Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

Diplomová práce

OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ A PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI

Zpracoval: Michal Kačírek, 5. ročník, Třebízského 1716, Roztoky, 252 63

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Michal Růžička, CSc.

2010

PROHLÁŠENÍ

„Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem vyznačil prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpal, způsobem ve vědecké práci obvyklým.“

V Roztokách dne 27. února 2010

Michal Kačírek

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji tímto JUDr. Michalu Růžičkovi, CSc., vedoucímu mé diplomové práce, za vstřícnost a poskytnutý prostor k formulaci obsahu této práce. Zároveň bych tímto chtěl poděkovat přátelům a rodině za pomoc, podporu a trpělivost.

V Roztokách dne 27. února 2010

Michal Kačírek

OBSAH:

PROHLÁŠENÍ ..... **II**

PODĚKOVÁNÍ ..... **III**

OBSAH ..... **IV**

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ..... **VI**

1. ÚVOD ..... **- 1 -**

2. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ – OBECNÝ VÝKLAD ..... **- 3 -**

2.1. VÝVOJ V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK, JEJICH VÝZNAM A FUNKCE ..... - 3 -

2.2. KOMUNITÁRNÍ SYSTÉM OCHRANNÝCH ZNÁMEK ..... - 7 -

2.3. POJEM OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ A JEJÍ PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ ..... - 9 -

2.4. PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI – ABSOLUTNÍ A RELATIVNÍ DŮVODY ..... - 12 -

3. ABSOLUTNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ ZÁPISU ..... **- 17 -**

3.1. OZNAČENÍ, KTERÁ NESPLŇUJÍ PODMÍNKY ČLÁNKU 4 ..... - 17 -

3.1.1. Ochranné známky zvukové ..... *- 20 -*

3.1.2. Ochranné známky čichové ..... *- 23 -*

3.1.3. Ochranné známky chuťové a hmatové ..... *- 26 -*

3.2. OZNAČENÍ BEZ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI ..... - 27 -

3.2.1. Označení druhová ..... *- 29 -*

3.2.2. Označení příliš jednoduchá ..... *- 33 -*

3.2.2.1. Písmena, číslice a další znaky ..... - 33 -

3.2.2.2. Barvy ..... - 34 -

3.2.2.3. Tvary a jiné grafické elementy ..... - 36 -

3.2.3. Označení příliš složitá ..... *- 37 -*

3.3. OZNAČENÍ POPISNÁ ..... - 37 -

3.4. OZNAČENÍ OBVYKLÁ ..... - 41 -

3.5. OZNAČENÍ TVOŘENÁ VÝLUČNĚ URČITÝMI TVARY ..... - 42 -

3.5.1. Tvar vyplývající z povahy samotného výrobku ..... *- 43 -*

3.5.2. Tvar nutný pro dosažení technického výsledku ..... *- 43 -*

3.5.3. Tvar dávající výrobku podstatnou hodnotu ..... *- 44 -*

3.6. OZNAČENÍ ODPORUJÍCÍ VEŘEJNÉMU POŘÁDKU NEBO DOBRÝM MRAVŮM ..... - 45 -

3.7. OZNAČENÍ KLAMAVÁ ..... - 46 -

3.7.1. Povaha ..... - 47 -

3.7.2. Jakost ..... - 47 -

3.7.3. Zeměpisný původ ..... - 48 -

3.8. OZNAČENÍ, K NIMŽ NEBYL DÁN SOUHLAS PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY ..... - 49 -

3.9. OZNAČENÍ TVOŘENÁ JINÝMI SYMBOLY ZVLÁŠTNÍHO VEŘEJNÉHO ZÁJMU ..... