je schopna takový zápis přečíst a identifikovat, jak má znít. Nad to, zahraje-li se notový zápis na různé druhy hudebních nástrojů, bude daný přihlašovaný zvuk znít vždy odlišně.

Dále platí, že při poslechu ochranné známky by spotřebitel měl být schopen jasně identifikovat spojitost s takovou ochrannou známkou a obchodním původem výrobků a služeb, které je pod ním nabízeno. „Je nezbytné, aby zvukové označení, jehož zápis je požadován, měl určitou rezonanci umožňující cílovému spotřebiteli jej vnímat a považovat jej za ochrannou známku, a nikoli pouze za prvek funkční povahy či za indikátor bez inherentních vlastností.“⁵³

⁵¹ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2013 sp. zn. 9 A 62/2010

⁵² Rozsudek SDEU ze dne 27. listopadu 2003 ve věci C-238/01, Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex, bod 62

⁵³ Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2021 ve věci T-668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG proti EUIPO, bod 24

1.3.8. Pohybová ochranná známka

Pohybová ochranná známka „je tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce“⁵⁴. Z definice je zřejmé, že pohybová ochranná známka nemusí chránit pouze pohyb jako takový, ale rovněž „změnu pozice prvků“, která může být vyjádřena například sledem statických obrazů. Výraz „doplněna“ v tomto případě znamená, že tyto známky nezahrnují toliko pohyb jako takový, ale rovněž další tvary, obsahující obrazové či slovní prvky, jako jsou různá loga či etikety.⁵⁵ Je ovšem velmi důležité, aby z nahrávky reprodukcí přihlašovanou ochrannou známkou bylo zjevné, jaký obraz má být registrován. V případě, že Úřad nebude schopen rozeznat, jaký konkrétní pohyb, případně změna pozice prvků, mají být známkou chráněny, zejména proto, že nahrávka bude obsahovat více pohyblivých prvků, které na sobě budou nezávislé, pak přihlášku takové ochranné známky zamítne.

1.3.9. Multimediální ochranná známka

Multimediální ochranná známka je dle bodu č. 9 Přílohy č. 1 zákona o ochranných známkách „tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku“. Pojmem „doplněna“ se rozumí to, že vedle obrazu a zvuku může ochranná známka obsahovat i slova, obrazové prvky, etikety apod.⁵⁶

1.3.10. Holografická ochranná známka

Holografickou ochrannou známkou tvoří prvky s holografickými znaky, které mají být vyjádřeny „předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu“⁵⁷. Takové označení musí být v přihlášce ztvárněno dvěma způsoby. Prvním je předložení videonahrávky. Druhým způsobem je předložení grafické či fotografické reprodukce, obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.

⁵⁴ Příloha č. 1 bod 8. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v znění pozdějších předpisů

⁵⁵ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, část B: Průzkum, oddíl 4: Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, Kapitola 3, podkapitola 15: Pohybové, multimediální a hologramové ochranné známky, Aktualizováno 1. března 2021, str. 426, [cit. 2021-10-30]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922981/2000000000>

⁵⁶ Tamtéž, str. 427

⁵⁷ Příloha č. 1 bod 10. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

1.3.11. Jiná ochranná známka

Jinou ochrannou známkou se rozumí taková známka, která neodpovídá žádnému z uvedených druhů ochranných známek. Má být vyjádřena „*v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkovu ochranné známky. Vyjádření může být doplněno popisem.*“⁵⁸ Příkladem takové známky může být zařízení prodejních prostor vyobrazených pomocí uceleného souboru čar, obrysů a tvarů, přičemž není ani potřeba, aby takové vyobrazení obsahovalo údaje o velikosti a velikostních poměrech prodejních prostor.⁵⁹

Dále do kategorie jiných ochranných známek spadají vůně a chutě, případně další podněty vnímatelné jinými smysly.⁶⁰ V případě přihlášky čichové ochranné známky je vyloučeno předložení vzorků. Rovněž nebylo shledáno uspokojivým ani předložení chemického vzorce, protože by předmětný pach, přesněji řečeno určit, jak přesně bude daná chemická kombinace cítit, byla schopna určit pouze osoba s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi v oboru chemie. S takovým závěrem nejde než souhlasit, autorka si však klade otázku, proč je pro zvukové ochranné známky povolen notový zápis, který je schopna rozpoznat pouze osoba s hudebním vzděláním, resp. osoba schopná přečíst notový zápis, ale chemický vzorec, který rozpozná pouze osoba s dostatečnou znalostí chemie, není akceptován. Není uznáván ani slovní popis vůně, neboť dle SDEU je takový popis subjektivní a může být rovněž subjektivně vykládán. A není možné předložit ani kombinaci uvedených prvků.⁶¹ To ovšem neznamená, že doposud nebyly přihlášeny žádné takové ochranné známky. Registrována již byla vůně posekané trávy pro tenisové míčky a vůně jahod pro zubní kartáček.

Uvedené argumenty platí obdobně pro chuťové a hmatové ochranné známky. Proti možnému ztvárnění hmatových ochranných známek stojí již zmíněný zákaz předložení vzorku.⁶² Uvedené závěry judikatury SDEU se promítly i do současného zákona o ochranných známkách,

⁵⁸ Příloha č. 1 bod 11. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

⁵⁹ Rozsudek SDEU ze dne 10. července 2014 ve věci C-421/13, Apple Inc. proti Deutsches Patent- und Markenamt, bod 19

⁶⁰ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 5

⁶¹ Rozsudek SDEU ze dne 12. 12. 2002 ve věci C-273/00, Sieckmann, bod 65 a 72

⁶² Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, část B: Průzkum, oddíl 4: Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, bod 2.9: Totožnost, Aktualizováno 1. března 2021, str. 314-343, [cit. 2021-10-30]. Dostupné z: < <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922981/2000140000>

a to do § 19 odst. 8, který výslovně uvádí, že „*předložení vzorků nepředstavuje náležité vyjádření přihlašovaného označení*“.

2. Námitkové řízení proti zápisu ochranné známky dle zákona o ochranných známkách

Námitkové řízení je upraveno v zákoně o ochranných známkách, zákoně o správních poplatcích a subsidiárně také ve správním řádu. Účelem možnosti podat proti zápisu ochranné známky námitky je ochránit starší práva třetí osoby, která by mohla být zápisem napadené ochranné známky dotčena, přičemž je možné podat námitky na základě více než jednoho staršího práva, náleží-li všechna témuž namítajícímu⁶³.

Podmínkou zahájení námitkového řízení je vedle řádně učiněného podání, podaného oprávněnou osobou, rovněž uhrazení správního poplatku ve výši 1.000 Kč.⁶⁴ Poplatek je splatný ve lhůtě pro podání námitek. Nedojde-li k uhrazení uvedeného správního poplatku, považují se námitky za nepodané.⁶⁵ To, kdo je oprávněnou osobou, vyplývá vždy z příslušného námitkového důvodu, uvedeného v § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách. Náleží-li namítaná práva vícero namítajícími, kteří uplatňují námitky na základě společného námitkového podání, pak si tito namítající musí pro účely námitkového řízení před Úřadem zvolit společného zástupce.⁶⁶ Vedle těchto osob jsou dle § 7 odst. 2 zákona o ochranných známkách aktivně legitimovanými osobami k podání námitek také přihlašovatelé ochranné známky uvedené v § 3 písm. c) zákona o ochranných známkách a přihlašovatelé či žadatelé o zápis z jiného průmyslového vlastnictví, ke kterému se vztahuje námitkový bod uvedený v § 7 odst. 1 písm. h) zákona o ochranných známkách, ovšem za předpokladu, že bude toto právo zapsáno. Do přijetí novely z roku 2019 byl okruh osob aktivně legitimovaných k podání námitek explicitně vztažen výslovně k přihlašovatelům shodných či podobných ochranných známek (národních, ochranných známek Společenství a ochranných známek zapsaných v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace) a ochranných známek s dobrým jménem v České republice. Novela tento okruh značně upřesnila a současně rozšířila i na přihlašovatele práv z jiného průmyslového vlastnictví. Dle názoru autorky je *de lege lata* takto vymezený okruh aktivně legitimovaných přihlašovatelů oprávněných podat námitky mnohem vhodnější. Autorka je toho názoru, že nebylo vhodné, aby aktivně legitimováni k podání námitek byli pouze přihlašovatelé uvedených ochranných známek, když v rámci námitkového řízení bylo možné namítat práva i z jiného průmyslového vlastnictví.

⁶³ § 25 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

⁶⁴ Část XI, položka 138, písm. e) Přílohy k zákonu o správních poplatcích v příslušném znění

⁶⁵ Poznámka č. 3 a 4 k písm. e) položky 138 části XI Přílohy k zákonu o správních poplatcích v příslušném znění

⁶⁶ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 215

Námítky proti zápisu ochranné známky mohou být dle § 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách podány ve lhůtě tří měsíců ode dne zveřejnění její přihlášky ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Tuto lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze ani prominout. Jedná se o procesní úkon směřující vůči Úřadu, jehož výsledkem bude v případě úspěchu namítajícího celkové nebo částečné zamítnutí přihlášky napadené ochranné známky.

Námítky musejí být odůvodněny, přičemž jednotlivým námitkovým důvodům se autorka věnuje v následující podkapitole a detailně pak v dalších samostatných kapitolách. Současně musí být také doloženy důkazy umožňující projednání dané námítky. Námitkové řízení je totiž ovládáno zásadou dispoziční a Úřad proto rozhoduje výhradně na základě návrhu účastníků a v jejich rozsahu a dle důkazů, které k těmto návrhům předloží. Správní úřad však návrhy účastníků není ve smyslu § 52 správního řádu vázán a je vždy na jeho uvážení, zda je provedení navrženého důkazu ke zjištění stavu věci skutečně potřeba.

V případě, že jsou námítky podány v listinné podobě, pak musí být jak námítky, tak důkazy k nim doložené, předkládány ve dvojím vyhotovení.⁶⁷ Je to z toho důvodu, aby jedno vyhotovení těchto dokumentů mohlo být předloženo přihlašovatelovi k vyjádření a druhé založeno do spisu.⁶⁸ Důležité je, že k doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po výše uvedené tříměsíční lhůtě Úřad nepřihlíží.⁶⁹ Vedle námitkového důvodu, na základě kterého se namítající domáhá zamítnutí dané přihlášky ochranné známky, musí námítky obsahovat také označení přihlašovaných výrobků nebo služeb, kterých se námítky týkají, nebo informaci, že se námítky týkají všech výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce. Dále musí být uvedeny údaje o starších právech namítajícího, na nichž jsou námítky založeny a současně také označení výrobků nebo služeb, na kterých jsou námítky založeny, případně údaj, že jsou založeny na všech výrobcích nebo službách chráněných staršími právy namítajícího.⁷⁰

V případě, že nebudou námítky Úřadem zamítnuty, pak Úřad přihlašovatele o obsahu námitek vyrozumí a stanoví mu lhůtu, ve které se může k námitkám vyjádřit. V případě, že se přihlašovatel v této lhůtě nevyjádří, rozhodně Úřad o námitkách na základě podkladů obsažených ve spisu.⁷¹

⁶⁷ § 25 odst. 6 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

⁶⁸ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 217

⁶⁹ § 25 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

⁷⁰ § 25 odst. 5 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

⁷¹ § 26 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

Úřad námitky zamítne, shledá-li, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího uvedených v § 7 Zákona o ochranných známkách. Naopak sezná-li, že přihlašovaná ochranná známka do starších práv namítajícího skutečně zasahuje, pak přihlášku zcela nebo částečně zamítne. Výsledek námitkového řízení zveřejní Úřad ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.⁷² Námitkové řízení však nemusí skončit pouze rozhodnutím Úřadu. Strany se mohou rozhodnout věc vyřešit smírnou cestou. V takovém případě předloží namítající a přihlašovatel Úřadu písemnou žádost o stanovení lhůty ke smírnému jednání. Úřad je pak povinen stranám za tímto účelem stanovit v průběhu námitkového řízení lhůtu v délce nejméně 2 měsíců ke smírnému urovnání.⁷³ Žádost mohou podat obě strany společně jako společné podání nebo každý zvlášť. Tato žádost musí splňovat obecné náležitosti podání ve smyslu § 37 odst. 2 správního řádu a § 41 zákona o ochranných známkách. Strany mohou rovněž podat žádost o prodloužení lhůty ke smírnému urovnání věci. Žádost o prodloužení lhůty je však na rozdíl od žádosti o samotné stanovení lhůty ke smírnému urovnání, která nepodléhá poplatkové povinnosti, zpoplatněna správním poplatkem ve výši 200 Kč a za každé další prodloužení pak částkou 500 Kč.⁷⁴

2.1. Námitkové důvody

Všechny námitkové důvody jsou taxativně vyjmenovány, v již zmíněném ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách. Někdy jsou rovněž označovány jako relativní důvody zápisné nezpůsobilosti ochranné známky.

Díky transpozici směrnice 2015/2436 je námitky možné podat na základě jednoho či více starších práv, a to za předpokladu, že všechna náležejí témuž namítajícímu. Rovněž je možné podat námitky na základě pouze části výrobků nebo služeb, pro které je straší právo chráněno, případně jen části výrobků nebo služeb, pro které je podána napadená přihláška.⁷⁵ Tato úprava *de lege lata* je dle názoru autorky pro namítajícího velice účelná, neboť dává namítajícímu prostor mnohem kvalitněji bránit jeho práva. Mnohdy nemusí být zcela jednoznačné, jakým z námitkových důvodů bude proti napadené přihlášce vhodné argumentovat, a tak je lepší argumentovat vícero námitkovými důvody. Nebo namítajícímu zřejmě svědčí vícero námitkových důvodů a bylo by zcela nelogické, aby na obranu svého práva nemohl uplatnit všechny.

⁷² § 26 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

⁷³ § 26b zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

⁷⁴ Část XI, položka 127, písm. a) Přílohy k zákonu o správních poplatcích v příslušném znění

⁷⁵ § 25 odst. 3 a 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

V rámci velké novely z roku 2019 došlo v ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách k velké řadě změn. Jednou ze zcela zásadních bylo zrušení námitky, kterou byl oprávněn vznést ten, kdo byl dotčen na svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře. V důsledku této změny došlo k zastavení všech řízení, která podle uvedeného námitkového důvodu běžela.⁷⁶ V novelizovaném znění zákona o ochranných známkách byla absence dobré víry při podání přihlášky ochranné známky vypuštěna také jakožto absolutní důvod zamítnutí ochrany dříve stanovený v § 4 písm. m), aby byl zákon v souladu ustanovením čl. 4 odst. 2 směrnice 2015/2436. Nyní je tedy možné nedostatek dobré víry při podání přihlášky namítat pouze v rámci řízení o neplatnosti, a to navíc jen na návrh třetí osoby. Úřad už toto řízení nebude moci zahájit sám *ex officio*.⁷⁷ Autorka se domnívá, že odstranění tohoto námitkového důvodu byl nesprávný krok. Bylo to právě kritérium dobré víry, které v minulosti představovalo účelný prostředek v boji proti zápisu spekulativních ochranných známek, tj. známek registrovaných čistě za účelem jejich následného zpeněžení, a blokačních ochranných známek, které slouží k monopolizaci daného označení. Nejsou to ovšem pouze tyto dvě skupiny nežádoucích ochranných známek, před jejichž zápisem nedostatek dobré víry bránil. Obecně se dle judikatury jednalo o označení přihlášená takovým přihlašovatelem, který jednal „...*nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s úmyslem poškodit zájmy třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, aniž se přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu*“⁷⁸. Autorka je přesvědčena, že bylo více než vhodné, aby zákon o ochranných známkách obsahoval nástroj, kterým bude možné proti zápisu takových označení bojovat již v době jejich přihlašování a nikoli až v okamžiku, kdy jsou zaregistrována. Z tohoto důvodu autorka *de lege ferenda* navrhuje, aby byl tento námitkový bod do zákona o ochranných známkách navrácen.

⁷⁶ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (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

⁷⁷ § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

⁷⁸ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2021 č. j. 10 As 201/2021-37, bod 24; a rozsudek SDEU ze dne 29. 1. 2020 ve věci C-371/18, Sky plc, Sky Internation AG, Sky UK Ltd proti SkyKick UK Ltd a SkyKick Inc., bod 75

2.2. Dispoziční zásada námitkového řízení

Jak již bylo uvedeno výše, námitkové řízení je řízením zahájeným na návrh, což dle § 45 odst. 2 zákona o ochranných známkách znamená, že je ovládáno dispoziční zásadou a Úřad v rámci něj rozhoduje v rozsahu podání účastníků a na základě důkazů účastníky označených. Obsah návrhu, kterým je námitkové řízení zahájeno a následně předložených podání účastníků tak předurčuje obsah, rozsah a kvalitu samotného rozhodnutí Úřadu. Účastníci námitkového řízení tak nesou procesní odpovědnost za doložení svých tvrzení. Je proto v jejich zájmu doložit co nejpřesnější a nejúplnější důkazní materiály.

Provede-li Úřad hodnocení v rámci námitkového řízení na základě skutečností, které nejsou uvedeny v podání účastníků, odpírá tak těmto účastníkům (zejména těm, v jejichž neprospěch předmětná skutečnost svědčí) možnost se s danou skutečností seznámit a vyjádřit se k ní. Přistoupí-li Úřad k takovému postupu a danou věc posoudí na základě skutečností, které nebudou součástí návrhů ani na něj navazujících podání, bude takový postup Úřadu vadný pro jeho rozpor s dispoziční zásadou a nebude možné jej akceptovat.⁷⁹ Navíc by daný postup Úřadu byl v rozporu s ústavními právy účastníků, zakotvenými v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, který účastníku řízení garantuje právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům. Tento článek je realizován také samotným správním řádem v ustanovení § 36 odst. 3, podle kterého musí být účastníkům řízení dána před vydáním rozhodnutí možnost se k podkladům rozhodnutí vyjádřit.

2.3. Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení

Novelou z roku 2019 byl do zákona o ochranných známkách zařazeno zcela nové ustanovení § 26a, který transponoval čl. 44 směrnice 2015/2436. Toto ustanovení zakotvuje povinnost namítajícího (za předpokladu, že v námitkovém řízení namítá starší ochrannou známku zapsanou nejméně po dobu 5 let) na žádost přihlašovatele předložit „...*důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání přihlášky nebo dni vzniku práva přednosti přihlášky byla starší ochranná známka řádně užívána v souladu s § 13 pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž jsou založeny námitky, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání*“⁸⁰. Účelem tohoto ustanovení je zajistit, že budou chráněny pouze ty ochranné známky, které jsou jejich vlastníkem skutečně užívány a vlastníkem starší ochranné známky by neměl mít možnost podávat námitky proti pozdější ochranné známce nebo se

⁷⁹ Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 4. 10. 2022 sp. zn. O-534282

⁸⁰ § 26a odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů

domáhat její neplatnosti, jestliže svou ochrannou známku řádně neužíval.⁸¹ Řádným užíváním je dle judikatury SDEU užívání za účelem obchodování s výrobky nebo službami s cílem získání určitého obchodního postavení a je třeba jej odlišit od symbolického užívání, tedy tzv. umělého či formálního, jehož cíl spočívá v držení ochranné známky s výhradním cílem zachování monopolu, který z jejího zápisu plyne.⁸²

Na podání této žádosti má přihlašovatel lhůtu 2 měsíce ode dne, kdy mu jsou Úřadem doručeny námitky k jeho vyjádření, přičemž lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání není možné prominout. Bezpodmínečná a jednoznačná žádost musí obsahovat náležitosti stanovené v § 26a odst. 3 a musí být Úřadu předložena v samostatném podání. V případě, že přihlašovatel nepodá žádost ve stanovené lhůtě, případně nebude-li obsahovat zákonem stanovené náležitosti, bude taková žádost považována za nepodanou.


Namítající je poté povinen do 4 měsíců ode dne doručení výzvy doložit, že starší namítanou ochrannou známku užíval, případně předložit důkazy o existenci řádných důvodů pro její neužívání, přičemž ani tuto lhůtu nelze prodloužit, či její zmeškání prominout. V případě, že namítající neunese důkazní břemeno a užívání ochranné známky neprokáže, případně neprokáže existenci řádných důvodů pro její neužívání, budou jeho námitky proti přihlašované ochranné známce zamítnuty.

Příkladem úspěšně uplatněné žádosti bylo řízení před Úřadem ve věci sp.zn. O-562500. Namítající, španělská realitní kancelář, podala proti přihlášce národní slovní ochranné známky „DOMOPLAN“, přihlašované pro služby ve třídě č. 36 - *řízení investic, správa investic, kapitálové investice, investiční služby, investiční analýzy, informace o investicích, otevřené investiční fondy, správa investičních fondů, řízení investičních fondů, správa investičního portfolia, plánování investic do nemovitostí, majetkové investice (realitní), investice do nemovitostí, řízení investic do nemovitostí, správa investic do nemovitostí, služby finančních investičních fondů, poradenství v oblasti bytových investic, realitní služby vztahující se ke správě investic do nemovitostí, správa fondů, nemovitostní fondy, poskytování realitních informací vztahujících se k nemovitostem a pozemkům, činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů, služby v oblasti nemovitostí*, námitky podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Namítala svou evropskou kombinovanou (obrazovou) ochrannou známku

⁸¹ Recitál č. 32 preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

⁸² 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*. 4. vydání. Beckova edice komentované zákony. V Praze: C.H. Beck, 2024. ISBN 978-80-7400-958-7; str. 255-262

„DomoPlan“, registrovanou mimo jiné pro služby ve třídě č. 36 - *služby finanční a peněžní a služby pojišťoven všeho druhu.*

	DOMOPLAN
Namítaná ochranná známka	Přihlašované označení

Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 15. 2. 2023, sp. zn. O-562500

Namítajícímu se v řízení podařilo doložit užívání namítané ochranné známky pro služby související s prodejem a pronájmem nemovitostí, zejména domů a bytů, ale nikoli pro finanční a peněžní služby, pro které je registrována. V této souvislosti Úřad proto uzavřel: *„Bankovní, finanční a pojišťovnické služby sice s realitními souvisejí, ale jejich poskytovatelé jsou v naprosté většině instituce (banky, pojišťovny) odlišné od realitních kanceláří. Orgán prvního stupně uzavřel, že ač z dokladů předložených namítajícím vyplynulo užívání uplatňovaného označení (nikoliv namítané ochranné známky) pro realitní služby, pro takové služby namítaná ochranná známka není zapsána. Namítající tedy nedoložil řádné užívání namítané ochranné známky pro služby, pro něž je zapsána a na nichž byly námitky založeny, a proto bylo nutno tyto námitky v souladu s § 26a odst. 9 zákona č. 441/2003 Sb. zamítnout, aniž by bylo třeba zabývat se jejich věcným odůvodněním ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) téhož zákona“⁸³.*

Ve světle citovaného rozhodnutí by si autorka zde dovolila učinit nad předmětným ustanovením malou úvahu. Jak bylo uvedeno výše, toto ustanovení by mělo sloužit jako nástroj proti blokačním ochranným známkám. Pokud by aplikace tohoto ustanovení tento efekt skutečně měla, považovala by to autorka za velmi přínosné. Odhlédneme-li od skutečnosti, že v citovaném rozhodnutí neměl namítající ochrannou známku registrovanou pro realitní služby, což samozřejmě byl vážný nedostatek na straně namítajícího, rozhodně se nejednalo o situaci, kdy by namítaná ochranná známka nebyla jejím vlastníkem užívána v obchodním styku. Pokud by přihlašovatel neměl možnost uplatnit žádost o doložení užívání namítané ochranné známky, pak se autorka domnívá, že by namítající byl v řízení úspěšný, neboť vysoká míra podobnosti namítané ochranné známky a přihlašovaného označení v rámci aplikace kompenzačního principu (který bude detailněji vysvětlen v podkapitole 4.3.1 této práce) jistě vyvážela nižší míru podobnosti porovnávaných služeb. Autorka je toho názoru, že toto ustanovení je možné

⁸³ Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 15. 2. 2023, sp. zn. O-562500

považovat za tzv. dobrého sluhu, ale zlého pána, který může pomoci přihlašovatelům v rámci obrany proti podaným námitkám a značně ztížit pozici namítajících v celém řízení. Dle autorčiných zkušeností z praxe totiž vlastníci ochranných známek, ačkoli své ochranné známky aktivně užívají, nejsou schopni jejich užívání v řízení před Úřadem doložit, protože průběžně nesbírají podklady, které by doložily užívání jejich ochranné známky v čase. Autorka je proto toho názoru, že v důsledku aplikace ustanovení § 26a zákona o ochranných známkách bude docházet k zamítání námitek, které by jinak byly úspěšné, a to nikoli proto, že by je vznášeli vlastníci, kteří své ochranné známky skutečně neužívají, ale proto, že namítající nebudou schopni užívání namítané ochranné známky doložit. Autorka si je vědoma toho, že přítomnost předmětného ustanovení je nezbytná, protože jinak by národní úprava neodpovídala znění směrnice 2015/2436, ale pokud by čistě teoreticky mohla navrhnout úpravu *de lege ferenda*, pak by navrhla ustanovení § 26a ze zákona o ochranných známkách vypustit.

3. Námitky dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách

Námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je oprávněn podat vlastník „*starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení*“. Identicky je stanoven námitkový důvod dle čl. 8 odst. 1 písm. a) Nařízení o ochranných známkách, dle kterého nebude přihlašovaná ochranná známka zapsána, „*pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna*“.

V tomto případě musí být kumulativně splněna podmínka shodnosti přihlašovaného označení se starší namítanou ochrannou známkou a podmínka shodnosti výrobků a služeb Mezinárodního třídíku výrobků a služeb. U posuzovaných označení musí proto existovat tzv. dvojí shoda. Tento námitkový bod byl do zákona o ochranných známkách zakomponován novelou z roku 2019. Je jím transponováno znění čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2015/2436. Současně bylo účelem této změny reagovat na zrušení § 6 zákona o ochranných známkách, který uváděl, že „*do rejstříku se nezapíše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášená 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*“. Navíc mělo dojít k odstranění nesouladu v postavení vlastníků ochranných známek v řízeních před Úřadem a EUIPO.⁸⁴ Vzhledem k tomu, že Úřad v souvislosti s registračním řízením nové ochranné známky již *ex officio* neprovádí rešerši kolizních ochranných známek se starším právem přednosti či starší ochrannou známkou, je třeba, aby vlastníci starších ochranných známek sami bedlivě sledovali, zda nově přihlašovaná označení nezasahují do jejich práv. Směrnice 2015/2436 totiž pojímá danou otázku z toho hlediska, že vlastnictví zavazuje a vlastník se o ochrannou známku, jakožto o předmět jeho majetkových práv, má náležitě starat. Autorka samozřejmě souhlasí s tím, že by každý vlastník ochranné známky měl o svou známku pečovat. Nicméně je toho názoru, že by měl mít jistotu alespoň v tom, že pro shodné výrobky či služby, pro jaké má zapsanou ochrannou známku, nebude v budoucnu registrována shodná ochranná známka, a to bez toho, aniž by musel sám činit

⁸⁴ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

jakékoli právní kroky. *De lege ferenda* by autorka proto navrhovala vrácení ustanovení § 6 do zákona o ochranných známkách a zajistit tak, že nedojde k případnému duplikování shodných ochranných známek v případech, kdy vlastník starší ochranné známky z jakéhokoli důvodu nebude sám proti přihlášece mladšího označení brojit.

3.1. Starší ochranná známka

Starší ochrannou známkou se s přihlédnutím k právu přednosti rozumí, dle § 3 zákona o ochranných známkách, zapsaná národní ochranná známka, mezinárodní ochranná známka či ochranná známka Evropské unie, má-li dřívější datum podání. Právo přednosti vzniká přihlašovatelovi ochranné známky v den podání přihlášky ochranné známky, a to vůči každému přihlašovatelovi, který později podá přihlášku shodné či podobné ochranné známky pro shodné či podobné výrobky nebo služby. Datum podání přihlášky, respektive datum vzniku přednosti, Úřad k ochranné známce také vyznačí, přičemž tento údaj lze zjistit ku příkladu z údajů uvedených ve výpisu z rejstříku ochranných známek, osvědčení o zápisu ochranné známky nebo z databáze ochranných známek.⁸⁵ Význam práva přednosti spočívá především v tom, že skutečnosti, které nastanou po datu vzniku práva přednosti nemohou být překážkou zápisné způsobilosti ochranné známky s tímto právem, což může mít významné důsledky ku příkladu právě v námitkovém řízení.⁸⁶

Právo přednosti může také vyplývat z Pařížské úmluvy. Takové právo však přihlašovatel musí dle § 20 odst. 2 zákona o ochranných známkách uplatnit již v přihlášece a doložit je do tří měsíců od jejího podání, jinak je Úřad nepřiznává. Takové právo lze uplatnit v zemi, která je signatářem Pařížské úmluvy či ve státě, který je členem Světové obchodní organizace. V případě, že je učiněno podání přihlášky v zemi, která není ani zemí Pařížské úmluvy, ani členem Světové obchodní organizace, je možné právo přednosti z tohoto podání přiznat pouze za podmínek reciprocity.

Starší ochrannou známkou je dle § 3 písm. b) zákona o ochranných známkách také ochranná známka Evropské unie, k níž je ve smyslu čl. 39 a čl. 40 nařízení o ochranných známkách EU uplatněn nárok na vstup do práv ze starší národní ochranné známky či mezinárodní ochranné známky s platností v zemi Evropské unie, i když se vlastník této starší známky vzdal nebo známka již zanikla. Tento nárok, který je oficiálně označován jako

⁸⁵ KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-97-4; str. 19

⁸⁶ 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. 18

„seniorita“, může být podán již v samotné přihlášce Evropské ochranné známky, nejpozději však do dvou měsíců od podání přihlášky nebo kdykoli po zapsání ochranné známky Evropské unie. Vyhoví-li EUIPO žádosti o uznání seniority, může se přihlašovatel Evropské ochranné známky rozhodnout neobnovit zápis starší národní ochranné známky, avšak bude i nadále stát ve stejné pozici, v jaké by stál, kdyby tato straší ochranná známka byla nadále registrována.⁸⁷

Status starší ochranné známky zákon o ochranných známkách přiznává také přihlášeným výše uvedeným známkám, jsou-li následně zapsány do databáze ochranných známek.

Za starší ochrannou známku zákon o ochranných známkách považuje také všeobecně známou známku, ve smyslu § 2 písm. d) zákona o ochranných známkách, jejíž ochrana vznikla přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky a k tomuto dni její ochrana dosud trvá. Ačkoli nejsou všeobecně známé známky formálně zapsány v žádné databázi ochranných známek, je třeba je považovat za ochranné známky a je jim rovněž poskytována srovnatelná ochrana.⁸⁸ Nejvyšší správní soud definici všeobecně známé známky ještě detailněji rozvinul takto: „všeobecně známá ochranná známka je takovým označením výrobku či služby, které se, zejména díky jeho propagaci, dostatečně silně vžilo velkou částí veřejnosti pro konkrétní výrobky či služby výrobce (event. poskytovatele) tak, že získalo rozlišovací způsobilost, ačkoliv formálně není zapsáno v rejstříku ochranných známek“⁸⁹.

3.2. Shodnost starší ochranné známky s namítaným označením

Dalo by se říci, že posouzení otázky shodnosti je snadným úkolem, neboť skutečnost, že přihlašované označení je s namítanou ochrannou známkou shodné, je dána objektivně.⁹⁰ Praxe ovšem ukazuje, že tomu tak v reálném světě není. Je třeba mít stále na paměti, že posuzování ochranných známek je věcí subjektivního vnímání, které se u každého z nás může lišit.

Pro porovnávání shodnosti a podobnosti ochranných známek platí obecná zásada, že vždy je třeba daná označení posoudit z hlediska vizuálního, fonetického a významového. Současně platí, že je nutné vycházet z podoby, v jaké byla ochranná známka zapsána do databáze ochranných známek, respektive jak bylo přihlašované označení uvedeno v přihlášce k zápisu.

⁸⁷ Metodické pokyny týkající se ochranných známek a průmyslových vzorů, část B: Průzkum, oddíl 2: Formální náležitosti, bod 13: Seniorita, Aktualizováno 1. února 2020, str. 50-51, [cit. 2021-02-13]. Dostupné z: <https://euipo01app.sdlproducts.com/binary/1916822/2000170000>

⁸⁸ KURKOVÁ, Michaela. *Práva spojená s nezapsaným označením* [online]. 14.08.2019 [cit. 2021-02-14]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/prava-spojena-s-nezapsanym-oznaceni>

⁸⁹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 8. 2007, č. j. 5 A 128/2001-157

⁹⁰ 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. 30.

Hodnocení shodnosti, případně podobnosti, musí být tedy založeno na celkovém dojmu, kterým ochranná známka, resp. přihlašované označení působí na průměrného spotřebitele. K posouzení shodnosti je třeba přistupovat striktně, neboť přihlašované označení je „považováno za totožné, pokud bez jakékoli změny, či doplnění reprodukuje všechny prvky tvořící ochrannou známku nebo pokud z pohledu celku obsahuje rozdíly tak bezvýznamné, že by průměrným spotřebitelem mohly zůstat nepovšimnuty“⁹¹. Bezvýznamnými rozdíly jsou přitom takové rozdíly, „které nelze snadno zjistit pouhým okem při pozorování dotčené ochranné známky, protože se týkají prvků, které jsou velmi malé nebo se v rámci složité ochranné známky ztrácejí“⁹². Z tohoto závěru jasně plyne, že ačkoli přihlašovaná ochranná známka může vůči starší ochranné známce obsahovat drobné rozdíly, stále může být ve své podstatě shledána shodnou. Předpokládá se totiž, že průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily.⁹³ Přičemž za nepatrné, resp. drobné rozdíly, jsou považovány takové rozdíly, které přiměřeně pozorný spotřebitel postřehne pouze při porovnání obou označení, bude-li je mít vedle sebe.⁹⁴ Má se za to, že průměrný spotřebitel je běžně informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný⁹⁵, přičemž „...je na místě přihlídnout i ke skutečnosti, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb...“⁹⁶. Nižší nároky budou proto kladeny na spotřebitele ve vztahu k označení přihlašovanému, kupříkladu pro spotřební zboží běžné denní potřeby a naproti tomu vyšší na spotřebitele ve vztahu k označení přihlašovanému třeba v souvislosti se zdravotnickými prostředky.

V případě porovnání slovních označení jsou za totožné považovány takové slovní ochranné známky, které obsahují naprosto shodnou řadu písmen, číslic či jiných typografických znaků, přičemž nehraje roli, zda jsou tato označení provedena velkými či malými písmeny tiskací abecedy.⁹⁷ Za shodná byla proto shledána například označení posuzována Úřadem

⁹¹ Rozsudek SDEU ze dne 20. 3. 2003 ve věci C-291/00, LTJ Diffusion SA proti Sadas Vertbaudet SA, bod 54

⁹² Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, část C: Námitky, oddíl 2: Totožnost a nebezpečí záměny, bod 2.2: Totožnost, Aktualizováno 1. března 2021, str. 916, [cit. 2021-10-30]. Dostupné z: <<https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922981/2005000000>>

⁹³ Rozsudek SDEU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95, SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport, bod 23.

⁹⁴ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 328

⁹⁵ Rozsudek ESD ze dne 16. 7. 1998 ve věci C-210/96, Gut Springenheide GmbH a Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt bod 31

⁹⁶ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009 sp. zn. 7 As 24/2009-142

⁹⁷ Rozsudek SDEU ze dne 4. 5. 2011 ve věci T-129/09, Bongrain SA proti Office for Harmonisation in the International Market

v rozhodnutí ze dne 16. 12. 2020, sp. zn. 0-53984. Úřad v tomto rozhodnutí výslovně uvedl, že „ochrana se vztahuje na znění slovního prvku jako takového“.

KETOFIT	KetoFit
Namítaná ochranná známka	Přihlašované označení

Rozhodnutí Úřadu ze dne 16. 12. 2020, sp. zn. O-53984

Otázkou je, zda je možné považovat za drobný rozdíl přítomnost mezery či interpunkčního znaménka. Jinými slovy, jestli další interpunkční znaménko, jako například tečka či pomlčka, nebo prostá mezera, je schopno porovnávání označení odlišit či nikoli. Názory na tuto skutečnost se rozcházejí. Je třeba vzít do úvahy, že každý posuzovaný případ je vždy třeba vnímat individuálně. Ku příkladu právě pomlčka může svou přítomností slovní označení změnit, a to buď svým významem, nebo fonetickým zněním. Díky její přítomnosti může dojít k tomu, že se daný slovní prvek nebude číst dohromady, ale odděleně.⁹⁸ Bude-li slovní prvek tvořen slovní složeninou, pak by pomlčka mohla složená slova oddělit a danému slovnímu prvku dodat zcela jiný význam.

Ačkoli výše uvedené závěry vedou k úsudku, že dva slovní prvky je možné považovat za totožné, budou-li stejné bez dalšího (případně budou-li obsahovat pouze drobné změny), objevují se názory, které tento pohled rozšiřují. Příkladem takového názoru je tvrzení JUDr. Romana Horáčka, Ph.D., který uvádí: „*odlišuje-li se přihlášená ochranná známka od starší ochranné známky pouze přidáním druhového nebo popisného označení, jsou takové ochranné známky považovány za totožné. Údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby samy o sobě postrádají rozlišovací způsobilost, a jsou-li přidány k přihlašované ochranné známce, která je jinak shodná se starší ochrannou známkou, je možno takové ochranné známky považovat za totožné*“⁹⁹. Autorka s tímto názorem však nesouhlasí. Ačkoli je pravdou, že uvedené údaje skutečně postrádají rozlišovací způsobilost, je třeba mít stále na paměti, že daná ochranná známka, resp. přihlašované označení, je třeba vždy posuzovat jako celek. Druhová či popisná označení sice sama o sobě skutečně postrádají rozlišovací způsobilost, avšak není jisté možné je považovat za pouhý drobný rozdíl, který je možné tolerovat, aby porovnávání označení mohla

⁹⁸ Rozsudek SDEU ze dne ze dne 23. 9. 2009 ve věci T-391/06 Arcandor proti OHIM – dm drogerie markt (S-HE)

⁹⁹ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5; str. 31

být považována za totožná. Nicméně je jisté možné taková označení považovat za podobná. V daném případě by proto dle autorky nebylo vhodné namítat totožnost označení ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, ale podobnost ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách.

O něco složitější bude porovnání slovního označení, resp. slovní ochranné známky se známkou obrazovou, tvořenou ovšem pouze textovým prvkem, avšak vyvedeným v určitém zdobenějším fontu či komplikovanějším grafickém provedení. V daném případě se musí z pochopitelných důvodů jednat vždy o slovní prvky totožného znění. Z výše uvedené argumentace Úřadu by taková skutečnost měla stačit k tomu, aby porovnávaná označení byla shledána totožnými. Avšak font, resp. grafické zpracování daného slovního prvku v obrazové ochranné známce může celkový dojem, jaký posuzovaná obrazová ochranná známka vyvolává, ovlivnit. Musí se však jednat o grafické znázornění natolik výrazné, že samo o sobě ve spotřebiteli vyvolá velmi silný dojem a celý slovní prvek tak značně odlišuje a činí jej jedinečným. Je totiž nutné zdůraznit, že slovní ochranné známky mohou být v praxi užívány i v jiné než slovní podobě, a to za předpokladu, že takové jejich ztvárnění nemění jejich rozlišovací způsobilost. Je-li proto písmo posuzovaného obrazového označení graficky pouze mírně upraveno, nemění takové ztvárnění jeho rozlišovací způsobilost od starší slovní ochranné známky.¹⁰⁰ Závěry Úřadu inklinují spíše k tendenci shledávat slovní označení a obrazová označení, tvořena pouze textovým prvkem stejného znění, za totožná. Příkladem je závěr učiněný v rozhodnutí Úřadu sp. zn. O-557664, ze dne 28. 5. 2020, ve kterém Úřad konstatoval fonetickou shodnost porovnávaných označení a k otázce vizuálního hlediska uvedl následující: „jde o označení ve vysokém stupni podobná, lišící se pouze grafickým ztvárněním identického slovního prvku v případě napadeného označení. S ohledem na slovní podobu druhé namítané ochranné známky nebude uvedená odlišnost rozhodným faktorem pro odlišení předmětných označení“.

AIWA	aiwa
Namítaná ochranná známka	Přihlašované označení

Rozhodnutí Úřadu ze dne 28.05.2020, sp. zn. O-557664

¹⁰⁰ Rozhodnutí Úřadu ze dne 14. 12. 2020, sp. zn. 0-556707; Rozhodnutí EUIPO ze dne 22. 10. 2021 č. B 003136298 Mohamed Mounne vs. Marcas y Tabacos De Canarias, S.L. (SMOKAIN (Figurative) vs. Smokain (Word))

Autorka se domnívá, že výše nastíněný přístup současné rozhodovací praxe, který neklade přílišný důraz na grafické provedení slovního prvku obrazových označení, je v současné době více než vhodný, neboť panuje obecná tendence, aby současné značky byly minimalistické a méně zdobné. Na druhou stranu tento přístup klade větší nároky na originalitu a samotnou rozlišovací způsobilost znění daného slovního prvku.

Velmi zásadní je také otázka posuzování starších černobílých obrazových ochranných známek, případně ochranných známek v odstínech šedé a přihlašovaných barevných ochranných známek. Metodické pokyny týkající se průzkumu, vydané úřadem EUIPO ve znění ke dni 1. 3. 2021 uvádí, že se EUIPO spolu s několika úřady pro ochranné známky v Evropské unii shodly na společné praxi, která uzavírá, že *„průměrný spotřebitel zpravidla zaznamená rozdíly mezi staršími černobílými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami v odstínech šedé a barevnou verzí stejného označení s tím výsledkem, že se tyto ochranné známky nepovažují za totožné. Pouze za výjimečných okolností mohou být označení považována za totožná, a to v případech, kdy jsou rozdíly v barvách nebo v kontrastu odstínů tak bezvýznamné, že si jich přiměřeně pozorný spotřebitel všimne až při zkoumání známek položených vedle sebe. Jinými slovy, pro zjištění totožnosti musí být rozdíl v barvách předmětných označení pro průměrného spotřebitele stěží viditelný“*¹⁰¹.

3.3. Shodnost výrobků nebo služeb

Jak bylo uvedeno výše, pro existenci tzv. dvojí shody, a tedy naplnění podmínek námitkového bodu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, musí být starší ochranná známka nejen shodná s přihlašovaným označením, ale musí být současně chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení. *„Při hodnocení shodnosti nebo podobnosti výrobků a/nebo služeb ... je třeba přihlídnout ke všem relevantním faktorům, které s výrobky a/nebo službami souvisí. Mezi tyto faktory patří mimo jiné jejich povaha, jimi dotčená spotřebitelská veřejnost a způsob používání, též případný vzájemný konkurenční vztah nebo komplementární charakter.“*¹⁰² Mají-li porovnávané výrobky a služby stejné nebo podobné znaky, což zapříčiňuje, že mohou u průměrného spotřebitele vyvolat představu o tom, že pochází od jednoho a téhož výrobce či poskytovatele služeb, pak lze takové výrobky a služby považovat za shodné. Takové výrobky a služby je z pohledu spotřebitele možné zařadit

¹⁰¹ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, část C: Námitky, oddíl 2: Totožnost a nebezpečí záměny, bod 2.2: Totožnost, Aktualizováno 1. března 2021, str. 921, [cit. 2021-10-31]. Dostupné z: <https://euipo01app.sdlproducts.com/binary/1916822/2000170000>

¹⁰² Rozsudek SDEU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97 „CANON“, bod 23

do jedné skupiny oblasti spotřeby.¹⁰³ Dále může konečné posouzení shodnosti výrobků a služeb ovlivnit, na jakých distribučních místech jsou výrobky a služby nabízeny, účel, ke kterému slouží, nebo zda výrobky pocházejí od totožného výrobce. Současně je nutno také zdůraznit, že není rozhodné, zda se posuzované výrobky a služby nachází ve stejných třídách mezinárodního Niceského třídívníku výrobků a služeb, protože toto třídění bylo vytvořeno pouze pro administrativní účely.¹⁰⁴ Tato skutečnost je ostatně výslovně vyjádřena v § 19a odst. 6 zákona o ochranných známkách.

Jako totožné budou tedy v první řadě shledány takové přihlašované výrobky a služby, které jsou s namítanými zcela totožné, případně jsou vyjádřeny pouhými synonymy. V takovém případě hovoříme o tzv. úplné totožnosti.¹⁰⁵

Dále lze za totožné považovat takové výrobky a služby, které jsou obsaženy v kategorii, která byla jako celek přihlášená v rámci starší ochranné známky.¹⁰⁶ Bude-li tedy přihlašována ochranná známka ku příkladu pro „pneumatiky“, a namítaná ochranná známka bude registrována pro kategorii „části a příslušenství dopravních prostředků“, pak budou výrobky přihlašované ochranné známky shledány totožnými, protože „pneumatiky“ se nachází právě v kategorii „části a příslušenství dopravních prostředků“. Taková situace je označována jako tzv. částečná totožnost.¹⁰⁷ V daném případě může hrozit riziko, že přihlašovatel podá žádost o doložení užívání namítané ochranné známky dle ustanovení § 26a odst. 1 zákona o ochranných známkách, o které hovoří podkapitola 2.3. této práce. V případě, že se vlastníkově starší ochranné známky nepodaří takové užívání prokázat, resp. se mu nepodaří prokázat, že byla starší ochranná známka používána pro namítané výrobky či služby, pak bude namítaná ochranná známka považována za zapsanou pouze pro ty výrobky a služby, u kterých namítající řádné užívání prokáže. V takovém případě ale hrozí, že vlastník starší ochranné známky prokáže užívání pouze takových výrobků a služeb, které nebudou s přihlašovanými výrobky a službami totožné. Pokud by shoda výrobků a služeb nebyla prokázána, nebude naplněn námitkový důvod dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a je proto vhodné zvážit, zda v rámci námitkového řízení nevznést raději námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona

¹⁰³ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 110

¹⁰⁴ Rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 12. 2020, sp. zn. O-551793

¹⁰⁵ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, část C: Námitky, oddíl 2: Totožnost a nebezpečí záměny, bod 2: Totožnost, Aktualizováno 1. února 2020, str. 749, [cit. 2021-02-13]. Dostupné z: <https://euipo01app.sdlproducts.com/binary/1916822/2000170000>

¹⁰⁶ Rozsudek SDEU ze dne 17. 1. 2012 ve věci T-522/10 „HELL“, bod 36

¹⁰⁷ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, část C: Námitky, oddíl 2: Totožnost a nebezpečí záměny, bod 2: Totožnost, Aktualizováno 1. února 2020, str. 749, [cit. 2021-02-13]. Dostupné z: <https://euipo01app.sdlproducts.com/binary/1916822/2000170000>

o ochranných známkách, případně namítat tyto námitkové body současně. Je však třeba zmínit, že nebude-li ze strany přihlašovatele podána žádost o doložení užívání namítané ochranné známky, pak bude srovnání výrobků a služeb provedeno ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je ochranná známka zapsána, respektive pro které je namítána, a nikoli pro ty, pro které je skutečně užívána.¹⁰⁸

Druhým případem, kdy může nastat tzv. částečná totožnost, je situace, kdy je starší ochranná známka registrována pro konkrétní název výrobků nebo služby (ku příkladu „alarm“) a přihlašované označení je registrováno pro obecný název celé skupiny výrobků či služeb (v tomto případě „Bezpečnostní, zabezpečovací, ochranná a signalizační zařízení“, kam rovněž spadá právě „alarm“). Nastane-li taková situace, budou porovnávané výrobky a služby považovány za totožné.¹⁰⁹ V daném případě může přihlašovatel skupinu výrobků a služeb omezit, případně daný výrobek či službu ze skupiny vyloučit.¹¹⁰ Může se tak stát, že po takovém zúžení seznamu přihlašovaných výrobků a služeb již nebude naplněna podmínka shodnosti výrobků a služeb, a proto je třeba i v tomto případě zvážit, zda by namítající neměl vedle námítky dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách namítat rovněž námitku dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, aby předešel případnému neúspěchu.

Ve třetím případě může nastat situace, kdy bude shledána shodnost jen u konkrétní přihlašované skupiny výrobků a služeb a u jiné nikoli. V takovém případě bude přihláška zamítnuta pouze pro shodné výrobky a služby zařazené v konkrétní třídě a pro výrobky a služby ve třídě, kde shodnost Úřadem shledána nebude, bude řízení o zápisu přihlášky pokračovat.

¹⁰⁸ Rozsudek SDEU ze dne 7. 9. 2006 ve věci T-133/05 „PAM-PIM’S BABYPROP“, bod 30

¹⁰⁹ Tamtéž, bod 29

¹¹⁰ § 27 odst. 4 Zákona o ochranných známkách

4. Námitky dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách

Námitka dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách může být podána „*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;*“ přičemž ustanovení za středníkem doplňuje, že „*za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.*“ Významově identický námitkový bod je stanoven rovněž v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranných známkách EU s tím rozdílem, že český překlad nařízení o ochranných známkách EU nepoužívá pojmu „pravděpodobnost záměny“, ale „nebezpečí záměny“, což je ovšem pouze důsledek ne zcela přesného překladu, neboť anglické znění uvedeného článku rovněž používá pojmu „likelihood“, což v českém jazyce znamená „pravděpodobnost“ a nikoli „nebezpečí“.

Podíváme-li se na předmětné ustanovení detailně, pak zjistíme, že aby byla naplněna jeho skutková podstata, musí být kumulativně splněny všechny uvedené podmínky, tedy: (i) shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou; dále (ii) shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a starší ochranná známka vztahují; a (iii) existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti.

4.1. Podobnost přihlašovaného označení a starší ochranné známky

Vzhledem k tomu, že otázce shodnosti se autorka věnovala již v souvislosti s předchozím námitkovým bodem, bude se v této části věnovat především podobnosti porovnávaných označení. Jak bylo již uvedeno v předchozí kapitole, pro posouzení podobnosti napadeného označení se starší ochrannou známkou je, stejně jako u posouzení shodnosti, třeba daná označení posoudit z hlediska vizuálního, fonetického a významového, přičemž je třeba vzít do úvahy, že každému z těchto hledisek může být přisouzena jiná váha, a to v závislosti na okolnostech jednotlivého případu.¹¹¹ Autorka je toho názoru, že v případě posouzení podobnosti označení by posuzující orgány měly přistupovat zvláště zodpovědně a vnímavě. Další důležitý princip, vyplývající z ustálené judikatury SDEU, říká „*že se posouzení podobnosti dvou ochranných známek nemůže omezit na to, že se zohlední pouze jedna složka (kombinované) ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou, ale je naopak třeba provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá jako celek*“¹¹². Tento závěr však nedopadá pouze

¹¹¹ KORVER, Zuzana de. Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-97-4, str.20

¹¹² Usnesení SDEU ze dne 30. 1. 2014 ve věci C-422/12 P, Industrias Alen SA de CV proti OHIM, bod 43

na kombinované (dnes již obrazové) ochranné známky, ale na všechny známky obecně. Označení musí být tedy posuzováno v podobě, v jaké je přihlašováno. Platí ovšem pravidlo, že v rámci posouzení podobnosti porovnávaných označení by mělo být přihlédnuto zejména k prvkům s rozlišovací způsobilostí a prvkům dominantním.¹¹³ To však apriori neznamená, že by měl posuzující úřad, případně soud, posuzovat toliko prvky dominantní a od prvků méně výrazných zcela odhlédnout. Takové posouzení by totiž bylo značně zjednodušující a nepřesné. Jak řekl Městský soud v Praze ve svém rozsudku č. j. 18 A 23/2020-132, ačkoli „nelze pochybovat o tom, že celkový dojem z označení zásadním způsobem ovlivňují jeho dominantní prvky, přičemž známkoprávně „slabé“, nedistinktivní či popisné elementy mají v obecné rovině na tvorbu tohoto celkového dojmu vliv nižší, nelze podle soudu ani takové posléze uvedené prvky při posuzování podobnosti na základě celkového dojmu opomenout. I ony totiž mohou celkový dojem, jakým označení působí, ovlivňovat“¹¹⁴. Jinými slovy „nelze jednotlivé prvky vyzdvihovat či potlačovat a posuzovat je odděleně od ostatních bez ohledu na to, jak ochranná známka, resp. označení, působí jako celek“¹¹⁵. Judikatura však připouští, že v rámci posouzení podobnosti označení může být odhlédnuto od zanedbatelných prvků. Vždy však musí být posuzujícím orgánem řádně zdůvodněno, proč daný prvek považuje za zanedbatelný. Obecně však rozhodovací praxe určila, že zanedbatelným je takový prvek, který „z důvodu své velikosti nebo polohy není na první pohled patrný, nebo je součástí složitějšího označení s množstvím dalších prvků (např. u etiket, obalů výrobků) a relevantní veřejnost by mu nevěnovala pozornost“¹¹⁶. Proto jak výslovně uvedl Městský soud v Praze, i když „nelze pochybovat o tom, že celkový dojem z označení zásadním způsobem ovlivňují jeho dominantní prvky, přičemž známkoprávně „slabé“, nedistinktivní či popisné elementy mají v obecné rovině na tvorbu tohoto celkového dojmu vliv nižší, nelze podle soudu ani takové posléze uvedené prvky při posuzování podobnosti na základě celkového dojmu opomenout. I ony totiž mohou celkový dojem, jakým označení působí, ovlivňovat“¹¹⁷.

Stejně jako v případě posouzení shodnosti, tak samozřejmě také v případě posouzení podobnosti, resp. pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, je třeba posouzení provádět z pohledu průměrného spotřebitele. Jedná se o takovou část veřejnosti, která přichází do styku

¹¹³ PEŘINOVÁ, Eva. Zákon o ochranných známkách: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 45

¹¹⁴ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2021, č.j. 18 A 23/2020-132, bod 135

¹¹⁵ Rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. O-148810

¹¹⁶ KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str.127

¹¹⁷ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2021, č.j. 18 A 23/2020-132, bod 135

s posuzovanými výrobky či službami, přičemž se může jednat jak o současné, tak o potenciální spotřebitele daného druhu zboží nebo služeb, případně o obchodní kruhy, které se zabývají daným druhem výrobků či služeb, pro které je posuzovaná ochranná známka registrovaná, resp. přihlašovaná.¹¹⁸ Judikatura v této souvislosti někdy rovněž hovoří o tzv. „relevantním spotřebiteli“. Jak bylo již uvedeno v předchozí kapitole, která se věnovala prvnímu námitkovému bodu, úroveň spotřebitelovy pozornosti může být odlišná v závislosti na kategorii výrobků a služeb, pro která jsou posuzovaná označení registrovaná, resp. přihlašovaná. Dalším faktorem, který ovlivňuje míru pozornosti průměrného spotřebitele, je pořizovací hodnota výrobků či služeb, pro které je ochranná známka zapsaná nebo přihlašovaná. V případě, že pořizovací náklady budou nižší, bude pozornost průměrného spotřebitele spíše nižší, zatímco u výrobků a služeb s pořizovací hodnotou v řádech desetitisíců korun českých (případně jiné měny) a výše, bude pozornost vyšší. Rovněž hraje roli to, zda se jedná o výrobky, které spotřebiteli slouží dlouhá léta či pouze krátký čas.¹¹⁹ Hovoříme-li o výrobcích a službách běžné denní spotřeby, jako jsou například potraviny, oblečení nebo hygienické potřeby, pak bude pozornost průměrného spotřebitele nízká. Naproti tomu v těch případech, kde se jedná o výrobky či služby, u kterých je požadována vyšší odbornost nebo specializace spotřebitele, případně jeho vyšší informovanost, bude jeho pozornost vyšší. V opačném případě lze průměrného spotřebitele ztotožnit se širokou veřejností.¹²⁰

Jak již bylo uvedeno výše, v rámci posouzení podobnosti bude hrát významnou roli zejména, nikoli však výlučně, prvek s rozlišovací způsobilostí. V případě obrazových ochranných známek se jedná o takové prvky, které nemají pouze funkci dekorativní (v tomto ohledu se jedná zejména o geometrické tvary, které podtrhují, ohraničují či jinak dekorují slovní prvky apod.), které jsou samy o sobě málo jedinečné. V případě slovních prvků nebudou prvky s rozlišovací způsobilostí také prvky, které se vztahují pouze k registrovaným výrobkům či službám obecně popisného charakteru. Souhrnně lze říci, že se jedná o taková slovní označení, která by sama o sobě nesplňovala podmínku zápisné způsobilosti dle § 4 písm. b) až d) zákona o ochranných známkách.¹²¹ Je však nutné zdůraznit, že je třeba „odlišovat mezi analýzou

¹¹⁸ KORVER, Zuzana de. Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-97-4, str. 21

¹¹⁹ Rozsudek Tribunálu ze dne 5. 12. 2017 ve věci T-893/16, Xiaomi, Inc. proti EUIPO, bod 25

¹²⁰ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 9788087956366, str. 87

¹²¹ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 45

*distinktivní povahy (i) určitého prvku (komponentu) známky a (ii) starší známky jako celku (tj. rozlišovací schopnost starší ochranné známky jako takové). Analýza jednotlivých komponentů určuje, zda se napadená známka shoduje v prvku, který je distinktivní (a tudíž podstatný) anebo slabý (a tudíž méně podstatný) při porovnání dvou označení. Analýza starší ochranné známky jako celku naopak určuje rozsah ochrany poskytované této známce a její posouzení je samostatnou otázkou v rámci celkového posouzení pravděpodobnosti záměny.*¹²²

Druhým aspektem, na který se bude průměrný spotřebitel zaměřovat, jsou již zmíněné dominantní prvky daného označení. „*Identifikace dominantního prvku je určena zejména jeho pozicí, velikostí a rozměry v rámci označení a/nebo použitím barev, pokud mohou ovlivnit vizuální vnímání spotřebitele. Při posouzení dominantního charakteru jedné či více složek posuzované kombinované ochranné známky je nutno zohlednit zejména vnitřní vlastnost každé z těchto složek, a to jejich porovnáním s vlastnostmi ostatních složek.*“¹²³ Autorka je přesvědčena, že uvedená citace se nevztahuje pouze na kombinované (dnes již obrazové) ochranné známky, ale na všechny druhy ochranných známek, samozřejmě s přihlédnutím k jejich povaze a možnosti rozdělit je na jednotlivé složky. Dominantní prvek může obsahovat pouze takové označení, které má více prvků samostatného charakteru. Takový prvek má většinou pro celkové posouzení zásadní vliv, protože obvykle spotřebiteli utkví v paměti i po letmé konfrontaci. Je však nutno zdůraznit, že dominantní prvek nemusí vždy hrát stěžejní úlohu, a to zejména v situaci, kdy má tento dominantní prvek nízkou rozlišovací způsobilost¹²⁴ ku příkladu proto, že ačkoli se jedná o prvek vizuálně velice výrazný, sémanticky jde o prvek popisný.

Napadená ochranná známka může být shledána zaměnitelnou právě z důvodu podobnosti s namítanou ochrannou známkou v dominantním prvku, ale také naopak z toho důvodu, že napadená ochranná známka dominantní prvek nemá a její ostatní prvky mají pouze nízkou rozlišovací způsobilost, takže vyvolávají celkový dojem shodný či velmi podobný.¹²⁵ Není tedy samozřejmé, aby ochranná známka, byť má vícero prvků, obsahovala jakýkoli dominantní prvek. Naopak není ani vyloučeno, aby celkovému dojmu, který ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, dominovalo vícero složek.

¹²² Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, sp. zn. 10 As 187/2015-58, bod 56

¹²³ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2021 sp. zn. 18 A 23/2020-123, bod 97

¹²⁴ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 45-46

¹²⁵ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, sp. zn. 4 As 31/2008 - 153

Otázka dominantního prvku je mimo jiné důležitá také v okamžiku, kdy je napadená ochranná známka zcela nebo zčásti obsažena v namítaném označení. V takovém okamžiku musí být před konstatováním podobnosti, případně odlišnosti, známek zjištěno, jestli je tato společná složka vůči ostatním dominantní nebo ne. Jak dlouhodobě uzavírá evropská i národní judikatura, „spotřebitel při konfrontaci s určitou známkou (např. v reklamě, při nákupu určitého zboží nebo služeb) nemá v tomto okamžiku před sebou obě známky. Průměrný spotřebitel obvykle vnímá známku jako celek, nevzpomene si na všechny její detaily, ale na její výraznější a dominantní prvky. Na základě vjemu vyvolaného touto známkou a nedokonalým vybavením jiného označení, již známého pro příslušnou oblast, je spotřebitel schopen zhodnotit, zda jsou tato označení stejná nebo podobná, či nikoli.“¹²⁶

Identifikace a následné zhodnocení prvků s rozlišovací způsobilostí i prvků dominantních je pro hodnocení podobnosti označení a s tím souvisejícím posouzení nebezpečí záměny často velmi zásadní, protože průměrný spotřebitel má jen zřídka možnost provést přímé srovnání posuzovaných ochranných známek a musí tedy spoléhat na nedokonalý obraz, který mu utkví v paměti. Nadto se úroveň pozornosti průměrného spotřebitele liší v závislosti na kategorii výrobků a zboží, na které se daná ochranná známka vztahuje.¹²⁷

V případě netradičních druhů ochranných známek by měl být přístup totožný. Je též otázkou, jestli je vůbec možné netradiční ochranné známky, jako jsou ku příkladu čichové, holografické či poziční ochranné známky, dělit na jednotlivé prvky. V každém případě by mělo být vždy přihlíženo ke konkrétním okolnostem případu. Nicméně konkrétní kritéria posouzení podobnosti netradičních ochranných známek ukáže až praxe.

4.1.1. Vizuální podobnost

Posouzení vizuální podobnosti hraje zásadní roli v případě porovnání obrazových prvků posuzovaných ochranných známek. Svůj význam však hraje samozřejmě i v otázce srovnání slovních prvků. Vyšší (nikoli však výlučnou) váhu má vizuální podobnost u ochranných známek, registrovanou pro výrobky, které spotřebitel vybírá na základě vzhledu (kupř. v oblasti módního průmyslu).¹²⁸

¹²⁶ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, č.j. 10 As 187/2015-58, bod 40



¹²⁷ Rozsudek SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV, bod 26

¹²⁸ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str.127

Judikatura se často přiklání k názoru, že rozlišovací schopnost slovního prvku je vyšší než rozlišovací schopnost obrazových prvků, neboť průměrný spotřebitel odkazuje na výrobky snadněji citováním názvu dotčené ochranné známky než tím, že popisuje její obrazový prvek.¹²⁹

Současně je také soudy často vyslovován názor, že z vizuálního hlediska bude průměrný spotřebitel přednostně vnímat první slova kolidujících označení. Současně soudy zastávají názor, že spotřebitel vnímá slovní prvek slovní ochranné známky zleva doprava.¹³⁰ To však apriori neznamená, že nejsou-li shodné či podobné slovní prvky postaveny na začátku označení, nemůže být takové označení shledáno podobným. Naopak by se počáteční části posuzovaných označení neměla přeceňovat. V případě, kdy prvky v úvodní části budou mít nízkou rozlišovací způsobilost a konečná část naopak vysokou, bude relevantní spotřebitelská veřejnost přikládat větší význam právě konečné části.¹³¹

Lze se setkat s případy, kdy byla shledána vizuálně podobná označení, která obsahovala stejné slovní prvky uprostřed celého svého provedení, a to dokonce i v případech, kdy shodný slovní prvek napadené ochranné známky byl rozdělen na dvě části, přičemž druhá část tohoto totožného slovního prvku byla až na druhém řádku. Příkladem takového rozhodnutí, kde byla napadená ochranná známka shledána vizuálně podobnou s namítanou ochrannou známkou, je rozhodnutí Úřadu sp. zn. O-442787, ze dne 14. 1. 2008, kde ani přítomnost dalšího slovního prvku „Natura“ na začátku napadené ochranné známky, jakož ani přítomnost označení vyjadřující obchodní formu „s.r.o.“ či grafické prvky, nebyly Úřadem posouzeny jako dostatečné pro shledání vizuální nepodobnosti porovnávaných označení. Uvedené rozhodnutí bylo potvrzeno i rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. 12. 2009 č.j. 8 Ca 106/2008-49.

	
Namítaná ochranná známka	Přihlašované označení

Rozhodnutí Úřadu ze dne 14. 1. 2008, sp. zn. O-442787

Ovšem je třeba dodat, že i v případě, kdy je označení zcela nebo zčásti obsaženo v jiném označení, nemusí to automaticky znamenat, že taková posuzovaná označení budou shledána

¹²⁹ Rozsudek Tribunálu ze dne 11. 2. 2015 ve věci T-395/12, Fetim BV proti OHIM, bod 23

¹³⁰ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2021, č.j. 18 A 23/2020-132, bod 137 a 138

¹³¹ Rozsudek Tribunálu ze dne 6. 6. 2013 ve věci T-580/11 McNeil AB proti OHIM, bod 61

podobnými. Před samotným konstatováním nepodobnosti musí být navíc zjištěno, jestli tento společný prvek je vůči ostatním prvkům označením dominantním či nikoli.¹³²

Stran posouzení vizuální podobnosti slovních označení hraje roli počet písmen, počet slov, ale i celková struktura dané ochranné známky.¹³³ V případě, kdy budou porovnávány krátké (jednoslabičné) slovní prvky, bude spotřebitel vnímat i méně zásadní rozdíly v těchto prvcích a povšimne si tak nejen použití různých písmen, ale i různé délky posuzovaných slovních prvků.¹³⁴ Jak bylo uvedeno již k otázce shodnosti ochranných známek, v případě slovních ochranných známek je ochrana poskytnuta slovu jako takovému a nikoli jeho konkrétním grafickým či designovým aspektům¹³⁵, což je podstatné také pro otázku posouzení podobnosti. Judikatura připouští přihlídnutí ke grafickému provedení předmětných slov pouze v případě, kdy se užitá kombinace velkých a malých písmen odchyluje od běžného způsobu psaní. Toto pravidlo však není generální a vždy je třeba vzít v potaz individuální okolnosti posuzovaného případu.¹³⁶

Budou-li proti sobě postaveny dvě ochranné známky tvořené čistě obrazovým prvkem, budou shledány podobnými, pokud se budou shodovat v jednom samostatně odlišitelném prvku nebo budou-li mít stejný či podobný obrys.¹³⁷

4.1.2. Fonetická podobnost

Zatímco v případě vizuální podobnosti, která byla důležitější u ochranných známek registrovaných pro výrobky, které spotřebitel vybírá podle vzhledu, fonetická podobnost je důležitá zvláště u ochranných známek, které jsou registrované pro výrobky a služby, které jsou obvykle objednávány ústně, jako např. ve farmaceutickém průmyslu.¹³⁸

¹³² Tamtéž, bod 131

¹³³ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 127-128

¹³⁴ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2021, č.j. 18 A 23/2020-132, bod 139

¹³⁵ Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 5. 2008 ve věci T-254/06 Radio Regenbogen Hörfunk v Bádensku proti OHIM (RadioCom), bod 43

¹³⁶ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, část B: Průzkum, oddíl 2: Totožnost a nebezpečí záměny, bod 3.4.1.1: Slovní ochranná známka versus slovní ochranná známka, Aktualizováno 1. března 2021, str. 939, [cit. 2021-10-30]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922981/2000000000>

¹³⁷ Tamtéž, bod 3.4.1.4: Čistě obrazové označení versus čistě obrazová označení, str. 944

¹³⁸ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 12

Na celkové posouzení fonetické podobnosti má vliv zejména počet a sled slabik a samohlásek porovnávaných slov. Dále je důležitý rytmus a intonace, s jakým jsou hodnocená slova vyslovována. Současně také platí, že je-li namítaná ochranná známka chráněna ve vícero státech Evropské unie, musí být při posouzení fonetické podobnosti brán zřetel na výslovnost slovního prvku ve všech úředních jazycích těchto členských států. Obecně se předpokládá, že příslušná spotřebitelská veřejnost nebude daného jazyka znala natolik, aby věděla, jako by dané cizí slovo či slova vyslovil rodilý mluvčí, a tak se očekává, že bude mít tendenci předmětné slovní prvky číst podle fonetických pravidel svého vlastního jazyka. V případě, kdy by bylo prokázáno, že část podstatné příslušné veřejnosti bude dané cizí slovo vyslovovat správně, avšak jiná podstatná část veřejnosti jej bude vyslovovat dle pravidel svého rodného jazyka, bude posuzující orgán v rámci posouzení fonetické podobnosti muset vzít do úvahy obě varianty výslovnosti a poskytnout dostatečné zdůvodnění.¹³⁹

I přesto, že fonetickému posouzení podléhají všechny slovní prvky posuzovaných ochranných známek, může se stát, že některá slova či písmena budou z fonetického hlediska spotřebitelskou veřejností ignorována. Důvodem může být jejich méně výrazné postavení vůči jiným částem slova či slov nebo fakt, že jsou co do celkového postavení méně významná. Dalším důvodem může být i ekonomika jazyka, a to zejména v případech, kdy jsou předmětné ochranné známky velmi dlouhé.¹⁴⁰

Jsou-li vůči sobě namítány slovní a obrazová ochranná známka, přičemž tato obrazová ochranná známka neobsahuje žádný slovní prvek, není možné učinit porovnání fonetické podobnosti a v daném případě tak nemůže být fonetická podobnost či rozdílnost vůbec vyslovena. U obrazových ochranných známek, u kterých zcela absentuje slovní prvek, může být jejich vzhled nebo pojmový obsah nanejvýš popsán ústně a v takovém případě by se již nejednalo o posouzení fonetické, ale vzhledové či sémantické.¹⁴¹

4.1.3. Sémantická podobnost

Sémantickým obsahem se rozumí to, co daná ochranná známka znamená, evokuje nebo (v případě obrazových prvků) představuje. Na rozdíl od posuzování fonetické podobnosti, v případě posouzení sémantické podobnosti je možné porovnávat slovní ochrannou známku

¹³⁹ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, část B: Průzkum, oddíl 2: Totožnost a nebezpečí záměny, bod 3.4.2: Fonetické porovnání a bod 3.4.2.3: Označení tvořená cizími nebo smyšlenými slovy nebo označení taková slova obsahující, Aktualizováno 1. března 2021, str. 951, 959 a 961, [cit. 2021-10-30]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922981/2000000000>

¹⁴⁰ Tamtéž, bod 3.4.2.1: Označení a prvky označení, které musí být posouzeny, str. 952

¹⁴¹ Rozsudek Tribunálu ze dne 7. 2. 2012 ve věci T-424/10, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport proti OHIM, body 45-47

s ochrannou známkou obrazovou. V případě, kdy je ochranná známka tvořena jak slovním, tak obrazovým prvkem, je třeba posuzovat význam obou, resp. všech prvků takové ochranné známky. Stejně tak je možné porovnávat dvě slovní ochranné známky provedené v různém jazyce. V případě, že je ochranná známka v jazyce, který průměrný spotřebitel obvykle nezná, nebudou porovnávané ochranné známky shledány podobné z hlediska svého významu, a to i v případě, kdy by význam těchto slov byl ve skutečnosti stejný či podobný.¹⁴² Velmi zajímavým rozhodnutím, které bylo v souvislosti s touto otázkou vydáno, je dle názoru autorky rozsudek Tribunálu ze dne 13. 6. 2012 ve věci T-534/10 Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias proti OHIM. V tomto řízení byla proti přihlašovanému slovnímu označení „HELLIUM“ přihlašovanému pro výrobky ve třídě č. 29 „Mléko a mléčné výrobky“ namítána starší slovní kolektivní ochranná známka „HALLOUMI“, registrovaná pro výrobky spadající do třídy č. 20 „sýr“. Příslušným územím byla v dané věci Kyperská republika, kde jsou úředními jazyky mimo jiné turečtina a řečtina. Řecké slovo „halloumi“ je do turečtiny překládáno jako „hellim“. Vzhledem ke skutečnosti, že bude podstatná část příslušné veřejnosti tyto vzájemné překlady znát, bude také rozumět i tomu, že slova „HALLOUMI“ a „HELLIM“ budou odkazovat na tentýž typický řecký sýr. Z tohoto důvodu shledal Tribunál přihlašované označení sémanticky podobné s namítanou ochrannou známkou.

Vzhledem k základní obecné zásadě, že posuzované ochranné známky mají být hodnoceny jako celek, není dle SDEU příliš žádoucí, aby byla slova tvořící posuzované slovní prvky ochranných známek uměle rozdělována.¹⁴³ Výjimku ovšem tvoří případy, kdy by předmětný slovní prvek sám spotřebitel rozdělil na samostatná označení, která mu sama o sobě budou naznačovat konkrétní význam nebo která se budou podobat slovům, která zná.¹⁴⁴ Tato výjimka by měla být uplatňována restriktivně. Nebude-li zcela zřejmé, že část nebo části slovního prvku naznačují určitý význam, který je příslušné veřejnosti znám, pak by takové označení rozdělováno být nemělo.¹⁴⁵

¹⁴² KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 128

¹⁴³ Tamtéž, str. 129

¹⁴⁴ Rozsudek Tribunálu ze dne 13. 2. 2007 ve věci T-256/04 Mundipharma AG proti OHIM, bod 54

¹⁴⁵ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, část B: Průzkum, oddíl 2: Totožnost a nebezpečí záměny, bod 3.4.3.2: Sémantický obsah částí slov, Aktualizováno 1. března 2021, str. 969-970, [cit. 2021-10-30]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922981/2000000000>

4.2. Podobnost výrobků a služeb

Stejně jako v předchozí podkapitole se i zde bude autorka věnovat zejména otázce podobnosti výrobků a služeb, neboť otázka shodnosti byla již řešena v předchozí kapitole. Pro posouzení podobnosti výrobků a služeb platí úplně stejná východiska a principy, které byly uvedeny v podkapitole věnující se posouzení totožnosti výrobků a služeb, tedy že relevantním hlediskem pro posouzení podobnosti bude účel výrobků, způsob jejich užívání, distribuční kanály a mimo jiné také to, zda v daném případě může mezi takovými výrobky či službami existovat vzájemný konkurenční vztah nebo komplementární charakter. A i v tomto případě bude aplikováno ustanovení § 19a odst. 6 zákona o ochranných známkách, které říká, že „výrobky a služby se nepovažují za podobné pouze z toho důvodu, že se vyskytují ve stejné třídě podle mezinárodního třídění. Výrobky a služby se nepovažují za odlišné pouze z toho důvodu, že se vyskytují v různých třídách podle mezinárodního třídění.“ Důvodem je to, že toto mezinárodní třídění bylo vytvořeno pouze pro administrativní účely.

Jednotlivé faktory budou mít v závislosti na daném případě různou váhu. Komplementární charakter budou mít výrobky a služby v tom okamžiku, kdy je mezi nimi úzká funkční vazba a jsou nezbytné či alespoň důležité pro své vzájemné fungování. V takovém případě může průměrný spotřebitel nabýt dojmu, že je za jejich výrobu nebo poskytování odpovědná pouze jedna a táž osoba. Výrobky a služby doplňujícího se charakteru jsou ve vztahu jeden k druhému nezbytné k tomu, aby mohly být užity.¹⁴⁶ Z rozhodovací praxe Úřadu vyplynulo, že také výrobky a služby, které vůči sobě mají určitý doplňkový vztah, mohou být považovány za podobné, byť i jen v nízké míře. Konkrétním příkladem bylo posouzení podobnosti výrobků v rozhodnutí Úřadu ze dne 16. 9. 2020 sp. zn. O-557174, kde byly porovnávány výrobky, jako je kupříkladu maso, ryby, džemy, sušené a vařené ovoce a zelenina, přihlašované ve třídě č. 29 a bufety, samoobslužné restaurace, kavárny aj., registrované ve třídě č. 43. V tomto případě Úřad uzavřel, že uvedené potraviny může spotřebitel poptávat nejen v prodejnách potravin, ale také na místech jako jsou právě restaurace, bufety apod. a mohl by tedy dospět k závěru o jejich provázanosti, resp. o propojenosti jejich distribučních kanálů.¹⁴⁷

4.3. Pravděpodobnost záměny

Pravděpodobností záměny (jak bylo vysvětleno výše, někdy je také používán pojem „nebezpečí záměny“) se rozumí riziko, že si relevantní spotřebitelská veřejnost přímo zamění

¹⁴⁶ 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. 49 - 114

¹⁴⁷ Rozhodnutí ÚPV ze dne 16. 9. 2020, sp. zn. O-557174

dané ochranné známky nebo si sporné známky spojí a bude se domnívat, že sporné výrobky a služby pochází od stejného či ekonomicky propojeného subjektu.¹⁴⁸ Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách dále výslovně uvádí, že „za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou“, tedy vyvolání představy, že mezi porovnávanými označeními existuje souvislost¹⁴⁹, například ve formě spojených podniků. „Pravděpodobnosti asociace se starší ochrannou známkou znamená vyvolání představy o souvislosti napadeného označení se starší ochrannou známkou. Při posuzování pravděpodobnosti záměny slouží zejména k definování rozsahu nebezpečí záměny.“¹⁵⁰

Pravděpodobnost záměny existuje tehdy, je-li přihlašované označení natolik podobné ochranné známce s dřívějším právem přednosti, registrované pro shodné či podobné výrobky a služby, že by průměrný spotřebitel mohl být co do původu těchto výrobků a služeb uveden v omyl.¹⁵¹ Dané posouzení je třeba provést z globálního hlediska a musí při něm být zohledněny všechny relevantní faktory daného případu. Je-li „nalezena shoda či podobnost mezi výrobky a službami na straně jedné, a shoda či podobnost dotčených označení, byť i v jedné z posuzovaných složek (vizuální, fonetická, sémantická), pak je povinností správního orgánu (soudu) přistoupit k celkovému posouzení pravděpodobnosti záměny se zohledněním dalších relevantních faktorů“¹⁵².

Stejně jako pojem shodnost a podobnost, je i pojem zaměnitelnost a s tím související podřazení zjištěného skutkového stavu pod tyto pojmy v obecné rovině, záležitostí výkladu neurčitého právního pojmu, a tedy předmětem správního uvážení.¹⁵³ Jedná se tedy o otázku právní a nikoli skutkovou. Není tedy možné zaměnitelnost prokázat či naopak vyvrátit ku příkladu znaleckými posudky, průzkumy veřejného mínění či spotřebitelskými průzkumy. Samotné posouzení není věcí volné úvahy či dokonce libovůle posuzujícího orgánu, ale naopak se musí pohybovat v mezích zákona a relevantní judikatury.¹⁵⁴

¹⁴⁸ Rozsudek SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV

¹⁴⁹ Rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. O-460684

¹⁵⁰ Rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 24. 4. 2015, sp. zn. O-499094

¹⁵¹ HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-364-3, str. 94

¹⁵² Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, č.j. 10 As 187/2015-58, bod 53

¹⁵³ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2014, č.j. 2 As 102/2014-22, bod 22

¹⁵⁴ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 124-125

Pro posouzení pravděpodobnosti záměny je vedle posouzení podobnosti označení a podobnosti výrobků a služeb třeba přihlédnout rovněž k tomu, jak dlouho je namítaná ochranná známka na trhu užívána, jaký je její teritoriální dosah, nebo jestli není součástí známkové řady¹⁵⁵, tedy zda není součástí série známek jednoho vlastníka, obsahující stejný prvek s rozlišovací způsobilostí doplněný o prvek slovní či grafický, případně obsahující stejnou příponu nebo předponu vycházející z jedné, původní, ochranné známky.¹⁵⁶

Velmi důležitou roli hraje také míra rozlišovací způsobilosti, kterou starší namítaná ochranná známka má. Ustálená judikatura se shoduje na tom, že čím je rozlišovací způsobilost namítané ochranné známky vyšší (ať již *per se* nebo v důsledku jejího dobrého jména), tím vyšší je i pravděpodobnost záměny. Rozlišovací způsobilost namítané ochranné známky je třeba posoudit vždy ve vztahu k daným výrobkům a službám, protože její distinktivita je vždy navázána právě na výrobky a služby, pro které je namítaná ochranná známka chráněna.¹⁵⁷ Pravděpodobnost záměny tedy může nastat i v případě, kdy mezi přihlašovanou a namítanou ochrannou známkou bude existovat nižší stupeň podobnosti, ale míra distinkivity starší ochranné známky bude ve vztahu k jejím výrobkům a službám vysoká.¹⁵⁸ To však neznamená, že by v takovém případě mohla totožnost, nebo alespoň podobnost mezi starší ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou, zcela absentovat. Naopak judikatura SDEU jasně říká, že vysoká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky a totožnost nebo podobnost dotčených výrobků nebo služeb nestačí k tomu, aby bylo mezi kolidujícími ochrannými známkami konstatováno nebezpečí záměny, neexistuje-li mezi porovnávanými ochrannými známkami alespoň podobnost.¹⁵⁹

Stejně jako míra shodnosti či podobnosti porovnávaných ochranných známek, tak i posouzení pravděpodobnosti záměny, by mělo být posouzeno z pohledu relevantního spotřebitele, tedy (jak bylo již výše uvedeno) běžnému spotřebiteli, kterému jsou výrobky nebo

¹⁵⁵ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5; str. 32

¹⁵⁶ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str.51

¹⁵⁷ Rozsudek SDEU ze dne 8. 4. 2003 ve spojených věcech C-53/01 až C-55/01, Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc. (C-54/01) a Rado Uhren AG (C-55/01)

¹⁵⁸ Rozsudek SDEU ze dne 22. června 1999 ve věci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV

¹⁵⁹ Rozsudek SDEU ze dne 23. 1. 2014, ve věci C- 558/12 P, OHIM proti riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, bod 42

služby určeny, a který je průměrně informovaný, přiměřeně vnímavý a opatrný¹⁶⁰, přičemž úroveň jeho pozornosti závisí na kategorii dotčených výrobků a služeb¹⁶¹.

Závěrem je nutno zdůraznit, že pro posouzení existence pravděpodobnosti (nebezpečí) záměny není relevantní, zda k záměně přihlašované a namítané ochranné známky skutečně došlo, protože stačí, že existuje potenciální možnost, že by k takové záměně vůbec mohlo dojít.¹⁶²

4.3.1. Kompenzační princip

Otázka existence pravděpodobnosti záměny by měla dle ustálené judikatury být posuzována vždy globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním a významným faktorům. Ve světle tohoto pravidla by na posouzení měl být aplikován zejména tzv. kompenzační princip. Dle tohoto principu může být nižší stupeň podobnosti mezi výrobky a službami porovnávaných známek kompenzován vyšším stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak.¹⁶³ Je však nutné zdůraznit, že z tohoto principu nelze vyvozovat, že by bylo možné kompenzovat větší podobnost výrobků a služeb vůči správním orgánem shledanou nepodobností porovnávaných ochranných známek. Shledá-li proto správní orgán, že přihlašované označení není shodné ani podobné namítané ochranné známce, není povinen dále zkoumat shodnost či podobnost výrobků či služeb, na které se obě označení vztahují, protože by jejich případná shodnost či podobnost nebyla sama o sobě schopna vyvážit skutečnost, že porovnávaná označení nejsou shodná nebo podobná.¹⁶⁴ Dle autorky by k nezkoumání shodnosti či podobnosti předmětných výrobků a služeb mělo ze strany správního orgánu docházet spíše sporadicky, a to skutečně jen v případech, kdy si jsou porovnávaná označení zjevně a nepochybně nepodobná. Autorka je toho názoru, že v případě, kdy by mohla existovat, byť jen nízká míra podobnosti mezi porovnávanými označeními může právě kompenzační princip zapříčinit to, že by shodnost výrobků a služeb způsobila existenci pravděpodobnosti záměny porovnávaných ochranných známek. Jak totiž výslovně uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 26. 11. 2007 ve věci č.j. 7 As 15/2007-88: „...pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“ zahrnuje

¹⁶⁰ Rozsudek SDEU ze dne 16. 7. 1998 ve věci C-210/96, Gut Springenheide GmbH a Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, bod 31

¹⁶¹ Rozsudek Tribunálu ze dne 6. 5. 2008 ve věci T-246/06, Redcats SA proti OHIM - Manuel Revert & Cía, SA, bod 30

¹⁶² Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3.3.2021 sp. zn. 18 A 23/2020-123, bod 111 a Rozsudek Tribunálu ze dne 24. 11. 2005 ve T-346/04, Sadas SA proti OHIM, bod 69

¹⁶³ Rozsudek SDEU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97 „CANON“, bod 17

¹⁶⁴ Rozsudek NSS ze dne 28. 5. 2008, č.j. 9 As 59/2007 - 141

posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků a služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory“¹⁶⁵.

¹⁶⁵ Rozsudek NSS ze dne 26. 11. 2007, č.j. 7 As 15/2007 - 88

5. Námitky dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách

Dále nebude do rejstříku ochranných známek Úřadem zapsáno přihlašované označení, bude-li prokázáno, že došlo k naplnění námitky stanovené v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách podané „*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.*“ Aby tedy byla naplněna skutková podstata tohoto ustanovení, musí být kumulativně prokázáno, že (i) starší ochranná známka je shodná či podobná přihlašovanému označení, přičemž nehraje roli, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je chráněna namítaná ochranná známka, dále že (ii) namítaná ochranná známka je „ochrannou známkou s dobrým jménem“, a že (iii) by přihlašovaná ochranná známka neoprávněně těžila z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky, případně by jí byla její existence na újmu.

K zásahu do ochranné známky s dobrým jménem tak dle znění předmětného ustanovení může dojít trojím způsobem, a to buď újmou na rozlišovací způsobilosti, nebo újmou na samotném dobrém jménu namítané známky, či protiprávním těžením z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména. Aby byla namítaná starší ochranná známce přiznána ochrana před napadenou ochrannou známkou, postačí, bude-li prokázán, byť i jen jediný ze zmíněných zásahů.¹⁶⁶ Vlastník starší ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky. Postačí pouze, když prokáže vážné nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde.¹⁶⁷ K učinění závěru o existenci nebezpečí újmy může posuzující orgán užít logických dedukcí. Ty by měly být „*založeny na „analýz[e] pravděpodobnosti a zohlednění praxe obvyklé v relevantním obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávaného případu*“.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2019, č.j. 9 A 138/2017-99, bod 84

¹⁶⁷ Rozsudek ESD ze dne 27. 11. 2008, ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc.proti CPM United Kingdom Ltd, body 38 a 39

¹⁶⁸ Rozsudek ESD ze dne 14. 11. 2013 ve věci C-383/12 P Environmental Manufacturing LLP proti OHIM, body 42 a 43

Institut známky s dobrým jménem byl převzat z legislativy Evropské unie. Historicky uzákoňoval již čl. 5 odst. 2 směrnice Rady ES č. 89/104 ze dne 21. 12. 1988 právo členských států právně upravit možnost majitele ochranné známky, která získala v členském státě dobré jméno, zakázat třetím osobám užívat totožné či podobné označení v obchodním styku pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, pokud by takové užití bylo známce na újmu, případně by bez řádného důvodu protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména. Obdobné ustanovení se nacházelo i v čl. 9 odst. 1 písm. c) Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství.¹⁶⁹

Identicky (s pouhými drobnými stylistickými změnami) je tento námitkový bod ustanoven také ve vztahu k ochranné známce Evropské unie, a to v čl. 8 odst. 5 nařízení o ochranných známkách Evropské unie.

Účelem předmětného ustanovení je ochrana dobrého jména a distinktivního charakteru starší ochranné známky s dobrým jménem. Cílem v tomto případě tedy není chránit funkci namítané ochranné známky, spočívající v indikaci původu zboží a služeb, pro které je registrována, ale v ochraně její pověsti a obrazu, jakým působí navenek. Je třeba si totiž uvědomit, že *„ochranná známka působí rovněž jako prostředek přenosu jiných zpráv týkajících se zejména zvláštních kvalit nebo vlastností výrobků nebo služeb, které označuje, nebo obrazů a vjemů, které odráží, takových, jako je například přepych, životní styl, výlučnost, dobrodružství, mládí. Ochranná známka má v tomto smyslu vnitřní ekonomickou hodnotu, která je nezávislá a odlišná ve vztahu k hodnotě výrobků nebo služeb, pro které je zapsána. Dotčená poselství, která šíří ochranná známka s dobrým jménem nebo která jsou s ní spojována, jí poskytují významnou hodnotu hodnou ochrany, a to tím spíše, že ve většině případů je dobré jméno ochranné známky výsledkem značného úsilí a investic jejího majitele.“*¹⁷⁰

5.1. Dobré jméno ochranné známky

„Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná, a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označenými očekává, a věnuje jí svou důvěru. Tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty

¹⁶⁹ DOBŘIČOVSKÝ, Tomáš. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: v kontextu evropského práva, dohody trips a aktivit WIPO*. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-467-6; str. 105

¹⁷⁰ Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 3. 2007 ve věci T-215/03 Sigla SA proti OHIM, bod 35

*takové známky. Znamka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb.*¹⁷¹ Aby bylo možné ochrannou známku prohlásit za ochrannou známku s dobrým jménem, je třeba, aby získala určitý status. Současně je třeba zdůraznit, že dobré jméno ochranné známky není trvalým jevem a je o ně třeba neustále pečovat.¹⁷²

Rozsudek SDEU ze dne 14. 9. 1999 ve věci C-375/97, General Motors Corporation proti Yplon SA, v bodě 22. až 30. uvádí, že v rámci posuzování, zda má ochranná známka dobré jméno, je třeba zohlednit všechny okolnosti relevantní vždy pro konkrétní případ, a to zejména (i) podíl na trhu, který ochranná známka ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám zaujímá, dále (ii) její geografické rozšíření a (iii) dobu a intenzitu užívání. Tyto tři nejzásadnější aspekty je třeba prokázat primárně. Z toho plyne, že posouzení dobrého jména spočívá v určitém kvantitativním aspektu, který požaduje, aby daná ochranná známka byla známa podstatné části veřejnosti, která je dotčena výrobky nebo službami, na které se vztahuje na relevantním trhu. Současně je ale také nutné, aby splňovala požadovaný kvalitativní aspekt, který spočívá v jistém dlouhodobě vytvářeném povědomí relevantní veřejnosti na relevantním trhu o dané ochranné známce a zboží či službách pod ní nabízených. Má se proto jednat o známky s dlouholetou tradicí, které se kvalitou svých služeb či výrobků dostaly do povědomí široké veřejnosti v určité geograficky vymezené oblasti, a to i u osob, které dané výrobky či služby nekupují či nevyužívají, ale daná ochranná známka je jim známa. V současné době lze za takové ochranné známky považovat kupříkladu jména velkých oděvních obchodních domů, jako je Dior nebo Chanel, jména významných výrobců automobilů, jako jsou například BMW, Audi či Volvo nebo velké potravinové společnosti jako je Coca-Cola, Milka nebo Red Bull.

Ochranná známka se může stát známou nejen přímým užitím na registrovaných výrobcích nebo v souvislosti s registrovanými službami, ale také různými způsoby její propagace, jako jsou reklamní kampaně či sponzoring.¹⁷³

Porovnání shodnosti či podobnosti ochranných známek je stejně jako v předchozích dvou námitkových bodech prováděno na základě posouzení jejich vizuální, fonetické a sémantické podobnosti. Je však třeba zdůraznit, že *„ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň*

¹⁷¹ Rozsudek NSS ze dne 26. 10. 2006, č.j. 1 As 28/2006-97

¹⁷² Rozsudek NSS ze dne 10. 10. 2013, č.j. 9 As 122/2012-135

¹⁷³ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3.3.2021 č.j. 18 A 23/2020-123, bod 212

podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou.¹⁷⁴ Nicméně čím je podobnost mezi namítanou a přihlašovanou ochrannou známkou větší, tím větší je pravděpodobnost, že dojde mezi těmito dvěma známkami k onomu spojení. A čím silnější rozlišovací způsobilost ochranná známka s dobrým jménem má, tím pravděpodobněji k tomuto spojení dojde. Ke spojení ale nemusí dojít v případě, kdy se okruh relevantní spotřebitelské veřejnosti, vztahující se k předmětným výrobkům a službám, nebude překrývat vůbec. Judikatura připouští i situaci, v rámci které by ke spojení nedošlo ani v případě, kdy by se okruh relevantní veřejnosti shodoval nebo částečně překrýval, avšak povaha výrobků či služeb registrovaných pod konfliktními označeními by byla natolik odlišná, že by k vytvoření spojení nedošlo.¹⁷⁵ Na druhou stranu, vždy je třeba zohlednit, jak vysoká je síla dobrého jména ochranné známky. Protože v situaci, kdy by byla namítána ochranná známka s velmi známým dobrým jménem, by bylo možné připustit, že její známost přesahuje veřejnost dotčenou výrobky či službami, pro které je sama registrovaná. V takovém případě by se mohlo stát, že by spojení bylo shledáno i ve vztahu k té části veřejnosti, pro kterou je přihlašovaná napadená ochranná známka.¹⁷⁶

Existence spojení musí být posuzována z celkového hlediska, a to s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům daného případu. Vedle čtyř již výše zmiňovaných faktorů (tedy stupně podobnosti mezi posuzovanými ochrannými známkami, povahou výrobků a služeb, intenzitou dobrého jména starší ochranné známky a existencí nebezpečí záměny u veřejnosti, která sice není podmínkou k naplnění předmětné skutkové podstaty, ale je nutné ji brát do úvahy) je podle judikatury SDEU třeba zohlednit rovněž stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nebo rozlišovací způsobilosti, které získala užíváním.¹⁷⁷

5.2. Prokázání dobrého jména starší ochranné známky

Důkazní břemeno k prokázání dobrého jména starší ochranné známky leží na jejím vlastníkovi. Jak uvádí Nejvyšší správní soud, „*dobré jméno ochranné známky přitom nemusí být prokázáno „důsledným“ užíváním ..., nýbrž řádným užíváním, anebo prostě jen užíváním*

¹⁷⁴ Rozsudek NSS ze dne 26. 10. 2006, č.j. 1 As 28/2006-97 a rozsudek NSS ze dne 2. 9. 2009, č.j. 1 As 41/2009-145, bod 52

¹⁷⁵ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2021 č.j. 18 A 23/2020-123, bod 197

¹⁷⁶ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 153

¹⁷⁷ Rozsudek ESD ze dne 27. 11. 2008, ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc.proti CPM United Kingdom Ltd, body 41 a 42

ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Rozsah takového užívání se odvíjí od výrobků či služeb, pro které je ochranná známka zapsána (resp. ve spojení s nimiž má mít dobré jméno). U zboží denní potřeby to bude samozřejmě větší rozsah než u zboží luxusního. Za výjimečných okolností by bylo možno uvažovat o tom, že dobré jméno ochranné známky by na relevantním trhu mohlo být vybudováno takřikajíc uměle, např. masivní propagací ochranné známky v úvodní fázi uvedení výrobků s touto ochrannou známkou na relevantní trh.¹⁷⁸

Obvyklými důkazními prostředky jsou články či jiné materiály v médiích, které se k ochranné známce vztahují, údaje o výši investic vynaložených v souvislosti s ochrannou známkou a její propagací. Propagaci je možné doložit zejména samotnými ukázkami reklamních materiálů v tištěných médiích, fakturami za vyhotovení propagačních materiálů a inzerci, jakož i ohledáním audio či audiovizuálních reklamních spotů v rozhlasu, televizi nebo na internetu. Dále mohou být použity doklady prokazující množství prodaných výrobků či poskytnutých služeb registrovaných pod předmětnou ochrannou známkou, jako jsou ku příkladu faktury, čestná prohlášení apod. Nebo to mohou být rozhodnutí, která explicitně konstatují dobré jméno ochranné známky. Tyto dokumenty, osvědčující intenzitu a rozsah užívání namítané ochranné známky, je nutné vždy posuzovat s ohledem na poměr velikosti relevantního území a počtu obyvatel, které na něm žije. Velmi vhodným důkazním prostředkem jsou také spotřebitelské průzkumy, které, za předpokladu, že budou dobře provedeny, mohou sloužit jako jednoznačný důkaz o dobrém jménu ochranné známky u relevantní spotřebitelské veřejnosti a jejím podílu na trhu.¹⁷⁹ Nicméně aby předložený spotřebitelský průzkum měl kýženou vypovídající hodnotu, je nezbytné, aby byl proveden skutečně nezávislým subjektem, aby v rámci jeho provedení byla zvolena spolehlivá metoda a současně bude velmi záležet na velikosti a charakteru zvoleného vzorku respondentů a formulaci jim položených dotazů.¹⁸⁰

Vzhledem k tomu, že je dobré jméno prokazováno vždy k určitému datu, je nutné, aby předložené důkazy byly opatřeny daty, ke kterým se vztahují.¹⁸¹

¹⁷⁸ Rozsudek NSS ze dne 12. 11. 2014, č.j. 6 As 54/2013-128, bod 22

¹⁷⁹ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 151-152

¹⁸⁰ CHARVÁT, Radim. *Ochranná známka s dobrým jménem dle práva Evropské unie a České republiky*. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2012, roč. 20, č. 22, s. 781-789. ISSN 1210-6410

¹⁸¹ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 152

5.2.1. Podíl na trhu

Podílem na trhu se rozumí určité procento podílu relevantní veřejnosti, která si zboží či službu, označené předmětnou ochrannou známkou, kupuje, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Mezi velikostí podílu starší ochranné známky na trhu a její známostí bývá obvykle přímá úměra. Nejedná se však o obecné pravidlo. Například v případě luxusního zboží, jako jsou automobily, šperky, parfémy apod. je časté, že jejich ochranné známky jsou známy velmi široké veřejnosti, avšak jsou nakupovány pouze omezeným okruhem veřejnosti. Stejně tak v případě speciálního druhu zboží označeného určitou ochrannou známkou, například ve stavitelství, může být tato ochranná známka známa řadě stavitelů jakožto relevantní veřejnosti, ale pro svou specializaci mohou být stroje nabízené pod danou ochrannou známkou vlastněny pouze pár staviteli na relevantním území.¹⁸²

V případě, že namítaná ochranná známka s dobrým jménem není užívána pro určité výrobky či služby, pro které je registrována, musí být námitky posouzeny pouze ve vztahu k těm výrobkům a službám, kterých se její dobré jméno týká.¹⁸³

5.2.2. Geografické rozšíření

Dobré jméno ochranné známky se vztahuje k území, na kterém je chráněna. Obecně platí zásada, že dobré jméno by mělo být prokázáno alespoň na podstatné části předmětného území. V případě ochranné známky Evropské unie bude považováno za dostatečné, když namítající prokáže dobré jméno na celém území jednoho členského státu.¹⁸⁴

5.2.3. Doba a intenzita užívání

Z důkazů musí být zřejmé, že namítaná ochranná známka měla dobré jméno již přede dnem práva přednosti napadené ochranné známky a současně, že do tohoto dne také dobré jméno požívala.¹⁸⁵ Na druhé straně je ale možné předložit i důkazy pořízené po dni podání přihlášky konfliktního označení, a to za předpokladu, že z nich je možné vyvodit, že namítaná ochranná známka měla dobré jméno již před tímto dnem. Vypovídající hodnota takového důkazu se bude

¹⁸² KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 151

¹⁸³ CHARVÁT, Radim. *Ochranná známka s dobrým jménem dle práva Evropské unie a České republiky*. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2012, roč. 20, č. 22, s. 781-789. ISSN 1210-6410

¹⁸⁴ Rozsudek ESD ze dne 14. 9.1999, ve věci C-375/97, General Motors Corporation proti Yplon SA, bod 28 a 29; Rozsudek ESD ze dne 6. 10. 2009, ve věci C-301/07 PAGO International GmbH proti Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, bod 28 a 29

¹⁸⁵ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 53

následně odvíjet od toho, jak moc je období, ke kterému se vztahuje, vzdálené od data podání přihlášky.¹⁸⁶

Dobré jméno může ochranné známce svědčit i před jejím vlastním zápisem, váže-li se k výrobkům, v jejichž spojitosti získalo v očích spotřebitelské veřejnosti oblibu a distinktivitu. Z hmotněprávního hlediska je tedy možné otázku získání dobrého jména posuzovat již za období přede dnem jejího vlastního práva přednosti. Z pohledu procesněprávního je však významný den zápisu namítané ochranné známky, protože oprávněným k podání námítky dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách je pouze vlastník ochranné známky.¹⁸⁷

5.3. Újma způsobená rozlišovací způsobilostí

Pojem rozlišovací způsobilost ochranné známky zde byl již několikrát zmíněn, avšak pouze v předmětné námítce je tento pojem výslovně použit. Jedná se o neurčitý právní pojem, který v zákoně o ochranných známkách není *expressis verbis* definován. Lze jej však dovodit z ustanovení § 1a písm. a) zákona o ochranných známkách, a to jako způsobilost ochranné známky „odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby“. A jak výslovně uvedl Nejvyšší správní soud, nejedná se pouze o jednu z funkcí ochranné známky, ale současně o její pojmový znak.¹⁸⁸ Rozlišovací, někdy též distinktivní, způsobilost je rovněž faktickým stavem, kdy v povědomí části spotřebitelské veřejnosti bude přihlašované označení asociovat určité výrobky či služby konkrétní osoby. Takový stav bude označován též jako příznačnost nebo také vžitost daného označení.

Újma způsobená rozlišovací způsobilostí (v anglickém jazyce překládána jako „*dilution*“) bývá též označována jako „rozmělnění“, „zeslabení, či „zastření“ a dochází k ní v případě, kdy veřejnost ztrácí schopnost spojovat výrobky a služby s jedním výrobcem či poskytovatelem. V důsledku toho tak namítaná ochranná známka ztrácí svou jedinečnost a rozlišovací způsobilost.¹⁸⁹ Jinými slovy dochází k oslabení její schopnosti označovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána a užívána tak, aby byly spojovány s majitelem této známky, což vede k tomu, že její identita a schopnost působit na veřejnost jsou roztrženy.¹⁹⁰ „*Nebezpečí rozmělnění se v zásadě jeví jako menší, pokud je starší ochranná známka tvořena výrazem, který*

¹⁸⁶ Rozsudek Tribunálu ze dne 16. 12. 2010, ve spojených věcech T-357/08 a T-345/08, Helena Rubinstein SNC (T-345/08), L'Oréal SA (T-357/08) proti OHIM, bod 52

¹⁸⁷ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2019, č.j. 9 A 115/2016-191, bod 120

¹⁸⁸ Rozsudek NSS ze dne 10. 3. 2009, č.j. 4 As 1/2008-220

¹⁸⁹ KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 9788086855974, str. 57

¹⁹⁰ Rozsudek ESD ze dne 27. 11. 2008, ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc.proti CPM United Kingdom Ltd, bod 29

je vzhledem ke svému významu velmi rozšířený a velmi často užívaný, nezávisle na starší ochranné známce tvořené dotčeným výrazem. V takovém případě převzetí dotčeného výrazu přihlašováním ochrannou známkou povede méně pravděpodobně k rozmělnění starší ochranné známky.“¹⁹¹

V souvislosti s újmou způsobenou rozlišovací způsobilostí je předpokládána změna hospodářského chování průměrných spotřebitelů předmětných výrobků a služeb, pro které je starší ochranná známka zapsána a současně ve vztahu k nim má dobré jméno. Při posouzení pravděpodobnosti vzniku této újmy je tedy nutné zjistit, jestli je napadené označení způsobilé, v mysli spotřebitelů, zastřít jedinečnost namítané ochranné známky, zeslabit její schopnost okamžité asociace s výrobky a službami, pro které je registrována a má ve vztahu k nim dobré jméno. A také jestli je způsobilé rozmělnit okamžitou představu o spojitosti s jejím vlastníkem.¹⁹²

V konečném důsledku by se mohlo dojít k tomu, že se v povědomí relevantní spotřebitelské veřejnosti stane starší ochranná známka s dobrým jménem méně exkluzivní a nebude vnímána jako jedinečná, což bude mít dopad na míru zájmu o výrobky či služby vlastníka starší ochranné známky a jejich následnému odlivu ke konkurenci, jejíž značka bude v daném okamžiku vnímána jako atraktivnější.¹⁹³

5.4. Újma způsobena dobrému jménu

Újma způsobena dobrému jménu je do anglického jazyka překládána jako „tarnishment“, což v doslovném překladu znamená poskvrnění či pošpinění. Tento druh újmy vznikne či hrozí, „*mohou-li být výrobky nebo služby, pro něž je třetími osobami použito totožné nebo podobné označení, pociťovány veřejností způsobem, jímž se sníží přitažlivost ochranné známky. Nebezpečí takovéto újmy může vyplynout zejména ze skutečnosti, že výrobky nebo služby nabízené třetími osobami mají vlastnost nebo kvalitu, jež může mít negativní vliv na image ochranné známky.*“¹⁹⁴ Stejně jako v případě újmy na rozlišovací způsobilosti, tak i v tomto případě je poškozena sama namítaná ochranná známka. Zde se jedná o její pověst a prestiž, kterou si u veřejnosti budovala.

K takovému zásahu může dojít ku příkladu v situaci, kdy přihlašované označení, které je námitkou napadeno, je užíváno pro výrobky s výrazně nižší kvalitou, nebo pro urážlivé

¹⁹¹ Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 3. 2007 ve věci T-215/03 Sigla SA proti OHIM, bod 38

¹⁹² PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 58-59

¹⁹³ Tamtéž

¹⁹⁴ Rozsudek SDEU ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd a Starion International Ltd., bod 40

či vulgární výrobky, jejichž povaha se neslučuje s image a pověstí namítané ochranné známky. Újma může být dobrému jménu způsobena ale i v situaci, kdy je napadené označení přihlašováno v podobě, která negativně či urážlivě upravuje namítanou ochrannou známku.¹⁹⁵

Pravděpodobnost vzniku této újmy způsobené dobrému jménu, jakož i rozlišovací způsobilosti ochranné známky, „*musí být posuzována s ohledem na běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je tato ochranná známka zapsána.*“¹⁹⁶

5.5. Neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména

Neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména je v anglickém jazyce souhrnně označováno jako „free-riding“, v českém jazyce je používán také pojem „parazitování“.

Případ neoprávněného těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nastává v okamžiku, kdy má starší ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost a pro přihlašovatele je tak velmi snadné napodobit svým označením namítanou ochrannou známku a těžit tak z její atraktivity a reklamní hodnoty, kterou má díky tomu, že je na trhu velmi dobře známá. Vedle toho při neoprávněném těžení z dobrého jména ochranné známky přihlašovatel napadeného ochranné známky těží z její pověsti. Rozdíl je v tomto případě v tom, že otázka těžení z dobrého jména je spojena spíše s její pověstí a proslulostí, zatímco v případě těžení z rozlišovací způsobilosti jde o těžení z její přitažlivosti.¹⁹⁷ V obou případech však dochází k tomu, že jiný podnikatel může minimalizovat své obchodní úsilí a náklady tím, že využije proslulosti starší ochranné známky s dobrým jménem k získání zájmu spotřebitelů ve vztahu ke svým vlastním výrobkům nebo službám. Tím dochází k tomu, že „parazituje“ na úsilí a vynaložených nákladech na propagaci a času a energii věnované udržování a posilování starší ochranné známky, z čehož by správně měl profitovat pouze vlastník této starší ochranné známky.¹⁹⁸

¹⁹⁵ 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

¹⁹⁶ Rozsudek Tribunálu ze dne 7. 12. 2010 ve věci T-59/08 Nute Partecipazioni SpA a La Perla Srl proti OHIM, bod 35

¹⁹⁷ KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 9788086855974, str. 57

¹⁹⁸ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 156

Dle SDEU může dojít k neoprávněnému těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména mimo jiné přenosem „*image ochranné známky nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky opatřené totožným nebo podobným označením.*“¹⁹⁹ Tento jev SDEU pokládá za „*vykořisťování jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem.*“²⁰⁰

SDEU v citovaném rozsudku také uvedl, že „*pro určení, zda užívání označení protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, je třeba provést celkové posouzení, jež zohlední veškeré relevantní skutečnosti projednávané věci, ke kterým patří zejména síla dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky, stupeň podobnosti mezi střetávajícími se známkami, jakož i povaha a stupeň vzájemné blízkosti dotčených výrobků nebo služeb. Pokud jde o intenzitu dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky, Soudní dvůr již rozhodl, že čím jsou rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky významnější, tím snáze lze připustit existenci zásahu. Z judikatury rovněž vyplývá, že čím bezprostředněji a silněji označení evokuje ochrannou známku, tím větší je nebezpečí, že bude stávající nebo budoucí užívání označení protiprávně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim způsobí újmu.*“²⁰¹

Riziko neoprávněného těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky je však nutné odlišit od existence pravděpodobnosti záměny, o které hovoří námitkové body uvedené v ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona o ochranných známkách, protože, jak již bylo uvedeno výše, nebezpečí záměny je definováno jako „*nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že výrobky nebo služby označované přihlašovanou ochrannou známkou pocházejí od stejného podniku jako ty označované starší ochrannou známkou, případně od podniků hospodářsky propojených*“²⁰², zatímco v případě nebezpečí neoprávněného těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky si bude relevantní veřejnost vytvářet „*mezi kolidujícími ochrannými známkami určitou souvislost, tj. bude je navzájem spojovat, aniž by je nicméně zaměňovala.*“²⁰³

¹⁹⁹ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2019, č.j. 9 A 138/2017-99, bod 41; a Rozsudek SDEU ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd a Starion International Ltd., bod 41

²⁰⁰ Tamtéž

²⁰¹ Tamtéž, bod 40

²⁰² Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 3. 2007 ve věci T-215/03 Sigla SA proti OHIM, bod 41

²⁰³ Tamtéž

5.6. Řádné důvody pro užívání

I v případě, kdy by vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem prokázal existenci všech výše uvedených podmínek pro naplnění skutkové podstaty předmětného námitkového důvodu, má přihlašovatel konfliktního označení právo prokázat řádný důvod užívání tohoto označení. Není-li řádný důvod užívání přihlašovatelem tvrzen a prokázán, je jeho absence presumována.

Řádným důvodem užívání je myšlena taková situace, kdy vlastník daného konfliktního označení *„je může užívat bez ohledu na možnost nepoctivého těžení či újmy za situace, kdy by po něm nebylo spravedlivé požadovat, aby se tohoto užívání zdržel, nebo tomuto vlastníku svědčí jiné právo k užívání předmětného označení, jež má přednost před právem majitele starší ochranné známky.“*²⁰⁴

Ačkoli se v praxi případy takového řádného užívání příliš často nevyskytují, je možné jako příklad uvést teoretickou situaci, kdy přihlašovatel pod konfliktním označením uváděl na trh přihlašované výrobky či služby ještě před tím, než namítaná ochranná známka získala dobré jméno, případně ještě před okamžikem jejího přihlášení do rejstříku ochranných známek.²⁰⁵

V rámci posouzení existence řádného důvodu užívání napadeného označení je posuzujícím orgánem brán v potaz zejména způsob, jakým bylo označení přijato relevantní spotřebitelskou veřejností, zda samo přihlašované označení nemá dobré jméno, dále do jaké míry jsou si výrobky a služby napadeného označení blízké s výrobky a službami starší namítané ochranné známky. Také je třeba zohlednit obchodní a ekonomický význam užívání přihlašovaného označení. Vždy ovšem platí, že předmětné označení musí být užíváno v dobré víře.²⁰⁶

²⁰⁴ CHARVÁT, Radim. *Ochranná známka s dobrým jménem dle práva Evropské unie a České republiky*. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2012, roč. 20, č. 22, s. 781-789. ISSN 1210-6410

²⁰⁵ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 157

²⁰⁶ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 60

6. Námitky dle § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách

Námitku dle čtvrtého námitkového bodu, stanovené v § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách může podat vlastník ochranné známky v případě, kdy přihláška napadené ochranné známky byla podána zástupcem tohoto namítajícího vlastníka, avšak nikoli jménem vlastníkovým ale jménem samotného zástupce, a to bez jeho souhlasu. Zákon o ochranných známkách připouští výjimku v situaci, kdy by zástupce vlastníka takový postup řádně odůvodnil. Takový zástupce bývá v praxi označován jako tzv. „nehodný zástupce“ nebo „nevěrný agent“.

Toto ustanovení bylo v zákoně o ochranných známkách před novelou z roku 2019 obsaženo pod ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) a bylo obsáhlejší. Mimo uvedeného mohl vlastník podat námitku také proti přihlášce podané jeho zástupcem, zprostředkovatelem, obstaravatelem nebo jinou osobou pověřenou hájit hospodářské zájmy daného vlastníka ochranné známky podle článku 6septies Pařížské úmluvy. Vypuštěním uvedených pojmů však nedošlo k omezení uvedeného námitkového bodu, neboť pojem „zástupce“, užitý v platné úpravě, v sobě zahrnuje všechny zmíněné pojmy. Tímto novelizovaným zněním došlo k implementaci čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice 2015/2436.²⁰⁷

Ve vztahu k ochranným známkám Evropské unie je tento námitkový bod obsažen v čl. 8 odst. 3 nařízení o ochranných známkách EU. Znění uvedeného čl. 8 odst. 3 je téměř identické, avšak vedle zástupce vlastníka je navíc užit ještě pojem „jednatel“.

Účelem tohoto ustanovení je chránit vlastníka starší ochranné známky před protiprávním jednáním jeho zástupce, kterým by neoprávněně těžil z úsilí a prostředků, které vlastník vynaložil. Zástupce by totiž mohl využít znalostí a zkušeností namítajícího vlastníka, které získal v době, kdy mezi ním a vlastníkem trval obchodní vztah. Z titulu vlastníka nově zapsané ochranné známky by pak mohl zneužít svého monopolního postavení na trhu.²⁰⁸

²⁰⁷ Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

²⁰⁸ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 164

Jak bylo uvedeno již v úvodu této kapitoly, námitku podle § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách může podat jen vlastník ochranné známky. Není však vyloučeno, aby se ochrany podle tohoto ustanovení domáhal i případný právní nástupce vlastníka, a to za předpokladu, že dostatečně prokáže své právní nástupnictví. Otázku vlastnictví ochranné známky, stejně jako další podmínky zmiňované v citovaném ustanovení, je pak nutné posuzovat k okamžiku podání přihlášky daným zástupcem.²⁰⁹

Napadená ochranná známka nemusí být přihlašována ve zcela totožné podobě, v jaké je provedena namítaná ochranná známka. Jak bylo totiž již zmíněno, účelem je ochránit vlastníka namítané ochranné známky před tím, aby si nehodný zástupce přivlastnil namítanou ochrannou známku, respektive její podobu. Jednání nehodného zástupce dle předmětného ustanovení vykazuje prvky nedobré víry ve smyslu § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách, a proto napadená ochranná známka může vykazovat jisté odlišnosti, které však nesmí měnit její rozlišovací způsobilost. Totéž platí i pro výrobky a služby, pro které je napadená ochranná známka přihlašována. U předmětných výrobků a služeb postačí, když budou vzájemně podobné a bude tedy existovat pravděpodobnost, že budou relevantní spotřebitelskou veřejností vnímány jako výrobky a služby namítajícího vlastníka.²¹⁰ Nicméně i přes to, že dikce předmětného ustanovení explicitně nevyžaduje, aby namítaná ochranná známka byla s přihlašovaným označením zcela shodná, považuje autorka znění předmětného ustanovení *de lege lata* za poněkud přísné. Je totiž toho názoru, že by vlastník namítané ochranné známky měl být chráněn i před přihláškami podobných ochranných známek podaných nehodným zástupcem ve zlé víře. I přihláška takového označení může totiž představovat parazitní jednání zástupce. A jak sám Úřad ve své Praktické pomůcce pro řízení před Úřadem uvádí, účelem uvedeného námitkového důvodu je chránit namítajícího před nekalým jednáním přihlašovatele, které by mělo za následek svévolné přivlastnění ochranné známky, a proto je otázku shodnosti třeba vykládat extenzivněji.²¹¹ *De lege ferenda* proto autorka navrhuje v ustanovení uvést, že namítána může být shodná či podobná ochranná známka. Tím by dle názoru autorky došlo k mnohem intenzivnější ochraně namítajícího před nežádoucím nekalým jednáním nehodného zástupce.

²⁰⁹ Rozsudek NSS ze dne 30. 4. 2008, č.j. 1 As 3/2008-195

²¹⁰ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 62

²¹¹ Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem, část G2. Sporná řízení ve věci ochranných známek, s. 18. Dostupné: <https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/prakticka-pomucka-pro-rizeni-pred-uradem>

Autorka se navíc domnívá, že by taková změna nebyla v rozporu se zněním čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice 2015/2436, protože ten hovoří pouze o ochranné známce bez dalšího.

K otázce zlé víry přihlašovatele se v souvislosti s probíraným námitkovým bodem vyjadřoval mimo jiné i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 30. 4. 2008, č.j. 1 As 3/2008-195. V tomto rozhodnutí Nejvyšší správní soud uzavřel, že v této souvislosti bude osvědčena zlá víra přihlašovatele v okamžiku, kdy bude prokázáno, že zástupce o starší ochranné známce věděl, a přesto napadenou ochrannou známku přihlásil, přičemž „...ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu měl vědět o existenci ochranné známky namítatele“.

Ve vztahu k důkaznímu břemeni vztahujícímu se k otázce dobré víry konstatoval Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 31. 5. 2021, č.j. 9 A 174/2017 - 64 následující: „Ohledně důkazního břemene při posuzování dobré víry v oblasti známkoprávní ochrany obecně evropské právní vědomí konstantně vychází z presumpce slušného (pocitivého) právního jednání, tedy jednání v dobré víře. Jednání někoho v nedobré (zlé) víře, které je v oblasti známkoprávní ochrany nejen důvodem pro podání návrhu na zneplatnění ochrany, ale i absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti, proto musí věrohodně prokázat ten, kdo ve vztahu k druhému takovou skutečnost namítá. Důkazní břemeno v oblasti známkoprávní ochrany tudíž leží na tom, kdo žádá prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu nedobré víry přihlašovatele, nikoli na přihlašovatele takové známky.“²¹²

6.1. Nehodný zástupce / nevěrný agent

Dle rozsudku Tribunálu ze dne 13. 4. 2011 ve věci T-262/09 Safariland LLC proti OHIM je pojem „zástupce“ třeba vykládat široce, aby výklad tohoto pojmu mohl zahrnout všechny formy vztahů založených na smluvní dohodě, na základě které zástupce zastupuje či hájí zájmy vlastníka, a to bez ohledu na kvalifikaci smluvního vztahu mezi vlastníkem původní známky a přihlašovatelem ochranné známky. Tribunál v uvedeném rozsudku doslova uvádí následující: „stačí, aby mezi stranami existovala dohoda o obchodní spolupráci, která může založit vztah důvěry tím, že přihlašovatele výslovně či implicitně uloží obecnou povinnost důvěry a loajality s ohledem na zájmy majitele ochranné známky. Je však třeba, aby mezi stranami dohoda existovala. Jestliže přihlašovatel jedná zcela nezávisle, aniž je s majitelem navázán jakýkoli vztah, nelze jej považovat za zmocněnce Pouhý kupující či zákazník majitele tak nemůže být považován za „zmocněnce“ či „zástupce“ ..., neboť tyto osoby nemají žádnou zvláštní povinnost

²¹² Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2021, č.j. 9 A 174/2017 – 64, bod 33

*důvěry vůči majiteli ochranné známky.*²¹³ Ačkoli se citované rozhodnutí týkalo výkladu pojmu „zástupce“ podle čl. 8 nařízení o ochranných známkách EU, je možné jej aplikovat také na výklad pojmu „zástupce“ ve smyslu § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách. Mezi zástupcem a vlastníkem musí tedy existovat určitý hospodářský vztah, v rámci kterého zástupce získal od vlastníka informace o namítané ochranné známce, kterou nekalým způsobem zneužil ve svůj majetkový prospěch.²¹⁴

Existenci takového obchodní vztahu je povinen prokázat namítající vlastník. Je-li daný vztah založen na základě písemné dohody, bude ideálním důkazem samotná písemná smlouva. Může se jednat kupříkladu o smlouvu o spolupráci, příkazní smlouvu, či smlouvu o zprostředkování. V případě, že však předmětný obchodní vztah byl založen na základě ústní dohody, postačí k jeho doložení předložit materiály takové povahy, ze kterých bude existence daného vztahu jasně vyplývat. Těmi budou například faktury, objednávky, e-mailová korespondence apod.²¹⁵

Dle judikatury není ani potřeba, aby obchodní vztah existoval přímo s nehodným zástupcem a namítajícím vlastníkem, neboť postačí, pokud bude tento vztah existovat mezi zástupcem a vlastníkovou dceřinou společností, a to v případě, že bude nesporné, že zástupce z obchodního hlediska vykonával činnost ve prospěch vlastníka ochranné známky, a právě z daného vztahu s dceřinou společností získal informace o předmětné ochranné známce.²¹⁶

I v případě, kdy bude prokázáno, že nehodný zástupce přihlášku napadené ochranné známky podal na své jméno bez souhlasu vlastníka, náleží mu právo své jednání řádně odůvodnit. Za řádný důvod není považován argument, že si namítající vlastník ochranné známky nepřál vynaložit finanční prostředky na zápis napadené ochranné známky, ani obdobné argumenty, týkající se zástupcových vlastních ekonomických zájmů, jako je například ochrana jeho investice v rámci budování distribuční sítě apod.²¹⁷

Stane-li se, že se nehodný zástupce bude snažit předmětné ustanovení obejít tím, že podá přihlášku ochranné známky prostřednictvím třetí osoby, bude takové jednání posouzeno jako

²¹³ Rozsudek Tribunálu ze dne 13. 4. 2011 ve věci T-262/09 Safariland LLC proti OHIM, bod 64

²¹⁴ Usnesení NSS ze dne 24. 05. 2006, č.j. 5 A 57/2001-43

²¹⁵ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 165

²¹⁶ HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova edice judikatura. ISBN 978-80-7400-375-2, str. 577-579

²¹⁷ KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 9788086855974, str. 61

by přihlášku podal sám.²¹⁸ Dle názoru autorky bude však velmi obtížné vztah mezi nehodným zástupcem a přihlašující třetí osobou prokázat, resp. prokázat, že se jedná o zastřené jednání.

6.2. Vlastník ochranné známky

Je-li namítajícím vlastníkem uplatňovaná ochranná známka zapsaná v jiném státě než v České republice, je potřeba, aby vlastník doložil, že je skutečně vlastníkem namítané ochranné známky, že je tato namítaná ochranná známka platná, pro jaké výrobky a služby je registrovaná a navíc musí doložit, že se jedná o starší ochrannou známku. Vlastník je současně oprávněn uplatnit svou všeobecně známou známku ve smyslu § 2 písm. d) a § 3 písm. d) zákona o ochranných známkách, a to za předpokladu, že její ochrana vznikla přede dnem vzniku práva přednosti přihlašované ochranné známky (a k tomuto dni stále trvá), přičemž není podstatné, jestli se její ochrana vztahuje na území České republiky nebo jiného státu, který je signatářem Pařížské úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace.²¹⁹

Další obligatorní podmínkou, která k uplatnění předmětné námítky musí být prokázána, je absence souhlasu namítajícího vlastníka s podáním přihlášky napadené ochranné známky nehodným zástupcem. Důkazní břemeno ohledně existence souhlasu vlastníka spočívá na nehodném zástupci, což plyne z obecné zásady, že nelze prokazovat negativní skutečnost. Souhlas vlastníka by měl být dostatečně jasný, konkrétní a nepodmíněný a ačkoli článek 6septies Pařížské úmluvy nevylučuje, aby byl souhlas udělen konkludentně, nezbavuje taková okolnost nehodného zástupce povinnosti prokázat, že záměrem vlastníka bylo udělit mu souhlas.²²⁰ Dojde-li ke změně vlastníka namítané ochranné známky, je v rámci námitkového řízení rovněž nutné zkoumat, zda souhlas udělený původním vlastníkem trvá i po jeho změně.²²¹

²¹⁸ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str.165-166

²¹⁹ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 61

²²⁰ Rozsudek NSS ze dne 4. 8. 2011, č.j. 1 As 79/2011-107, bod 21

²²¹ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str.166

7. Námitky dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách

I přesto, že loga, slogany, názvy produktů a jiná označení, která mohou být předmětem zápisu jako ochranná známka, mají v obchodním styku tak enormní význam, nezřídka se stává, že podnikatelé tato svá označení neregistrují jako ochranné známky a dobrovolně tak přichází o řadu práv (v případě, že by dané označení bylo úspěšně zapsáno jako ochranná známka), která jim známkové právo nabízí. Svá označení užívají bez jakékoli formální registrace a hovoříme proto o nich jako o uživatelích tzv. nezapsaného označení. Tento pojem zákon o ochranných známkách nedefinuje. Těmto uživatelům ale dává právo vznést námitku proti zápisu ochranné známky, která je s jejich nezapsaným označením nebo jiným označením, které užívají v obchodním styku, shodná či podobná. Tento námitkový bod se nachází v ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách a konkrétně říká následující: *„Přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu ... uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace“*. Znění tohoto ustanovení bylo novelou zákona o ochranných známkách z roku 2019 rozšířeno zejména o požadavek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, kterou předešlé znění ustanovení nepožadovalo. Nově je podmínkou také to, že namítající musí právo k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku nabýt ještě přede dnem podání přihlášky, aby byl oprávněn předmětnou námitku vznést. Naopak byla vypuštěna pasáž podmiňující úspěšné uplatnění této námitky prokázáním skutečnosti, že namítané nezapsané označení nemá pouze místní dosah. I přesto důvodová zpráva k novele zákona o ochranných známkách z roku 2019 uvádí, že namítající bude k prokázání svého práva muset doložit *„že jeho právo je dostatečně silné, aby zabránilo zápisu přihlášeného označení; tuto skutečnost bude namítající dokazovat zpravidla překonáním místního dosahu“*²²². Z tohoto důvodu je autorka přesvědčena o tom, že dané ustanovení je třeba stále číst ve světle dosavadní judikatury SDEU, který již v minulosti

²²² Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

uzavřel, že podmínka skutečného užívání způsobem, který je v obchodním styku významný a podmínka dostatečného zeměpisného rozsahu, jehož význam není pouze místní, jsou spolu spjaté a musí být splněny společně, aby nezapsané označení bylo možné úspěšně namítat proti zápisu ochranné známky.²²³

Jinými slovy, namítající uživatel může zabránit zápisu přihlašované ochranné známky do rejstříku ochranných známek za předpokladu, že budou kumulativně splněny tyto podmínky: (i) uživatel nabyl právo k nezapsanému označení přede dnem podání přihlášky ve smyslu § 20 zákona o ochranných známkách; (ii) označení je shodné nebo podobné s přihlašovanou ochrannou známkou; (iii) označení je užíváno v obchodním styku pro výrobky nebo služby stejné nebo podobné, pro něž je přihlašována napadená ochranná známka; (iv) označení nemá pouze místní dosah; a (v) v důsledku uvedeného je dána pravděpodobnost záměny, za kterou je považována také pravděpodobnost asociace. Vzhledem k tomu, že otázkám shodnosti a podobnosti označení, jakož i pravděpodobnosti záměny, resp. asociace se autorka věnovala již v předešlých kapitolách této práce, v této části se jim již věnovat nebude a zaměří se na zbývající podmínky, které je třeba splnit k naplnění skutkové podstaty předmětného ustanovení.

Ve vztahu k ochranným známkám Evropské unie je tento námitkový bod obsažen v čl. 8 odst. 4 nařízení o ochranných známkách EU. Tento článek říká, že „[n]a základě námitek vlastníka nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaných v obchodním styku, jejichž význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapiše, pokud podle právních předpisů Unie nebo práva členského státu, která se na toto označení vztahují: a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky EU nebo přede dnem vzniku práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky EU; b) toto označení poskytuje svému vlastníkovi právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.“ Námitky podle citovaného článku mohou být založeny nejen na starší nezapsané ochranné známce či jiném označení používaném v obchodním styku chráněném dle práva Evropské unie, ale také dle právních řádů členských států.

V tomto případě bude požadavek na užívání „v obchodním styku“ a požadavek na význam, který „není pouze místní“ vykládán toliko v souvislosti s evropskou právní úpravou. Avšak národní normy budou aplikovány k posouzení otázek, zda je právo k namítané starší nezapsané ochranné známce či nezapsanému označení uznáváno a chráněno příslušným

²²³ Rozsudek SDEU ze dne 28. 3. 2011 ve věci C-96/09 P Anheuser-Busch Inc. proti Budějovický Budvar, bod 158

vnitrostátním právním řádem, zda je majitel oprávněn zakázat užívání pozdější ochranné známky a jaké podmínky stanovuje příslušné vnitrostátní právo k úspěšnému uplatnění těchto práv. V rámci daného námitkového řízení tak bude muset být uplatněn právní dualismus, a to právní úprava nařízení o ochranných známkách EU, jakož i vnitrostátní právní úprava, kterou se namítané starší právo řídí.²²⁴

7.1. Nezapsané a jiné označení

Nezapsaným označením se rozumí „*takové označení, které subjekt užívá v obchodním styku ve spojení se svým výrobkem nebo službou a jež zároveň není registrováno jako ochranná známka*“²²⁵. Současně je třeba, aby mělo nezapsané označení rozlišovací způsobilost a aby požívalo ochranu obdobnou ochraně známkové. Nejvyšší správní soud v této souvislosti výslovně uvedl, že podmínkou, bez jejíhož splnění nemůže být ochrana nezapsaného označení úspěšně namítána, je existence alespoň jednoho distinktivního prvku v namítaném označení.²²⁶ Dané označení by tak mělo mít jisté prvky ochranné známky, a to i přes skutečnost, že samo o sobě nepožívá řádnou formální ochranu. Úkolem nezapsaného označení je označovat v obchodním styku výrobky či služby, které uvádí na trh. Z faktického hlediska tedy nezapsané označení funkci ochranné známky plní, ačkoli se z právního hlediska o ochrannou známku nejedná.

Současný zákon o ochranných známkách, a to jak ve svém novelizovaném znění, tak ve znění platném před rokem 2019, nevyžaduje splnění tzv. dvouletého testu pro určení existence nezapsaného označení, jak tomu bylo u zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Důvodem je dle judikatury „*vůle zákonodárce poskytnout správním orgánům širší meze správního uvažování při posuzování jednotlivých případů*“²²⁷.

Pod pojmem „jiná označení“ jsou myšlena taková označení, která jsou obvykle zapsána v seznamech vedených různými subjekty, jako například obchodní firma či označení odštěpného závodu zapsané v obchodním rejstříku, nebo třeba doménové jméno registrované v příslušném

²²⁴ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, část C: Námitky, oddíl 4: Práva podle čl. 8 odst. 4 a 6 nařízení o OZEU, bod 2: Struktura čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU, Aktualizováno 31. března 2022, str. 1141. Dostupné z: [Trade mark gu
https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1935303/2000190000idelines \(europa.eu\)](https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1935303/2000190000idelines)

²²⁵ PEČINKA, Martin. Právo uživatele staršího nezapsaného označení – čím je a čím naopak není. *Epravo.cz* [online]. EPRAVO.CZ, 2020 [cit. 2022-08-07]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-uzivatele-starsiho-nezapsaneho-oznaceni-cim-je-a-cim-naopak-neni-110695.html>

²²⁶ Rozsudek NSS ze dne 9. 10. 2008, č. j. 1 As 22/2008 – 100, bod 34

²²⁷ Rozsudek NSS ze dne 23. 5. 2013, č. j. 7 As 140/2012 - 28

registru správce domén. Skutečnost, že je toto jiné označení zapsáno v příslušném rejstříku však samo o sobě nestačí k tomu, aby mohlo být úspěšně namítáno proti přihlašované ochranné známce dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách. Druhou podmínkou, kterou jiné označení musí splňovat je, že je užíváno v obchodním styku. Toto je důležité zvláště v případě doménových jmen, neboť registrace doménového jména je pouhou dohodou mezi subjektem registrujícím doménové jméno a správcem domény, tedy registrátorem. Samotnou registrací však žádná forma výlučného práva nevzniká a o právu na označení ve smyslu předmětného označení lze hovořit právě až v okamžiku, kdy je doména dostatečně intenzivně užívána v obchodním styku. Mezi jiná označení bývají zařazována ale i taková označení, která nejsou zapsána v žádném seznamu. Typickým příkladem je název právnické osoby ve smyslu § 132 odst. 1 občanského zákoníku nebo označení chráněné právními předpisy na ochranu proti nekalé soutěži, jako jsou kupříkladu obchodní názvy produktů nebo služeb.²²⁸

7.2. Užívání v obchodním styku

Užíváním v tomto případě není myšleno „užívání“ ve smyslu § 13 zákona o ochranných známkách. Za užívání v obchodním styku se dle § 8 odst. 3 zákona o ochranných známkách rozumí zejména umístování označení na výrobky nebo jejich obaly, nabízení výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabízení či poskytování služeb pod tímto označením, dále pak dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením, užívání označení v obchodních listinách, v reklamě, a to včetně srovnávací reklamy, naplňuje-li podmínky dovolené srovnávací reklamy, a v neposlední řadě užívání označení jako název právnické osoby nebo obchodní firmy nebo jako součást názvu právnické osoby či obchodní firmy. Mělo by tedy jít o takové užívání, jehož účelem je získání jisté hospodářské výhody v rámci dané obchodní činnosti. Namítané nezapsané označení nebo jiné označení by mělo na relevantní spotřebitelskou veřejnost být schopno působit takovým dojmem, aby jej vnímala natolik intenzivně, že s ním bude spojovat pod ním nabízené výrobky nebo služby.

Uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení je osoba, která výrobky či služby pod takovým označením vyrábí nebo nabízí, důsledkem čehož se toto označení pro jeho výrobky vžije a získá rozlišovací způsobilost. Takovou osobou proto může být nejen výrobce určitých výrobků, ale rovněž i jejich distributor.²²⁹

²²⁸ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 62-63 a KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 169

²²⁹ Rozsudek NSS ze dne 6. 11. 2014, č. j. 9 As 108/2014 – 29, bod 26

Účelem předmětného námitkového bodu uvedeného v ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách, jakož i v čl. 8 odst. 4 nařízení o ochranných známkách EU, je „omezit kolize mezi označeními tak, že se zabrání tomu, aby starší právo, které není dostatečně charakteristické, tj. vlivné a významné v obchodním styku, mohlo bránit zápisu nové ochranné známky Společenství (autorka je toho názoru, že tento závěr je možné vztáhnout i na úpravu ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách). Taková možnost námitek musí být vyhrazena označením, která jsou skutečně přítomná na příslušném trhu. ... Za účelem určení, zda tomu tak je, je třeba zohlednit dobu a intenzitu užívání tohoto označení jako rozlišovacího prvku pro jeho adresáty, jimiž jsou jak kupující a spotřebitelé, tak dodavatelé a konkurenti. V tomto ohledu je relevantní zejména užívání označení v reklamě a obchodní korespondenci.“²³⁰ Užívání je třeba doložit v takovém rozsahu, aby mohlo být konstatováno, že napadená ochranná známka má skutečně potenciál zasáhnout do starších práv namítajícího.

Uživatel by měl být oprávněným uživatelem namítaného označení. Oprávněnost užívání je totiž propojena s podmínkou vzniku a existence práva namítajícího k danému označení. Zvláště, je-li namítané označení namítajícím užíváno neoprávněně, a zejména pak v rozporu s právem nekalé soutěže. V takovém případě by posuzující orgán měl takové skutečnosti při posouzení daných námitek zohlednit. Označení „zcizená“ či jiným způsobem parazitující ve smyslu právní úpravy nekalé soutěže by neměla být chráněna jak ve smyslu § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách, tak ani během jiného známkoprávního řízení. Úřad by v rámci své pravomoci měl během jím vedeného známkoprávního řízení chránit rovněž před nekalosoutěžním jednáním, pokud se projevuje neoprávněným užíváním ochranných známek či chráněného označení. Namítající by proto měl být schopen prokázat vznik a existenci svého práva k namítanému označení přede dnem podání přihlášky napadené ochranné známky. Bude-li však namítající pouze jedním z mnoha oprávněných, kdo může namítané označení užívat, je nezbytné, aby se jednalo o označení příznačné právě pro něj. Dané označení by mělo být schopno namítajícího, resp. jeho výrobky či služby, identifikovat.²³¹

Zákon nespécifikuje, po jak dlouhou dobu před podáním napadené přihlášky, musí být nezapsané označení či jiné označení skutečně užíváno, aby bylo dostatečně prokázáno jeho užívání v obchodním styku. SDEU nicméně vyjádřil, že je třeba, aby bylo označení skutečně užíváno a nepostačí, že bylo k namítanému označení pouze nabyto právo. SDEU také uvedl,

²³⁰ Rozsudek SDEU ze dne 28. 3. 2011 ve věci C-96/09 P Anheuser-Busch Inc. proti Budějovický Budvar, body 157 a 160

²³¹ Rozsudek NSS ze dne 23. 3. 2017, č.j. 2 As 265/2016 – 39, body 26-28

že za prokázání užívání v obchodním styku není možné považovat užívání označení výlučně nebo převážně během doby mezi podáním přihlášky napadené ochranné známky a zveřejněním této přihlášky.²³² V minulosti bylo Úřadem shledáno za dostačující prokázání existence práva a rozsah užívání označení namítajícím po dobu jednoho roku a sedm měsíců, konkrétně od 2. 2. 2005 do 7. 9. 2006. Dle závěrů Úřadu namítající užíval označení v početně velkém a nikoli toliko místním rozsahu. Dlužno říci, že v daném případě byla napadená přihláška ochranné známky podána až dne 23. 2. 2007, tedy více než pět měsíců poté, co Úřadem respektované období skončilo. Nejvyšší soud v této souvislosti uvedl následující: *„Zákon nepožaduje, aby užívání označení trvalo v době podání přihlášky ochranné známky, ovšem možnost podání námitek má právě zabránit střetu užívání označení jedním subjektem se zápisem označení pro jiný subjekt, a má oprávněnému dosavadnímu uživateli poskytnout ochranu. Na druhé straně by zápisu nemělo bránit užívání označení, které již bylo namítajícím ukončeno. Z toho plyne, že u užívání označení, které netrvá v době podání přihlášky, je třeba zkoumat důvody neužívání - tedy zda bylo z akceptovatelných důvodů dočasně přerušeno, či zda bylo ukončeno.“*²³³

Aby mohlo být s dostatečnou jistotou uzavřeno, že práva k nezapsanému označení nezanikla, je třeba, aby užívání bylo kontinuální, tedy nepřerušované. Je-li užívání krátkodobějšího rozsahu, může být tato skutečnost kompenzována například vysokou intenzitou propagace tohoto označení v celostátních médiích, díky kterému se namítané označení stalo všeobecně známým rozlišovacím prvkem pro výrobky nebo služby namítajícího,²³⁴ případně sponzoringem či dalšími propagačními aktivitami.

Není důležité, jestli je označení v rámci obchodního styku užíváno v rámci úplatných či bezúplatných transakcí. Jak vyslovil velký senát SDEU ve svém rozsudku ze dne 28. 3. 2011, ve věci C-96/09 P Anheuser-Busch Inc. proti Budějovický Budvar, národní podnik, i bezplatné dodávky *„...lze zohlednit za účelem ověření podmínky užívání uplatňovaného staršího práva v obchodním styku, jelikož mohly být prováděny v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je dosažení hospodářských výhod, a sice získání nových odbytišť.“*²³⁵

²³² Rozsudek SDEU ze dne 28. 3. 2011 ve věci C-96/09 P Anheuser-Busch Inc. proti Budějovický Budvar, body 166 - 168

²³³ Rozsudek NSS ze dne 23. 3. 2017, č.j. 2 As 265/2016 – 39, bod 29

²³⁴ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 170

²³⁵ Rozsudek SDEU ze dne 28. 3. 2011 ve věci C-96/09 P Anheuser-Busch Inc. proti Budějovický Budvar, bod 152

7.3. Místní dosah

Jak autorka uvedla v úvodu této kapitoly, ačkoli současná právní úprava absenci pouhého místního dosahu namítaného nezapsaného označení nevyžaduje, důvodová zpráva s jejím prokázáním stále počítá. Z tohoto důvodu je dle autorčina názoru institut místního dosahu nutné blíže rozebrat.

Úřad pojem „místní dosah“ ve svém rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 12. 2. 2013, sp. zn. O-458640 definoval jako *„komplexní institut, který je nutno pojímat jak z hlediska geografického, ekonomického, množství a kvality výrobků, popř. jejich společenského významu, relevantního okruhu spotřebitelů, tak je v něm zahrnut i časový aspekt. Aby namítané nezapsané označení mělo patřičnou sílu v poměru k přihlášce ochranné známky, mělo by být jeho užívání déletrvající a kontinuální před datem podání napadeného ochranné známky. Jinak se s ním spotřebitelé neseznámí, nepronikne jim do povědomí v souvislosti s konkrétní osobou a jejími výrobky nebo službami. Takové zboží pak není užíváno v rozsahu větším než jen místním...“*. Tento výklad potvrdil rovněž Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 15. 3. 2016, č.j. 8 A 58/2013-72, který jej označil za řádný a dostatečný, neboť dle jeho posouzení není příliš extenzivní, *„...byť zahrnuje i faktory týkající se intenzity a frekvence užívání, včetně hlediska časového, a uplatňuje požadavek řádného užívání na užívání nezapsaného označení“*. Nejvyšší správní soud se k otázce místního dosahu vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 6. 11. 2014, č. j. 9 As 108/2014-29 následovně: *„Pojem místní dosah by neměl být vykládán doslovně, tzn. pouze ve smyslu územním či geografickém, ale zejména ve smyslu rozsahu užívání co do jeho kvantity a kvality. Rozhodující skutečností pro překročení místního dosahu je intenzita užívání namítaného označení v obchodním styku. Rozhodnou skutečností pro hodnocení intenzity užívání namítaného označení v obchodním styku může být např. objem užívání, délka užívání, rozšíření výrobků a služeb a propagace označení. Při posuzování je však třeba vždy brát zřetel na všechny okolnosti a skutečnosti konkrétního případu.“*²³⁶

K prokázání užívání v obchodním styku v rozsahu, který není pouze místním, je využíváno důkazů, jako jsou licenční smlouvy o užívání nezapsaného označení, faktury, ceníky, nabídkové listy, seznamy obchodních partnerů, důkazy o účasti a úspěších na soutěžích, doklady prokazující návštěvnost internetových stránek a samozřejmě také důkazy prokazující propagační činnost, jako jsou reklamní a propagační materiály či různé katalogy.²³⁷

²³⁶ Rozsudek NSS ze dne 6. 11. 2014, č. j. 9 As 108/2014 – 29, bod 28

²³⁷ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 170 - 171

8. Námitky dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách

V pořadí šestá námitka dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách může být podána pouze fyzickou osobou, „jejíž právo na ochranu osobnosti, zejména právo na jméno, právo k vlastní podobě a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením“, popřípadě může být tato námitka vznesena osobou oprávněnou uplatňovat tato práva. Současná úprava předmětného ustanovení v sobě odráží znění čl. 5 odst. 4 písm. b) bodu i) a ii) směrnice 2015/2436. Účelem této námítky je zajistit, aby byla chráněna osobnost člověka před nezákonným zásahem v podobě přihlašované ochranné známky. Chráněno je zejména jméno, příjmení, pseudonym, podobizna (tedy právo k vlastní podobě) a jiné projevy osobní povahy. Aby byla námitka úspěšná, musí namítající především označit právo na ochranu osobnosti, do něhož je přihláškou ochranné známky zasahováno, a současně doložit jeho existenci a skutečnost, že mu toto právo náleží.²³⁸

Ve znění zákona o ochranných známkách před novelou z roku 2019 byla tato námitka obsažena v ustanovení § 7 odst. 1 písm. h). Narozdíl od současného znění tohoto námitkového bodu, který hovoří o právu na ochranu osobnosti a který následně upřesňuje, že se těmito právy myslí „zejména“ právo na jméno a další uvedená osobnostní práva, předchozí ustanovení přímo uvádělo, že námitka může být vznesena „...fyzickou osobou, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením...“. Úprava před novelou tak umožňovala vznést námitky pouze na základě zásahu do taxativně vymezených práv na ochranu osobnosti, zatímco současná úprava poskytuje ochranu proti demonstrativnímu výčtu práv na ochranu osobnosti. Nadto, jak je z výše citovaného ustanovení zřejmé, okruh práv, do kterých mohlo být zasaženo, byl výrazně úzký, protože chránil jen právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy. Právo k vlastní podobě předmětné ustanovení ve znění před novelou z roku 2019 vůbec neuvádělo.

Předmětem ochrany je v tomto případě právo na ochranu osobnosti člověka v obecné rovině. Mezi tato práva patří především důstojnost člověka, jeho vážnost, soukromí, čest, nebo třeba projevy osobní povahy. Ochrana osobnosti člověka je v první řadě zakotvena v Listině základních práv a svobod, přičemž úprava v ní obsažená vychází zejména z úpravy obsažené ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948. Generální klauzuli upravující ochranu osobnosti člověka obsahuje § 81 občanského zákoníku. Toto ustanovení v odstavci druhém výslovně uvádí: „Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít

²³⁸ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622; str. 175

v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“ Právo na soukromí a právo na ochranu osobnostní povahy je následně blíže rozvedeno v § 84 až § 90 občanského zákoníku. Obecně je předmětná úprava nastavena tak, že některá osobnostní práva postačí chránit prostřednictvím uvedené generální klauzule a jiná jsou navíc blíže specifikovaná či doplněna speciálními ustanoveními. Příkladem jsou práva na soukromí a ochranu osobnostní povahy, do kterých spadají také práva na jméno detailněji upravená v § 77 až § 79 občanského zákoníku, která jsou předmětným námitkovým ustanovením chráněna.

K tomu, aby bylo shledáno nebezpečí dotčení namítaných osobnostních práv namítajícího či fyzické osoby oprávněné, postačí, aby přihlašované označení bylo objektivně způsobilé ohrozit zákonem chráněná osobnostní práva člověka. Tuto objektivní možnost přímé spojitosti s předmětným ohroženým osobnostním právem však musí namítající prokázat.²³⁹

Aktivně legitimovanou osobou k podání této námítky může být pouze fyzická osoba, která je subjektem práv na ochranu osobnosti dle § 82 občanského zákoníku a přihlašované označení se jí tak přímo dotýká. Po smrti dotčené osoby může námítky podat také osoba zemřelému blízká ve smyslu § 22 odst. 1 občanského zákoníku. Tyto osoby se mohou ochrany domáhat nezávisle na ostatních, a to i proti jejich vůli. Dle § 22 odst. 1 občanského zákoníku je osobou blízkou *„...příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní“*. Věta druhá citovaného ustanovení stanovuje vyvratitelnou právní domněnku, *„...že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí“*.

Bude-li zásah do osobnostních práv člověka souviset s jeho činností v právnické osobě, může právo na ochranu jeho osobnosti, a tedy i předmětné námítky proti zápisu ochranné známky, uplatnit i tato právnická osoba. Je-li však tento člověk naživu, může tak právnická osoba učinit pouze s jeho souhlasem. Tento souhlas není zapotřebí jen v případě, kdy daný člověk není schopen projevit svou vůli z důvodu své nepřítomnosti nebo pro neschopnost úsudku.

²³⁹ Rozhodnutí Úřadu ze dne 1.4.2021, sp. zn. O-566135

Ve vztahu k přihláškám ochranných známek Evropské unie se v úpravě nařízení o ochranných známkách EU námitka, jejímž účelem by byla ochrana osobnosti člověka, nenachází. To ovšem neznamená, že mohou ochranné známky Evropské unie bez jakékoli regulace zasahovat do osobnostních práv člověka. Článek 60 odst. 2 písm. a) a b) nařízení o ochranných známkách EU uvádí, že ochranná známka Evropské unie může být prohlášena za neplatnou, porušuje-li starší právo na jméno či práva k vlastní podobě. To ovšem neplatí, pokud vlastník takových práv poskytl před podáním návrhu na prohlášení předmětné ochranné známky Evropské unie výslovný souhlas se zápisem této ochranné známky do rejstříku. V případě, že by daná ochranná známka Evropské unie porušovala starší právo na jméno či práva k vlastní podobě jen ve vztahu k některým výrobkům či službám, pro které je zapsána, může být prohlášena za neplatnou pouze ve vztahu k těmto výrobkům či službám.

8.1. Právo na jméno

Právo na jméno zahrnuje dle § 77 a násl. občanského zákoníku ochranu jména i příjmení člověka, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí a zahrnuje také právo na pseudonym. Právo na jméno je právem absolutním působícím *erga omnes*, mající svůj právní základ v čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Jeho obsahem je výlučné právo člověka jméno mít, užívat je ke svému označení, disponovat jím a bránit se tomu, aby do něj bylo zasaženo nebo bylo neoprávněně užíváno. Užívat jméno v právním styku je dle § 77 odst. 1 občanského zákoníku právem daného člověka. Člověk však není výslovně povinen své jméno v právním styku se třetími osobami užívat. Přesněji řečeno, člověk je dle ustanovení § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen užívat v úředním styku jméno a příjmení, popřípadě jména či více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu, který mu byl matričním úřadem vydán.²⁴⁰

Dle § 78 odst. 2 občanského zákoníku může být neoprávněný zásah do jména dotčené osoby namítán i manželem, potomkem, předkem nebo partnerem, je-li dotčený člověk nepřítomen, nebo je-li nezvěstný, nesvéprávný nebo nemůže-li z jiné příčiny uplatnit právo na ochranu svého jména sám. Toto neplatí v případě, kdy dotčený člověk dá výslovně najevo, že si to nepřejde. Důležité je také zmínit, že v případě neoprávněného zásahu do příjmení člověka se může ochrany domáhat samostatně i manžel nebo jiná osoba dotčené osobě blízká, byť do jejich práva ke jménu přímo zasaženo nebylo. Toto je však možné jen v případě, že pro

²⁴⁰ PETROV, Jan. *Občanský zákoník: komentář*. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7

to existuje důležitý zájem na ochranu rodiny, jak uvádí § 78 odst. 3 občanského zákoníku.

Právo manžela, případně osoby dotčené osobě blízké, domáhat se ochrany před zásahem do příjmení člověka, je jejich zvláštním originárním právem na ochranu zmíněného důležitého rodinného zájmu a dotčený člověk s danou obranou tak v tomto případě nemůže vyslovit svůj nesouhlas. Toto jejich právo je proto na dotčeném člověku nezávislé a jeho případný nesouhlas s obranou proti zásahu do příjmení nebude mít žádné právní následky.²⁴¹

K tomu, aby byla námitka potenciálního zásahu do jména namítajícího úspěšná, je třeba, aby bylo prokázáno, že napadené označení objektivně vyvolává dojem přímého spojení s fyzickou osobou, jejíž právo na jméno je namítáno.²⁴² I přesto, že se tedy bude příjmení namítajícího shodovat s přihlašovaným označením, nebude to apriori znamenat, že Úřad přihlášku zamítne. Pokud namítající neprokáže spojení přihlašovaného označení se svou osobou, daná námitka neobstojí. Úřad v této souvislosti přímo uvedl toto: „*Je nutno konstatovat, že nositelem shodného příjmení je celá řada dalších osob a namítající neprokázal, že by přihlašovaným označením byla dotčena konkrétně jeho osoba, neboť námitka z tohoto důvodu by mohla obstát jedině tehdy, že by se v případě namítajícího jednalo o populární osobnost, o níž je známo, že má specifický vztah k výrobkům, pro které je zápis známky uplatňován. Takové skutečnosti v řízení doloženy nebyly.*“²⁴³

V minulosti se podařilo úspěšně doložit potenciální zásah do práv na jméno a na ochranu projevů osobní povahy přihlašovaného označení „Nechte zpívat Mišíky“ (pro služby ve třídě č. 41- hudební koncerty, produkce hudebních koncertů, organizování hudební zábavy, hudební skupiny (zábava), pořádání hudebních představení, živá vystoupení hudební kapely, hudební vydavatelství), panu Vladimíru Mišíkovi, českému zpěvákovi, skladateli a textaři. Předmětné označení přihlásila společnost ROCK & all s.r.o., která záhy po podání přihlášky předmětného označení začala vyzývat pořadatele koncertu pana Mišíka ke zdržení se jeho užívání. Pod přihlašovaným označením byl však ještě před podáním přihlášky o namítajícím natočen dokumentární film a proběhl také první z řady koncertů uvedených pod propagačním názvem „Nechte zpívat Mišíky“ v Lucerna Music Baru v Praze, na kterém vystoupili také členové zpěvákovy rodiny, kteří jsou rovněž známými umělci. Z tohoto důvodu namítající argumentoval

²⁴¹ PETROV, Jan. *Občanský zákoník: komentář*. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7

²⁴² PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 65

²⁴³ Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 10. 4. 2006, sp. zn. O-343218

tím, že: „...užíváním napadeného označení mohou být dotčena práva na jméno a na ochranu projevů osobní povahy členů jeho rodiny ... označení „Nechte zpívat Mišíky“ naznačuje spojení nejen s ním, ale i se členy jeho rodiny, kteří rovněž působí v oblasti hudby.“²⁴⁴ Úřad shledal námitky pana Vladimíra Mišíka důvodnými a přihlášku předmětného označení zamítl.

8.1.1. Pseudonym

Podle § 79 odst. 1 věty první občanského zákoníku je člověk oprávněn pro určitý obor své činnosti nebo i pro soukromý styk vůbec, přijmout pseudonym. „Pseudonym je krycím jménem člověka, užívaným k jeho označení a odlišným od jeho jména... Užití pseudonymu je výsledkem jeho přijetí, které není podmíněno jeho vlastním vytvořením, a lze tedy přijmout i označení vytvořené někým jiným...“²⁴⁵ Je třeba zdůraznit, že o pseudonymu hovoří také § 7 autorského zákona v souvislosti s pseudonymním dílem, tedy dílem, které bylo zveřejněno pod krycím jménem nebo pod uměleckou značkou autora. Zatímco soukromoprávní pojetí dle § 79 občanského zákoníku zahrnuje jakékoli označení, které člověk přijme pro soukromý styk všeobecně, z hlediska práva autorského hovoříme o krycím jménu, které člověk přijal jako autor v rámci svého tvůrčího života. Není vyloučeno, aby měl člověk uměleckých pseudonymů i více, kupříkladu jeden pro svou literární činnost a jeden pro činnost vědeckou.²⁴⁶

K prokázání, že registrací přihlašované ochranné známky může dojít k zásahu do práv k pseudonymu namítajícího, musí namítající prokázat, že mu práva k němu náleží a současně, že namítaný pseudonym vešel přede dnem vzniku práva přednosti přihlášky napadené ochranné známky ve známost.²⁴⁷ Proto, jak stanovuje § 79 odst. 2 občanského zákoníku, pseudonym požívá stejné ochrany jako jméno pouze v případě, že vejde ve známost. V rámci námitkového řízení musí namítající prokázat, že je pseudonym v České republice (jde-li o přihlášku národní ochranné známky) pro něj příznačný, a to takovým způsobem, že „...sám o sobě tvoří dostatečný individualizační znak.“²⁴⁸

²⁴⁴ Rozhodnutí Úřadu ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. O-543831

²⁴⁵ PETROV, Jan. *Občanský zákoník: komentář*. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7

²⁴⁶ TELEČ, Ivo. *Autorský zákon: komentář*. 2., upravené vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-748-4, str. 103-113

²⁴⁷ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 65

²⁴⁸ Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 21. 7. 2015, sp. zn. O-429788

8.2. Právo na ochranu projevů osobní povahy

Projevy osobní povahy existují ve vnějším světě v podobě jejich hmotného zachycení. Jedná se například o „*fotografie člověka, jeho vlastnoruční podpis, osobní písemnosti (deníky), či jeho aktivity zachycené na audio/video záznamu (přednášky) atd.*“²⁴⁹

Aby byla námitka úspěšná, musí namítající existenci uplatňovaného projevu osobní povahy prokázat. Dle jeho povahy tak může učinit různými formami, a to písemností, obrazovým zachycením nebo kupříkladu zvukovým či audiovizuálním záznamem, které se k osobnosti člověka, do jehož osobnostních práv může být zasaženo, vztahují.²⁵⁰ Je třeba, aby namítající prokázal existenci obecného předpokladu „*vnímání přímé spojitosti mezi uplatňovanými právy k projevům osobní povahy a dotčené fyzické osoby*“²⁵¹.

8.2.1. Právo k vlastní podobě

Jak bylo již uvedeno výše, podoba člověka je chráněna jako jeden z projevů osobní povahy, a proto je úpravu práv k vlastní podobě třeba hledat v již zmíněné generální klauzuli stanovené v § 81 občanského zákoníku a detailněji pak v § 84 a násl. občanského zákoníku. Skutečnost, že je podoba člověka narozdíl od jiných projevů osobní povahy, samostatně upravena jen dokládá, jak je toto právo důležité. Podoba člověka je „*souhrnem opticky vnímatelných charakteristik člověka, které umožňují jeho individualizaci, resp. identifikaci, představují tedy to, jak se člověk vzhledově jeví navenek. Nejedná se ovšem nutně pouze o vizuální podobu, není tedy důležité, jakými smysly můžeme podobu člověka vnímat. V úvahu proto přichází také např. vjem hmatový u nevidomých osob. V užším smyslu zahrnuje podoba člověka ztvárnění obličeje, v širším smyslu celkový vzhled člověka. Tvoří ji proto jakákoli složka vzhledu tělesné schránky člověka. Podoba člověka ovšem nezahrnuje pouze to, co je možné vnímat prvotně lidskými smysly, ale řadíme sem i jakékoli zobrazení těla člověka.*“²⁵² Zachytit podobu člověka, nehledě na to, zda jde o statické zachycení ve formě fotografie či v pohybu ve formě zvukově obrazového záznamu, lze dle § 84 občanského zákoníku jen se svolením takto zachycovaného člověka. Forma souhlasu není zákonem stanovena, a proto je možné vycházet

²⁴⁹ Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. O-519828

²⁵⁰ PEŘINOVÁ, Eva. Zákon o ochranných známkách: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 65

²⁵¹ Rozhodnutí Úřadu ze dne 1. 4. 2021, sp. zn. 0-566135

²⁵² ŠERÁ, Hana. Podmínky zachycení a šíření podoby člověka prostřednictvím fotografie. *Advokátní deník* [online]. 2020, 15. 3. 2020 [cit. 2022-12-27]. ISSN 2571-3558. Dostupné z: <https://advokatnidenik.cz/2020/03/15/podminky-zachyceni-a-sireni-podoby-cloveka-prostrednictvim-fotografie/>

z předpokladu, že takový souhlas může být udělen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, jinými slovy se může jednat jak o souhlas výslovný, tak i konkludentní.²⁵³

Přihlašovaná ochranná známka je způsobilá dotknout se práva k vlastní podobě namítajícího člověka, bude-li zachycovat jeho individualizované zpodobnění. Namítající musí proto prokázat, že přihlašované označení lze ztotožnit s podobou fyzické osoby, do jejíhož práva k vlastní podobě je dle námitek zasaženo.²⁵⁴

²⁵³ ŠERÁ, Hana. Podmínky zachycení a šíření podoby člověka prostřednictvím fotografie. *Advokátní deník* [online]. 2020, 15. 3. 2020 [cit. 2022-12-27]. ISSN 2571-3558. Dostupné z: <https://advokatnidenik.cz/2020/03/15/podminky-zachyceni-a-sireni-podoby-cloveka-prostrednictvim-fotografie/>

²⁵⁴ PEŘINOVÁ, Eva. Zákon o ochranných známkách: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 65

9. Námitky dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách

Předposlední námitka, která je stanovena v § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, může být vznesena „*osobou, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno*“. Toto námitkové ustanovení nezaznamenalo v rámci novelizace zákona o ochranných známkách v roce 2019 žádné změny.

Namítající musí v případě uplatnění této námitky v první řadě označit namítané autorské dílo, jehož ochrany se domáhá a současně doložit jeho existenci. Spolu s tím musí uvést, jak by užíváním přihlašovaného označení mohlo dojít k dotčení autorských práv k namítanému autorskému dílu. Namítáno může být jen takové autorské dílo, u kterého dosud neuplynula doba trvání autorských práv ve smyslu § 11 a § 27 autorského zákona.

Dále musí namítající prokázat, že mu autorská práva k namítanému autorskému dílu náleží. Osobou, které náleží práva k autorskému dílu, může být buď originární subjekt, tedy sám autor, nebo subjekt odvozený, na kterého přešlo právo autorské dílo užít. Takovými subjekty jsou například dědicové, autorovi zaměstnavatelé (je-li dílo vytvořeno jako dílo zaměstnanecké dle § 58 autorského zákona), objednatelé díla vytvořeného na objednávku nebo třeba vyhlášovatelé soutěže ve smyslu § 61 autorského zákona. Vedle autora může předmětnou námitku vznést také ochranná organizace oprávněná spravovat autorova práva. Dle odborné literatury může být námitka uplatněna také organizací pověřenou kolektivní správou autorských práv, je-li splněn předpoklad, že tato organizace autora zastupuje. Právo takové organizace námitku podat lze odvodit od účelu, pro který byla zřízena a současně ze skutečnosti, že je pověřena k zastupování autorů při dodržování daných autorských práv, které jí uděluje Ministerstvo kultury České republiky.²⁵⁵

Práva k autorskému dílu mohou samotní autoři prokázat prohlášením o autorském právu k dílu, které by mělo být navíc doplněno dalšími důkazními materiály, které budou ve vzájemných souvislostech nasvědčovat tvrzením v něm uváděným. Odvození nositelé autorských práv mohou doložit svá práva k dílu smlouvou o užití díla, ve které autor své právo dílo užít převádí na tuto osobu, tedy na namítajícího. Dále mohou svá práva k dílu doložit smlouvou o dílo nebo důkazy prokazujícími, že se jedná o zaměstnanecké dílo. Vedle prohlášení autora je obvykle nezbytné Úřadu doložit doprovodné podklady, které nesporně ve svém souhrnu dokládají právo autorské dílo užít. Může se jednat kupříkladu o konkrétní zadání díla a jeho specifikace, korespondenci mezi dotčenými osobami vztahující se k danému dílu, popisy a důkazy, jak dílo vznikalo, doklad o přiměřené odměně za jeho vytvoření a jakékoliv další

²⁵⁵ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5, oddíl. 12, bod 12.1.9.

potvrzující důkazy, z nichž by bylo zřejmé, co je předmětem autorského díla a komu svědčí autorská práva.²⁵⁶

Stejně jako v případě předchozího námitkového bodu, ani v případě tohoto námitkového bodu nenalezneme ekvivalentní námitku proti zápisu ochranné známky Evropské unie, kterou by se osoba, jenž náleží práva k autorskému dílu, mohla domáhat zamítnutí přihlášky takové ochranné známky. Avšak i v tomto případě může být dle čl. 60 odst. 2 písm. c) nařízení o ochranných známkách EU podán návrh na zrušení ochranné známky Evropské unie v případě, že zasahuje do staršího autorského práva. I zde platí, že nositel nemůže tento relativní důvod neplatnosti vznést v případě, že před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti dané známky udělil výslovný souhlas s jejím zápisem. A i tady bude aplikován čl. 59 odst. 3 nařízení o ochranných známkách EU, který uvádí: „*Existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka Evropské unie zapsána, prohlásí se známka za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.*“

9.1. Autorské dílo a práva k němu

Autorským dílem je dle § 2 odst. 1 věty první autorského zákona „*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...*“, odstavec druhý doplňuje, že „*[z]a dílo se považuje též počítačový program, fotografie a výtvar vyjádřený postupem podobným fotografii, které jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvořem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvořem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným...*“. Úřad výše citovanou větu první § 2 odst. 1 autorského zákona navíc doplňuje takto: „*Musí se jednat o výsledek tvůrčí činnosti autora (fyzické osoby), a to výsledek jedinečný, dílo musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě...*“²⁵⁷ Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007 vymezil „tvůrčí činnost“ v autorskoprávním smyslu „...*jako činnost spočívající ve „vytvoření“ něčeho nehmotného s tím, že dosažení tohoto cíleného i necíleného výsledku závisí v osobních vlastnostech tvůrce, bez nichž by tento výtvar (duševní plod tvůrčí povahy literární, jiné umělecké nebo vědecké) nebyl vůbec dosažen. „Zvláštními osobními*

²⁵⁶ Rozhodnutí Úřadu ze dne 21. 7. 2021, sp. zn. O-490704

²⁵⁷ Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 25. 7. 2022, sp. zn. O-559975

vlastnostmi“ autora díla je zejména schopnost tvořit, což je schopnost jeho ducha, a to in concreto tvořit literárně, jinak umělecky nebo vědecky. S touto schopností bývá spojeno i nadání (talent), fantazie aj. prvky patřící mezi osobní vlastnosti, které si lidský duch přináší do běžného života a které rovněž nabývá např. životní praxí, vzděláním, životní zkušeností apod. K výkonu tvůrčí činnosti je zapotřebí i bohatost fantazie, inspirace a často i intuice, tvůrčí prostředí, tvůrčí klid nebo naopak tvůrčí vzruch apod., někdy i potřeba tvůrčí svobody aj. prvky, jevy nebo vlivy. Právě z povahy „zvláštních osobních vlastností“ vyplývá, že duševní plod tvorby, k níž byly tyto zvláštní osobní vlastnosti člověka využity, je povahově (a pojmově) neoddělitelným tvůrčím projevem individualizovaného lidského ducha, formujícího samu osobnost. Proto je i samo „vytvoření“, resp. tvorba díla tvůrčí činností nezaměnitelného osobitého rázu.“

Za autorské dílo může být považována také grafická úprava písma, která je následně použita kupříkladu pro zpracování některých literárních děl. Ve světle této skutečnosti se může autorskoprávní ochrany dostat například vytvořeným počítačovým fontům. Je ovšem třeba, aby v grafickém provedení písma byla zjevná jistá míra autorovy invence, a to zvláště v jeho tvarech, díle tahů, poměrech šířky a délky, nebo úpravách tvarů v mezích jeho čitelnosti.²⁵⁸

Grafickou úpravu písma, propagační materiály v podobě loga obchodní společnosti, nebo třeba jednoduché hudební znělky, které vykazují jen minimální osobitost a jedinečnost, někdy bývají označovány jako tzv. „díla malé mince“. Tento pojem není v českém právním řádu specifičtěji upraven. Soudy, Úřad i odborná literatura však tato díla charakterizuje jako díla, která ve své podstatě postrádají individualizační rysy, popřípadě je mají jen v tak zanedbatelné míře, že není dostatečná k jejich rozlišení. Podstatné je u nich však jejich kvalitativní hledisko. Právě pro toto kvalitativní hledisko jsou díla malé mince považována za zvláštní případ autorského díla, a to i přesto, že pojmové znaky autorského díla naplňují jen v minimální podobě.²⁵⁹

Pro rozebíraný námitkový bod je důležité také zmínit znění § 2 odst. 3 autorského zákona, které říká: „Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené.“ To znamená, že i v případě, že přihlašované označení bude sestávat i jen z jedné části autorského díla nebo jména postavy či názvu samotného díla, bude moci zasáhnout do autorského díla, protože i na tyto instituty se vztahují autorská práva.

²⁵⁸ Rozsudek NSS ze dne 27. 7. 2011, č.j. 9 As 10/2011-275

²⁵⁹ Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 25. 7. 2022, sp. zn. O-559975

Ochrana se ale nevztahuje ku příkladu na název loga, který dle Úřadu nemůže být důvodem dovolání se předmětné právní ochrany. Název loga totiž Úřad považuje za pouhou myšlenku, která dle § 2 odst. 6 autorského zákona není autorským dílem.²⁶⁰ Podle uvedeného ustanovení není autorským dílem, vedle již zmíněné myšlenky, také námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Tyto nehmotné statky proto nebudou ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách chráněny a nebude proto možné zásah do nich namítat.

Autorskoprávní ochranu není možné přiznat ani „volným prvkům, které spadají do „obecného fondu“ (též jako „*domaine public*“ či v systému angloamerického práva jako „*public domain*“). Mezi „obecný fond“ patří vše, co je obecně užíváno z hlediska obsahu, formy i vyjadřovacích prostředků, jakož i vše, co je již objektivně předurčeno (např. přírodními zákony). Není přitom významné, zda si autor plně uvědomuje, že čerpá z „obecného fondu“, anebo zde působí kolektivní nevědomí, různá informační pole apod. [viz TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 2 (Autorské dílo). In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. *Autorský zákon*. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 64].“²⁶¹ Úřad za slova spadající do „obecného fondu“ považuje například slova tvořící sousloví „DYCKY MOST!“, protože se dle závěrů Úřadu „...jedná o slova běžně užívaná, a to co do obsahu, tak i co do formy“²⁶².

Otázka, zda dané dílo je dílem autorským či nikoli, je otázkou právní. Bude-li o tom, zda dané dílo je autorským dílem, nebo o tom, komu práva k namítanému dílu náleží, rozhodnuto příslušným soudem, je Úřad takové rozhodnutí povinen respektovat a řídit se jím. Jak bylo ovšem již uvedeno, dle § 45 odst. 2 zákona o ochranných známkách je v řízení zahájeném na návrh Úřadem rozhodováno v rozsahu podání účastníků a na základě důkazů účastníky označených. Existuje-li tedy pravomocné soudní rozhodnutí, které dané otázky řeší, musí je účastníci Úřadu předložit. Pokud žádné takové pravomocné soudní rozhodnutí není, nebo jej účastníci nepředložili, vyřeší danou otázku pro účely námitkového řízení sám Úřad. K tomu Úřad právně legitimuje ustanovení § 57 odst. 1 písm. c) správního řádu a tuto skutečnost podporuje i judikatura Nejvyššího správního soudu, která k otázce, zda je Úřad sám schopen

²⁶⁰ Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 4. 11. 2002, sp. zn. O-151159

²⁶¹ Rozsudek NS ze dne 24. 3. 2021, č.j. 27 Cdo 2023/2019-418

²⁶² Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 25. 7. 2022, sp. zn. O-559975

posoudit, jestli je dané označení autorským dílem nebo pro zodpovězení této otázky musí ustanovit znalce, uvádí: „...Úřad jako ústřední orgán státní správy..., zabývající se právem průmyslového vlastnictví, disponuje odborníky, kteří jsou schopni nadnesenou otázku kvalifikovaně posoudit sami, pokud účastník řízení s jejich posouzením nesouhlasí, je oprávněn zajistit si ke sporné otázce stanovisko jiného odborníka či znalce a žádat po Úřadu, aby se s případným odlišným hodnocením odborných otázek vypořádal v souladu s pravidly stanovenými zákonem pro dokazování“²⁶³.

9.2. Zásah do autorských práv

Autorské právo sestává, dle § 10 autorského zákona, z autorových výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. Osobnostní práva spočívají v autorově právu rozhodnout o zveřejnění díla, osobovat si autorství a právu na nedotknutelnost díla. Výlučná práva majetková zase představují autorovo právo dílo užít, čímž se rozumí zejména právo dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat a sdělovat veřejnosti. Užívání přihlašované ochranné známky se může dotknout jak obou těchto skupin autorských práv, tak jen jednoho z nich. Pro úspěšnost vznesené námítky je však třeba prokázat, že je napadené označení potenciálně způsobilé do těchto práv zasáhnout.²⁶⁴

Ke shledání způsobilosti přihlašovaného označení zasáhnout do práv k autorskému dílu je třeba vycházet z předpokladu, že napadená ochranná známka ve své podstatě reprodukuje namítané dílo, a to co do prvků, které se vyznačují individualitou, tak jedinečností tvůrčí činnosti autora díla. Zpravidla se jedná o takovou podobnost, díky které má průměrný spotřebitel dojem, že přihlašovaná ochranná známka vznikla změnou nebo zpracováním namítaného autorského díla, a ne nezávisle na tvůrčí činnosti autora díla.²⁶⁵

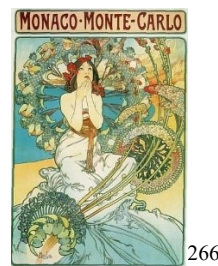
Zásah do autorských práv byl Úřadem shledán příklad v případě přihlášky kombinované ochranné známky č. zn. sp. O-128345 ve znění „RESTAURANT MUCHA“ v tomto provedení:

²⁶³ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2008, č.j. 6 As 22/2007 - 120

²⁶⁴ PEŘINOVÁ, Eva. Zákon o ochranných známkách: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 68

²⁶⁵ Rozhodnutí Úřadu ze dne 26. 3. 2021, sp. zn. O-563610

RESTAURANT MUCHA



Přihlašované označení č. 128345

Namítané autorské dílo Alfonse Muchy
„Pozvánka na hudební večírek“

Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 21. 11. 2007, sp. zn. O-128345

Úřad v tomto případě shledal zásah do autorského díla z toho důvodu, že původní dílo je provedeno v červenohnědé barvě a je doplněno textem ve francouzském jazyce, zatímco přihlašované označení je provedeno v černobílé barvě bez textu a je doplněno slovním prvkem „RESTAURANT MUCHA“, čímž ze strany přihlašovatele došlo k zásahu do původního díla, k němuž navíc přihlašovatel neměl souhlas dědiců pana Alfonse Muchy, kteří byli nositeli autorských majetkových práv k namítanému dílu.²⁶⁷

²⁶⁶ MIROSLAV, Krupička. Jiří Mucha, to nebyly jen večírky, říká jeho syn John Mucha [obrázek]. In: *Český rozhlas: Radio Prague International* [online]. 2015 [cit. 2022-12-28]. Dostupné z: <https://cesky.radio.cz/jiri-mucha-nebyly-jen-vecirky-rika-jeho-syn-john-mucha-8265968>

²⁶⁷ Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 21. 11. 2007, sp. zn. O-128345

10. Námitky dle § 7 odst. 1 písm. h) zákona o ochranných známkách

V pořadí osmá, a současně poslední námitka uvedená v § 7 odst. 1 písm. h) zákona o ochranných známkách, může být podána „*vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlašovaného označení dotčena*“. Ani tohoto ustanovení se (s výjimkou drobné stylistické změny ve slově „přihlašovaného“) s novelou zákona o ochranných známkách v roce 2019 nezměnilo. Úprava tohoto námitkového důvodu odpovídá ustanovení článku 5 odst. 3 písm. c) body i) a ii) a odst. 4 písm. b) bod iv) směrnice 2015/2436.

Stejně jako v případě námitek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) a g) zákona o ochranných známkách, ani tato námitka nemá odpovídající ekvivalent v nařízení o ochranných známkách EU. Nicméně stejně jako tomu bylo v předchozích dvou případech, i zde je zásah ochranné známky Evropské unie do starších práv k průmyslovému vlastnictví relativním důvodem její neplatnosti a vlastník staršího práva k průmyslovému vlastnictví (neposkytl-li svůj výslovný souhlas se zápisem takové ochranné známky Evropské unie do rejstříku ochranných známek) může podat návrh na prohlášení její neplatnosti. Také v tomto případě platí, že daná známka může být prohlášena za neplatnou jen pro část výrobků či služeb, pro které je registrovaná, a to za předpokladu, že zasahuje do práv k průmyslovému vlastnictví jen ve vztahu k některým z registrovaných výrobků nebo služeb předmětné ochranné známky Evropské unie.

10.1. Práva z jiného průmyslového vlastnictví

K úspěšnému uplatnění této námitky musí namítající předně označit předmět průmyslového vlastnictví, jehož ochrany se domáhá. Obvykle je namítáno právo k průmyslovému vzoru, označení původu nebo zeměpisné označení. Namítané právo musí v době podání námitek existovat, což musí namítající také doložit, a obvykle musí být zapsáno v rejstříku vedeném Úřadem či jiným příslušným orgánem.²⁶⁸ Dále musí namítající prokázat, že mu namítané právo náleží a označit, jakým způsobem může být užíváním napadeného přihlašovaného označení namítané právo dotčeno.

²⁶⁸ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5, oddíl. 12, bod 12.1.10.

10.1.1. Průmyslový vzor

Průmyslovým vzorem se dle § 2 písm. a) zákona o ochraně průmyslových vzorů rozumí: „*vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení*“. Slovo „*zejména*“ užil zákonodárce v definici úmyslně, aby bylo zřejmé, že výčet vzhledových znaků je toliko demonstrativní. Průmyslový vzor je tedy vizuálně vnímatelná vlastnost nebo složka z celkového řešení výrobku.²⁶⁹ Vzhledem ke své podstatě bude průmyslový vzor nejčastěji namítán proti přihláškám prostorových ochranných známek nebo ochranných známek se vzorem.²⁷⁰

Aby byl průmyslový vzor způsobilý ochrany, musí být nový a mít individuální povahu. Za nový se průmyslový vzor považuje tehdy, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti veřejnosti zpřístupněn jiný shodný průmyslový vzor, tedy takový vzor, který by se od předmětného průmyslového vzoru lišil jen nepodstatně.²⁷¹ Novost by měla být objektivní a celosvětová. Přihlašovaný průmyslový vzor by neměl být znám z veřejně dostupných projektů, ani předzveřejněn, například na odborných konferencích nebo třeba v rámci knižního nebo časopiseckého publikování.²⁷² Individuální povahu vykazuje průmyslový vzor dle § 5 odst. 1 zákona o ochraně průmyslových vzorů tehdy, „*jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti*.“

Individuální povaha průmyslového vzoru je ale posuzována z pohledu informovaného uživatele. Ten „*musí být chápán tak, že se nachází někde mezi pojmem průměrného spotřebitele použitelného v oblasti ochranných známek, který nemusí mít žádné zvláštní znalosti a který v zásadě neprovádí přímé srovnání mezi dotčenými ochrannými známkami, a odborníkem v odvětví, který disponuje podrobnými technickými znalostmi. Pojem informovaný uživatel tak může být chápán tak, že se nevztahuje na uživatele, který projevuje průměrnou úroveň pozornosti, ale na uživatele, který je obzvláště pozorný, a to buď z důvodu své osobní zkušenosti, nebo z důvodu svých rozsáhlých znalostí dotčeného odvětví*.“²⁷³ Je třeba tedy upozornit

²⁶⁹ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochraně průmyslových vzorů: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-929-8

²⁷⁰ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 69

²⁷¹ § 3 odst. 1 a § 4 zákona č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů

²⁷² MALÝ, Josef. *Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. Praha: C.H. Beck, 2002. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-320-5, str. 27 a 37

²⁷³ Rozsudek Tribunálu ze dne 21. 4. 2021, ve věci T-326/20 Bibita Group proti EUIPO

na skutečnost, že informovaný uživatel ve smyslu úpravy průmyslových vzorů neodpovídá průměrnému spotřebiteli dle úpravy známkoprávní. Informovaný uživatel je znalý vícero průmyslových vzorů existujících v daném odvětví, má jistý stupeň znalosti prvků, které průmyslové vzory obvykle obsahují a v důsledku svého zájmu o dotyčné výrobky vykazuje v rámci jejich užívání poměrně vysoký stupeň pozornosti. Naproti tomu běžně informovaný a přiměřeně obezřetný a pozorný průměrný spotřebitel vnímá průmyslový vzor jako celek.²⁷⁴

Vlastník průmyslového vzoru má výlučné oprávnění jej užívat a současně bránit třetím osobám, aby ho bez jeho souhlasu užívali. Narozdíl od úpravy zákona o ochranných známkách, která v § 8 odst. 2 opravňuje vlastníka ochranné známky brojit proti jejímu užívání třetími osobami bez jeho souhlasu, ke kterému dochází v rámci obchodního styku, je vlastník průmyslového vzoru oprávněn domáhat se ochrany před užíváním bez ohledu na povahu a účel takového užívání.

Práva z průmyslového vzoru mají teritoriální povahu a uplatní se proto pouze na území České republiky. Jednání, která mohou porušovat či ohrožovat práva z průmyslového vzoru, se musí odehrávat na našem území, a to včetně dovozu závadných výrobků. Patří sem ale také výroba porušujících výrobků, které mají být vyváženy do zahraničí, kde předmětný průmyslový vzor nepožívá právní ochrany.²⁷⁵ Namítán může být ovšem nejen národní průmyslový vzor, ale také mezinárodní průmyslový vzor nebo průmyslový vzor Společenství.

Příkladem neúspěšně namítaného mezinárodního průmyslového vzoru proti národní (obrazové) ochranné známce je rozhodnutí Úřadu ze dne 14. 7. 2022 sp. zn. O-557801, ve kterém byl proti přihlašované ochranné známce „RAGAN“ namítán následující mezinárodní hromadný průmyslový vzor č. DM/102831 zapsaný pro výrobky zařazené ve třídě č. 32 Locarnského třídění /zdobení/:

²⁷⁴ JAKL, Ladislav. *Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-32-8, str. 197-198

²⁷⁵ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochraně průmyslových vzorů: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-929-8, komentář k § 19, bod 22. a 23.



Jeden z namítaných hromadných průmyslových vzorů č. DM/102831



Přihlašované označení

Rozhodnutí Úřadu ze dne 14. 7. 2022 sp. zn. O-557801

Úřad v rámci posouzení námítky dle § 7 odst. 1 písm. h) zákona o ochranných známkách předně posoudil, zda je napadené označení shodné či podobné s namítaným hromadným průmyslovým vzorem, resp. s některým z průmyslových vzorů. V této souvislosti Úřad uvedl: *„Obecně jsou označení pokládána za podobná, jestliže vykazují natolik blízké podstatné znaky, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o uživatele těchto označení a původ jimi opatřených výrobků a služeb. Označení je nutno pojímat pouze vcelku, přičemž není možno vyzdvihnout či naopak potlačit jeden z prvků, který je tvoří, a posuzovat jeho podobnost odděleně od ostatních, bez ohledu na jeho působení jako celku.“*²⁷⁶ Ve vztahu ke konkrétnímu případu Úřad konstatoval, že díky celkovému provedení se přihlašované označení a namítaný průmyslový vzor v podstatných znacích liší, když je přihlašované označení doplněno o odlišné grafické prvky a přítomnost slovních a číselných prvků žluté barvy, které v namítaném průmyslovém vzoru zcela absentují. Skutečnost, že se namítaný průmyslový vzor a napadené označení shodují v tom, že se jedná o stejný geometrický tvar postavený na jednom z vrcholů, nemá způsobilost vyvolat spojitost mezi napadeným označením a namítaným hromadným průmyslovým vzorem. Úřad navíc doplnil, že na uvedeném posouzení nemění nic ani skutečnost, že trhy, na kterých jsou nabízeny produkty opatřené zdobením odpovídající namítanému průmyslovému vzoru a výrobky, označené napadenou ochrannou známkou, mohou být shodné či příbuzné.

10.1.2. Označení původu a zeměpisné označení

Označením původu se rozumí zeměpisný název oblasti, konkrétního místa či země, který je užíván k označení zboží pocházejícího právě odtud. Aby mohl daný produkt či výrobek být

²⁷⁶ Rozhodnutí Úřadu ze dne 14. 7. 2022 sp. zn. O-557801

označován konkrétním označením původu, musí být splněna také podmínka určité kvality, či vlastností, které jsou dány výlučně nebo alespoň převážně zvláštním zeměpisným prostředím a jeho specifickými faktory. Současně musí i výroba, zpracování a příprava zboží probíhat na daném území.²⁷⁷ Narozdíl od zeměpisného označení musí být v případě označení původu intenzita vazby produktu na dané zeměpisné prostředí velmi silná.

Zeměpisným označením se dle § 2 písm. b) zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení rozumí „název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území“. V daném případě není kladen tak silný důraz na intenzitu vazby mezi předmětným produktem a daným územím. Postačí, když přinejmenším jedna fáze produkce bude probíhat v příslušném místě, regionu či zemi a současně bude splněn požadavek, že pověst zboží bude přičitatelná právě jeho zeměpisnému původu.²⁷⁸

Ačkoli předmětné ustanovení hovoří o vlastníku práva z jiného průmyslového vlastnictví, v případě zeměpisného označení a označení původu je vhodnější a v praxi dlouhodobě rozšířeno spíše označení „oprávněný držitel“. Narozdíl od průmyslového vzoru je totiž zeměpisné označení a označení původu označením nevýlučným, což znamená, že nemohou získat rozlišovací způsobilost ve vztahu ke službám nebo výrobkům konkrétní osoby.²⁷⁹ Nadto, jak vyplývá z definic obou pojmů, základním stavebním kamenem není spojení označení s konkrétním původcem výrobků nebo služeb, ale s daným místem, tedy s jejich zeměpisným původem a současně místem, kde byl výrobek vyroben, zpracován nebo připraven. Nejedná se proto o formu vlastnictví, ale toliko o užívání těchto institutů, v čemž také spočívá jeho odlišnost od ochranných známek. Zeměpisná označení a označení původu jsou veřejnými statky a neváží se k nim žádná subjektivní absolutní majetková práva jako k ochranným známkám. Jsou věci ničí, neboť jsou odděleny od konkrétní osoby a současně slouží lidské potřebě tím, že je může užívat kdokoli, kdo splní dané předpoklady. Jakožto veřejné statky se vyznačují trváním na dobu neurčitou, což v konkrétním důsledku znamená, že trvají až do té doby, dokud

²⁷⁷ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 70

²⁷⁸ Označení původu a zeměpisná označení Evropské unie. <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/oznaceni-puvodu-zemepisna-oznaceni/oznaceni-puvodu-a-zemepisna-oznaceni-evropske-unie> [online]. [cit. 2023-01-05].


²⁷⁹ PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997, str. 70

nenastanou skutečnosti vedoucí ke změně daného právního stavu. Práva k označení původu a zeměpisnému označení jsou proto časově neomezená.²⁸⁰

Narozdíl od údajů o původu zboží, jejichž funkce spočívá v odkázání na zemi, ze které daný produkt pochází, zeměpisná označení a označení původu mají funkci propagační a soutěžní. Jejich cílem je podpořit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi producenty tím, že se zabráni používání názvu, které není v dobré víře, a podvodným a klamavým praktikám. Zeměpisná označení, jakož i označení původu zaručují spotřebitelům pravost a odlišují produkt na trhu, čímž zajišťují vyšší hodnotu prodeje a vývozu.²⁸¹

Jak zeměpisné označení, tak označení původu jsou dle § 23 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení chráněny mimo jiné proti „*jakémukoliv přímému či nepřímému obchodnímu užití zapsaného označení původu či zeměpisného označení na zboží, na něž se zápis nevztahuje, pokud je toto zboží srovnatelné se zbožím zapsaným pod tímto označením nebo pokud užívání tohoto označení těží z dobré pověsti chráněného označení původu či zeměpisného označení*“.

Příkladem úspěšně namítaného označení původu je rozhodnutí Úřadu ze dne 12. 9. 2019 ve věci sp. zn. O-523710. V tomto případě bylo proti zápisu obrazové ochranné známky „Wine Atrium Bohemia“ namítáno označení původu č. 92 ve znění „BOHEMIA SEKT“.

„BOHEMIA SEKT“	
Namítané chráněné označení	Přihlašované označení

Rozhodnutí Úřadu ze dne 12. 9. 2019, sp. zn. O-523710

Předmětné označení bylo přihlašováno mimo jiné pro výrobky zařazené do třídy 32 podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: *šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje*

²⁸⁰ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-87956-82-3, str. 170

²⁸¹ Zpráva k návrhu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o zeměpisných označeních Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o režimech jakosti zemědělských produktů, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/787 a zrušuje nařízení (EU) č. 1151/2012 ze dne 31.3.2022

a šťávy ovocné, aperitivy nealkoholické, hroznový mošt, koktejly nealkoholické, mošty, nápoje z nealkoholické šťávy, nealkoholické výtazky z ovoce. Úřad se krom jiného zabýval otázkou, zda hrozí, že bude namítané označení původu užíváním napadeného označení dotčeno. Úřad konstatoval, že výše citované ustanovení § 23 zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení neobsahuje ustanovení bránící zápisu ochranné známky, a proto je třeba uplatnit unijní právní úpravu, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zruší nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (EU) č. 1037/2001 a (EU) č. 1234/2007. Dle článku 102 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013 se „zápis ochranné známky, která obsahuje chráněné označení původu nebo zeměpisné označení, jež není v souladu s dotčenou specifikací výrobku, nebo se z takového označení skládá nebo na jejíž užití se vztahuje čl. 103 odst. 2 a která se týká výrobku spadajícího do jedné z kategorií uvedených v příloze VII části II²⁸², zamítne, pokud byla žádost o zápis ochranné známky podána Komisi po dni podání žádosti o ochranu označení původu nebo zeměpisného označení a označení původu nebo zeměpisné označení je následně chráněno“. Článek 103 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanovuje situace, kdy dochází k porušení práva vyplývající z chráněného označení původu/zeměpisného označení takto:

„Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení, jakož i víno s tímto chráněným názvem v souladu se specifikací výrobku jsou chráněna před:

a) jakýmkoli přímým či nepřímým obchodním použitím tohoto chráněného názvu

i) u srovnatelných výrobků, které nevyhovují specifikaci výrobku s chráněným názvem, nebo

ii) pokud takové použití zneužívá pověst označení původu nebo zeměpisného označení;

b) jakýmkoli zneužitím, napodobením nebo použitím názvů, které jej evokují, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ výrobku nebo služby nebo je-li chráněný název přeložen, přepsán nebo transliterován nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ nebo podobnými výrazy;

c) jakýmkoli jiným nepravdivým nebo zavádějícím údajem o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech výrobku použitým na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamních materiálech nebo v dokumentech týkajících se daného vinařského výrobku, a před použitím takové nádoby, která by mohla vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ výrobku;

²⁸² Příloha VII část II uvedeného nařízení vymezuje druhy výrobků z révy vinné, přičemž v bodech 4 až 7 jsou uvedeny různé druhy šumivých vín (Šumivé víno, Jakostní šumivé víno, Jakostní aromatické šumivé víno, Šumivé víno dosycené oxidem uhličitým)

d) všemi ostatními praktikami, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ výrobku.“

V posuzovaném případě Úřad seznal, že napadené označení „Wine Atrium Bohemia“ obsahuje vedle dalších prvků i část chráněného označení „BOHEMIA“, které v namítaném označení původu tvoří dle Úřadu významnou část, přičemž slovní prvek „SEKT“ označil Úřad za druhový prvek, popisující druh výrobku, tedy „šumivý alkoholický nápoj, které se vyrábí primárním či sekundárním kvašením vína a nebo hroznového moštu“. Úřad sice uznal, že napadené označení neobsahuje celé chráněné označení původu, ale vzhledem k tomu, že má v napadeném označení samostatné postavení, není součástí složeného výrazu a je snadno identifikovatelný, lze mít dle Úřadu za to, „...že může spotřebitelům uvedené označení původu připomínat, resp. je evokovat či vyvolávat jeho dojem, což odpovídá situaci podle čl. 103 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.... K vyvolání dojmu může docházet, pokud napadené označení reprodukuje část chráněného označení původu, jako je některý jeho slovní prvek, který je významný ze zeměpisného hlediska (v tom smyslu, že se nejedná o druhový prvek, jako je „SEKT“ v chráněném označení původu „BOHEMIA SEKT“), nebo i část slova, jako je charakteristický kořen nebo koncovka.“²⁸³ Dále byla splněna také podmínka shodnosti či srovnatelnosti výrobků, zapsaných pro označení původu a napadeného označení. Z tohoto důvodu Úřad námitkám dle § 7 odst. 1 písm. h) zákona o ochranných známkách v celém rozsahu vyhověl a přihlášku napadené ochranné známky pro výrobky zařazené do třídy č. 32 zamítl. Pro zbylé výrobky a služby, které se k alkoholickým a nealkoholickým nápojům nevztahovaly, byla napadená ochranná známka zapsána.

Na evropské úrovni byla v nedávné době řešena námitka proti zápisu ochranné známky „NERO CHAMPAGNE“, proti které bylo namítáno chráněné označení původu „Champagne“. Tribunál v rámci tohoto řízení částečně zamítl přihlášku napadeného označení, a to pro služby reklamy (advertising), obchodního řízení (business management), obchodní administrativy (business administration) a kancelářské funkce (office function) ve střídě č. 35. Tribunál své rozhodnutí odůvodnil tím, že by napadená ochranná známka mohla ve vztahu k těmto službám neoprávněně těžit z dobré pověsti namítaného chráněného označení původu „champagne“ ve

²⁸³ Rozhodnutí Úřadu ze dne 12. 9. 2019, sp. zn. O-523710

smyslu čl. 103 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.²⁸⁴

²⁸⁴ Rozsudek Tribunálu ze dne 7. 5. 2023, ve věci T-239/23 Comité interprofessionnel du vin de Champagne a INAO proti EUIPO

Závěr

Autorka v úvodu této rigorózní práce přiblížila čtenářům obecnou historii vzniku ochranných známek a právní úpravy této problematiky na našem území. Snažila se při tom vyzdvihnout zejména milníky podstatné pro námitkové řízení, které je tématem této práce. Výraznější prostor byl věnován zvláště novele zákona o ochranných známkách z roku 2019 provedené zákonem č. 286/2018 Sb.. Tato novela měla za cíl především transponovat směrnici 2015/2436. Autorka v rámci celé práce poukazovala na změny, které tato novela přinesla zejména ve vztahu k námitkovému řízení a jednotlivým námitkovým důvodům obecně.

Ve druhé polovině úvodní části práce seznámila autorka čtenáře s jednotlivými druhy ochranných známek a jejich definicemi, přičemž se je snažila představit mimo jiné v kontextu aktuální judikatury. Přednesla rovněž svou úvahu *de lege ferenda*, v rámci které navrhla, aby byla z definice obrazové ochranné známky vypuštěna formulace, že může být tvořena barvou, neboť taková formulace je dle autorky zavádějící, vzhledem k tomu, že samotnou barvou jsou tvořeny barevné ochranné známky.

Označení, ať již zapsané jako ochranná známka či nezapsané, může mít v obchodním styku obrovský význam. Dojde-li třetí osobou k zásahu do ochranné známky ve vztahu k výrobkům či službám, pro které je tato ochranná známka zapsaná, může se vlastník takovému zásahu bránit. Jedním z nástrojů, který právní úprava ochranných známek vlastníkům dotčeným na jejich právech přihlašovanými ochrannými známkami poskytuje jsou právě námitky, které mohou vznést. Čtenář byl v úvodu hlavní části seznámen s jednotlivými aspekty námitkového řízení, od formálních náležitostí, zásad, lhůt až po nově uzákoněné právo přihlašovatele vznést vůči namítajícímu žádost o prokázání užívání namítané ochranné známky. Právě v souvislosti s právem vznést tuto žádost navrhla autorka teoretickou úvahu *de lege ferenda*, aby bylo ustanovení, které ho upravuje, ze zákona o ochranných známkách vypuštěno, protože by dle jejího názoru mohlo dojít k tomu, že nebude plnit svůj účel a pouze ztíží pozici namítajících v námitkovém řízení.

Je nutné zdůraznit, že nově přihlašovaná ochranná známka nemusí zasahovat pouze do práv vlastníků ochranných známek, ale také do osobnostních práv, do práv k nezapsaným označením, jakož i do práv z jiného průmyslového vlastnictví, nebo do práv k autorskému dílu. I na tyto situace známkoprávní úprava pamatuje a umožňuje se námitkami proti takovým přihlašovaným označením bránit. Samotným jádrem práce pak byla analýza jednotlivých námitkových důvodů, které autorka doplnila o příklady z rozhodovací praxe Úřadu a soudů.

Vlastník starší ochranné známky má možnost brojit proti zápisu ochranné známky která je s tou jeho totožná, případně jí podobná. Podle dřívější právní úpravy neprovedl Úřad z moci úřední zápis přihlašovaného označení shodného s již zapsanou ochrannou známkou registrovanou pro stejné výrobky či služby. Tato úprava však byla ze zákona o ochranných známkách vypuštěna, což ovšem autorka nepovažuje za příliš vhodné a v rámci zajištění určité právní jistoty stávajícím vlastníkům ochranných známek navrhla, aby byla *de lege ferenda* tato úprava do zákona o ochranných známkách vrácena. Na porovnávaná označení je nahlíženo vždy ze tří hledisek, a to vizuálního, fonetického a sémantického. V rámci hodnocení shodnosti a podobnosti daných označení hraje roli celá řada věcí. Od dominantních prvků, přes jejich dílčí postavení, až po celkový dojem, jakým označení působí na průměrného spotřebitele. V daném případě hraje roli i to, jestli je starší namítaná ochranná známka registrovaná pro stejné nebo podobné výrobky a služby, pro jaké má být napadené označení zapsáno. Přihlašovatel by proto před podáním přihlášky neměl podcenit nejen důkladnou rešerši podobných či zaměnitelných označení, ale měl by také zvážit a důkladně promyslet, pro jaký okruh výrobků a služeb bude chtít označení registrovat. Právě tento aspekt může totiž v námitkovém řízení hrát důležitou roli a vychýlit pomyslný jazýček vah v jeho prospěch či nepospěch.

Seznam přihlašovaných výrobků a služeb nebude však hrát roli vždy. Bude-li proti přihlašované ochranné známce namítána shodná či podobná ochranná známka, která má v České republice dobré jméno a potenciální užívání přihlašovaného označení by z tohoto dobrého jména mohlo těžit nebo mu být na újmu, bude přihláška ochranné známky zamítnuta, ať již budou přihlašované výrobky nebo služby stejné, podobné nebo zcela odlišné.

Vlastník se ale může bránit námitkou také proti přihlášce ochranné známky, kterou podal zástupce vlastníka, a to nikoli na jméno tohoto vlastníka, ale na své vlastní. V daném případě je pojem zástupce třeba chápat extenzivně. Podstatné je, aby mezi daným zástupcem a vlastníkem původní ochranné známky existoval určitý hospodářský vztah, v rámci kterého zástupce získal od původního vlastníka o namítané ochranné známce povědomí a následně ji zneužil ve svůj prospěch. Tuto námitku může vlastník vznést vůči přihlášce stejnému, nikoli už však vůči podobnému přihlašovanému označení, což dle autorky není příliš vhodné, a proto *de lege ferenda* navrhla, aby bylo možné namítat také podobné ochranné známky.

Tyto čtyři námitky svědčily vlastníkům starších ochranných známek. Jak již ale bylo řečeno, přihlašovanou ochrannou známkou může být zasaženo i do jiných práv, než jsou práva ze zapsané ochranné známky.

Námitku může podat také uživatel nezapsaného nebo jiného označení, který namítané označení užívá v obchodním styku, a který přede dnem podání napadené přihlášky nabyl práva

k takovému nezapsanému označení. Důležité je, aby byl splněn předpoklad, že by z důvodu shodnosti nebo podobnosti přihlašovaného označení s tímto nezapsaným či jiným označením a současně shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb, na které se označení vztahují, existovala pravděpodobnost záměny na straně relevantní spotřebitelské veřejnosti. Namítané označení by mělo mít jisté prvky ochranné známky, a to i přesto, že samo o sobě nepožívá žádnou formální ochranu. Pro úspěšné uplatnění této námitky je třeba prokázat, vedle shodnosti nebo podobnosti, také skutečnost, že je namítané označení opravdu užíváno v obchodním styku pro výrobky nebo služby, pro které je napadené označení přihlašováno. Dále je třeba prokázat, že označení nemá pouze místní dosah a také to, že by v důsledku působení napadené ochranné známky, vedle namítaného nezapsaného či jiného označení, existovala pravděpodobnost záměny na straně relevantní spotřebitelské veřejnosti.

Přihlášená ochranná známka může zasáhnout také do práv na ochranu osobnosti, a to zejména do práv na jméno, do práv k vlastní podobě či práv na ochranu projevů osobnostní povahy. Aby námitka byla úspěšná, musí namítající prokázat existenci předpokladu, že mezi daným právem na ochranu osobnosti a namítající fyzickou osobou bude vnímána jistá spojitost.

Proti přihlášce může podat námitku rovněž osoba, které náleží práva k autorskému dílu, a to v případě, že by předmětným přihlašovaným označením mohlo být autorské dílo dotčeno. Dané ustanovení úmyslně nehovoří výlučně o autorovi, jakožto o osobě oprávněné podat předmětnou námitku. Namítajícím totiž může být i subjekt odvozený, na kterého autorská práva přešla. Takovými osobami jsou například autorovi dědicové, autorův zaměstnavatel v případě, že se jedná o zaměstnanecké dílo, nebo třeba objednatelé díla vytvořeného na objednávku. Předmětnou námitku však mohou uplatnit také organizace pověřené kolektivní správou autorských práv za předpokladu, že taková organizace autora zastupuje. Předně je třeba prokázat, že namítané dílo je skutečně dílem autorským ve smyslu § 2 autorského zákona a současně také, že by napadená ochranná známka mohla do práv k autorskému dílu zasáhnout. Z tohoto důvodu je nutné, aby přihlašovaná ochranná známka vykazovala takovou podobnost s autorským dílem, díky kterému by průměrný spotřebitel nabyt dojmu, že napadená ochranná známka vznikla změnou nebo zpracováním namítaného autorského díla a nikoli pouze nezávisle na tvůrčí činnosti autora namítaného autorského díla.

Poslední námitkový důvod chrání vlastníka staršího práva z průmyslového vlastnictví, které není právem k ochranným známkám. Takovými právy se rozumí zejména práva k průmyslovým vzorům, práva k označení původu a práva k zeměpisným označením. Aby byl namítající s touto námitkou úspěšný, musí prokázat, že by užíváním přihlašovaného označení byla namítaná práva z průmyslového vlastnictví dotčena.

Jak autorka uvedla výše, novela zákona o ochranných známkách z roku 2019 přinesla řadu změn. Jednou z nich bylo i odstranění námitkového důvodu dříve obsaženého v § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, opravňujícího brojit proti přihlášce ochranné známky, která nebyla podána v dobré víře. Ovšem právě ty mohou dle názoru autorky zapříčinit, že budou do rejstříků zapisovány duplicitní, blokační nebo třeba spekulativní ochranné známky. V souvislosti s odstraněním tohoto námitkového bodu autorka *de lege ferenda* navrhl, aby byl tento námitkový bod do zákona o ochranných známkách navrácen, neboť je toho názoru, že by zákon měl umožňovat proti takovým ochranným známkám bojovat již v okamžiku, kdy jsou přihlašovány.

Závěrem by autorka ráda zdůraznila, že ve světle současné právní úpravy ochranných známek je třeba více než kdy dřív apelovat na vlastníky ochranných známek, aby o své známky skutečně pečovali, vedli si pravidelné datované záznamy dokládající jejich užívání a prováděli průběžné monitorinky nově přihlašovaných označení, aby mohli maximálně zajistit a předejít tomu, že do jejich práv bude ze strany třetích osob zasaženo. „*Vigilantibus iura scripta sunt.*“

Seznam použitých zdrojů

1. Seznam použité literatury

DEVÁTÝ, Stanislav a Petr TOMAN. *Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob*. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-297-5.

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

HÄCKL, B., ŠPUNDA, M. *Ochranné známky a značky, chráněné vzory*. Brno: Úřad pro patenty a vynálezy, 1964, 178 s.

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

HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova edice judikatura. ISBN 978-80-7400-375-2.

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. *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*. 4. vydání. Beckova edice komentované zákony. V Praze: C.H. Beck, 2024. ISBN 978-80-7400-958-7.

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

CHARVÁT, Radim. *Ochranná známka s dobrým jménem dle práva Evropské unie a České republiky*. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2012, roč. 20, č. 22, s. 781-789. ISSN 1210-6410.

JAKL, Ladislav. *Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-32-8.

JAKL, Ladislav. *Právní ochrana duševního vlastnictví*. Praha: Metropolitan univerzita Praha, 2011. ISBN 978-80-86855-78-3.

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

KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochraně průmyslových vzorů: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-929-8.

KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075527622.

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

SHOEN, Ono. *Overview of Japanese Trademark Law*. 2. Japonsko: Yuhikaku, 1999.

MALÝ, Josef. *Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. Praha: C.H. Beck, 2002. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-320-5.

PETROV, Jan. *Občanský zákoník: komentář*. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.

PEŘINOVÁ, Eva. *Zákon o ochranných známkách: praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 9788075988997.

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

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

ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-87956-82-3.

ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 9788087956366.

2. Seznam použitých internetových zdrojů

FRANTIŠOVÁ, Petra. *Novela zákona o ochranných známkách*. *Právní prostor* [online]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o., 15.1.2019 [cit. 2022-01-06]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach#link-note-4>

CHARVÁT, Radim. *Ochranná známka Evropských společenství*. In: *Právní rádce* [online]. Praha: Economia a.s., 24.8.2004 [cit. 2022-01-09]. Dostupné z: <https://pravniradce.ekonom.cz/c1-14793300-ochranna-znamka-evropskych-spolecenstvi>

KUPKA, Petr. *Nová právní úprava ochranných známek*. *Právní rádce* [online]. 2004, 24.2.2004, 2004 (2) [cit. 2022-01-02]. Dostupné z: <https://pravniradce.ekonom.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>

KURKOVÁ, Michaela. *Práva spojená s nezapsaným označením* [online]. 14.08.2019 [cit. 2021-02-14]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/prava-spojena-s-nezapsanym-oznacnim>

NOVÁK, Matěj. *Novela zákona o ochranných známkách*. *Epravo.cz* [online]. Praha: EPRAVO.CZ, 14.2.2019 [cit. 2022-01-06]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach-108870.html>

PEČINKA, Martin. Právo uživatele staršího nezapsaného označení – čím je a čím naopak není. *Epravo.cz* [online]. EPRAVO.CZ, 17.2.2020 [cit. 2022-08-07]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-uzivatele-starsiho-nezapsaneho-oznaceni-cim-je-a-cim-naopak-neni-110695.html>

ŠEBESTA, Kamil a Radka PELÍŠKOVÁ. Ochranné známky a jejich historický vývoj. *Epravo.cz* [online]. Praha: EPRAVO.CZ, 24.3.2011 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>

ŠERÁ, Hana. Podmínky zachycení a šíření podoby člověka prostřednictvím fotografie. *Advokátní deník* [online]. 2020, 15. 3. 2020 [cit. 2022-12-27]. ISSN 2571-3558. Dostupné z: <https://advokatnidenik.cz/2020/03/15/podminky-zachyceni-a-sireni-podoby-cloveka-prostrednictvim-fotografie/>

TADEÁŠ, Petr. *Evropský grantový příspěvek na ochranné známky (téměř) pro každého* [online]. Ostrava: ATLAS consulting spol. s r.o., 21.5.2021 [cit. 2021-12-27]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/evropsky-grantovy-prispevek-na-ochranne-znamky-temer-pro-kazdeho>

WIPO Magazine: Trademarks Past and Present [online]. 2005. Březen 2005 [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0003.html

3. Seznam použitých právních předpisů

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

4. Seznam použité judikatury a rozhodnutí správních orgánů

Rozsudek SDEU ze dne 16. 7. 1998 ve věci C-210/96, Gut Springenheide GmbH a Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt

Rozsudek SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV

Rozsudek SDEU ze dne 14. 9. 1999, ve věci C-375/97, General Motors Corporation proti Yplon SA

Rozsudek SDEU ze dne 12. 12. 2002 ve věci C-273/00, Sieckmann

Rozsudek SDEU ze dne 20. 3. 2003 ve věci C-291/00, LTJ Diffusion SA proti Sadas Vertbaudet SA.

Rozsudek SDEU ze dne 8. 4. 2003 ve spojených věcech C-53/01 až C-55/01, Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc. (C-54/01) a Rado Uhren AG (C-55/01)

Rozsudek SDEU ze dne 27. 11. 2003 ve věci C-238/01, Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex

Rozsudek SDEU ze dne 27. 11. 2008, ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc. proti CPM United Kingdom Ltd

Rozsudek SDEU ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd a Starion International Ltd

Rozsudek SDEU ze dne 6. 10. 2009, ve věci C-301/07 PAGO International GmbH proti Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

Rozsudek SDEU ze dne 28. 3. 2011 ve věci C-96/09 P Anheuser-Busch Inc. proti Budějovický Budvar

Rozsudek ESD ze dne 14. 11. 2013 ve věci C-383/12 P Environmental Manufacturing LLP proti OHIM

Rozsudek SDEU ze dne 23. 1. 2014, ve věci C- 558/12 P, OHIM proti riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG

Rozsudek SDEU ze dne 10. 7. 2014 ve věci C-421/13, Apple Inc. proti Deutsches Patent- und Markenamt

Rozsudek SDEU ze dne 29. 1. 2020 ve věci C-371/18, Sky plc, Sky Internation AG, Sky UK Ltd proti SkyKick UK Ltd a SkyKick Inc.

Rozsudek SDEU ze dne 8. 10. 2020 ve věci C-456/19, Aktiebolaget Östgötatrafiken proti Patent-och registreringsverket

Usnesení SDEU ze dne 30. 1. 2014 ve věci C-422/12 P, Industrias Alen SA de CV v. OHIM

Rozsudek Tribunálu ze dne 24. 11. 2005 ve T-346/04, Sadas SA proti OHIM

Rozsudek Tribunálu ze dne 13. 2. 2007 ve věci T-256/04 Mundipharma AG proti OHIM

Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 3. 2007 ve věci T-215/03 Sigla SA proti OHIM

Rozsudek Tribunálu ze dne 6. 5. 2008 ve věci T-246/06, Redcats SA proti OHIM - Manuel Revert & Cía, SA

Rozsudek Tribunálu ze dne 22. 5. 2008 ve věci T-254/06, Radio Regenbogen Hörfunk v Bádensku proti OHIM (RadioCom)

Rozsudek Tribunálu ze dne 18. 12. 2008 ve věci T-287/06 Miguel Torres, SA v. OHIM

Rozsudek Tribunálu ze dne 7. 12. 2010 ve věci T-59/08 Nute Partecipazioni SpA a La Perla Srl proti OHIM

Rozsudek Tribunálu ze dne 16. 12. 2010, ve spojených věcech T-357/08 a T-345/08, Helena Rubinstein SNC (T-345/08), L'Oréal SA (T-357/08) proti OHIM

Rozsudek Tribunálu ze dne 7. 2. 2012 ve věci T-424/10, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport proti OHIM

Rozsudek Tribunálu ze dne 13. 6. 2012 ve věci T-534/10 Organismos Kyriakis Galaktokomikis Viomichanias proti OHIM

Rozsudek Tribunálu ze dne 6. 6. 2013 ve věci T-580/11, McNeil AB proti OHIM

Rozsudek Tribunálu ze dne 11. 2. 2015 ve věci T-395/12, Fetim BV proti OHIM

Rozsudek Tribunálu ze dne 5. 12. 2017 ve věci T-893/16, Xiaomi, Inc. proti EUIPO

Rozsudek Tribunálu ze dne 21. 4. 2021, ve věci T-326/20 Bibita Group proti EUIPO

Rozsudek Tribunálu ze dne 7. 7. 2021 ve věci T-668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG proti EUIPO

Rozsudek Tribunálu ze dne 7. 5. 2023, ve věci T-239/23 Comité interprofessionnel du vin de Champagne a INAO proti EUIPO

Rozsudek Tribunálu ze dne 8. 11. 2023 ve věci T-114/23 Papier-Mettler KG proti EUIPO

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, č.j. 1 As 28/2006-97

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 8. 2007, č. j. 5 A 128/2001-157

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2007, č.j. 7 As 15/2007-88

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č.j. 1 As 3/2008-195

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č.j. 9 As 59/2007-141

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2008, č. j. 1 As 22/2008-100

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č.j. 4 As 31/2008-153

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

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2009, č.j. 4 As 1/2008-220

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, č.j. 7 As 24/2009-142

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 9. 2009, č.j. 1 As 41/2009-145

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, č.j. 9 As 10/2011-275

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2011, č.j. 1 As 79/2011-107

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2013, č. j. 7 As 140/2012-28

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2013, č.j. 9 As 122/2012-135

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2014, č.j. 2 As 102/2014-22

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2014, č. j. 9 As 108/2014-29

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2014, č.j. 6 As 54/2013-128

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, č.j. 10 As 187/2015-58

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2017, č.j. 2 As 265/2016-39

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2021 č. j. 10 As 201/2021-37

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, č.j. 5 A 57/2001-43

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2021, č.j. 27 Cdo 2023/2019-418

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2016, č.j. 8 A 58/2013-72

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2019, č.j. 9 A 138/2017-99

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2019, č.j. 9 A 115/2016-191

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 9. 2020, č. j. 8 A 97/2018-121

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2021, č.j. 18 A 23/2020-132

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2021, č.j. 9 A 174/2017-64

Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. O-148810

Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 4. 11. 2002, sp. zn. O-151159

Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 4. 2006, sp. zn. O-343218

Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 11. 2007, sp. zn. O-128345

Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 2. 2013, sp. zn. O-458640

Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. O-460684

Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 24. 4. 2015, sp. zn. O-499094

Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 7. 2015, sp. zn. O-429788

Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. O-519828

Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 12. 2021, sp. zn. O-559658

Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 7. 2022, sp. zn. O-559975
Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 4. 10. 2022 sp. zn. O-534282
Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 2. 2023, sp. zn. O-562500
Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 9. 2019, sp. zn. O-523710
Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. O-543831
Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 9. 2020, sp. zn. O-557174
Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 3. 2021, sp. zn. O-563610
Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1. 4. 2021, sp. zn. O-566135
Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 7. 2021, sp. zn. O-490704
Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 7. 2022 sp. zn. O-557801

5. Seznam ostatních zdrojů

BARTOŠOVÁ, Jana a David ŠTROS. Ochranná známka v podnikání, *www.profit.cz*. 2005

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

Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách

Metodické pokyny týkající se ochranných známek a průmyslových vzorů, část B: Průzkum, oddíl 2: Formální náležitosti, bod 13: Seniorita. Aktualizováno 1. února 2020.

Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie, část C: Námitky, oddíl 2: Totožnost a nebezpečí záměny, bod 2: Totožnost, Aktualizováno 1. února 2020.

MIROSLAV, Krupička. Jiří Mucha, to nebyly jen večírky, říká jeho syn John Mucha [obrázek]. In: *Český rozhlas: Radio Prague International* [online]. 2015 [cit. 2022-12-28]. Dostupné z: <https://cesky.radio.cz/jiri-mucha-nebyly-jen-vecirky-rika-jeho-syn-john-mucha-8265968>

Návrh Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o zeměpisných označeních Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o režimech jakosti zemědělských produktů, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/787 a zrušuje nařízení (EU) č. 1151/2012 ze dne 31.3.2022

Označení původu a zeměpisná označení Evropské unie. <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/oznaceni-puvodu-zemepisna-oznaceni/oznaceni-puvodu-a-zemepisna-oznaceni-evropske-unie> [online]. [cit. 2023-01-05].

VOZÁB, Jakub. Počátky známkového práva v Rakousku a jeho recepce a vývoj v době meziválečného Československa. *Právník*. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, 2013 (3), 251-271. ISSN 0231-6625. Dostupné také z: https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2013/3/Vozab_3_2013.pdf

Námitky proti zápisu ochranné známky

Abstrakt

Rigorózní práce „Námitky proti zápisu ochranné známky“ podává komplexní pohled na námitkové řízení a jednotlivé námitkové důvody, které je možné vznést vůči přihláškám nových ochranných známek.

V úvodu práce je čtenář seznámen s historií vzniku institutu ochranných známek a jejich právní úpravy. Dále je věnován prostor jednotlivým druhům ochranných známek a jejich definicím.

Následně práce popisuje průběh a náležitosti námitkového řízení, a to včetně nově uzákoněného práva přihlašovatele vznést vůči namítajícímu žádost o prokázání užívání namítané ochranné známky.

V hlavní části práce je pak předložen rozbor ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách, který obsahuje všech osm námitkových důvodů, které by aktivně legitimované osoby mohly vůči nově přihlašovaným ochranným známkám vznést. V rámci těchto rozborů jsou jednotlivé námitky rozebrány s přihlédnutím k rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie, národních soudů i Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, která předmětnou právní úpravu dotváří a čtenář má tak možnost lépe pochopit, jaké jsou obvyklé rozhodovací tendence a úvahy v rámci jednotlivých námitkových řízení. Zákon o ochranných známkách byl v roce 2019 výrazně novelizován, přičemž zmíněnou novelou byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436. V rámci analýzy jednotlivých námitkových bodů je proto čtenář seznámen i se změnami, které zmíněná novela do právní úpravy přinesla, jakož i kontextem a provázaností s transponovanou harmonizační směrnicí.

Čtenáři se tak po přečtení práce dostane ucelený obraz o tom, jakým způsobem se mohou osoby, které by mohly být přihlašovanými ochrannými známkami dotčeny na svých právech, bránit námitkami a jaké náležitosti musí taková obrana splňovat a současně získají představu o tom, jak je na podobné případy nahlíženo aktuální rozhodovací praxí.

Klíčová slova: ochranná známka, námitky, přihláška

Opposition to registration of the trademark

Abstract

The rigorous thesis "Opposition to registration of the trademark" presents a comprehensive view of the opposition procedure and the individual grounds of opposition that can be raised against applications for new trademarks.

In the first part of the thesis, the reader is introduced to the history of the institute of trademarks and its legal regulation. Further, attention is paid to each type of trademark and its definitions.

Subsequently, the thesis describes the process and requirements of opposition proceeding, including the newly enacted applicant's right to request the opponent to prove use of the opposed mark.

The main part of the thesis presents an analysis of the provision of Section 7 of the Trademark Act which contains all eight oppositions that actively entitled individuals could raise against the newly applied trademark. Within the framework of these analyses, the individual oppositions are analysed considering the decision-making practice of the Court of Justice of the European Union, national courts and the Industrial Property Office of the Czech Republic, which completes the legislation and thus the reader has the opportunity to better understand the usual decision-making tendencies and considerations during the assessment of particular opposition. The Trademark Act was significantly amended in 2019, whereas the amendment transposed Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council into Czech law. Within the analysis of each opposition, the reader is therefore also introduced to the changes that above mentioned amendment has brought to the legislation, as well as the context and interconnection with the transposed harmonisation directive.

After reading the thesis, the readers will get a comprehensive overview of how individuals can defend themselves by oppositions in case they might be affected by the newly applied trademark and what elements such a defence must meet. And at the same time they will get an idea of how similar cases are viewed in the current decision-making practice.

Klíčová slova: trade mark, opposition, application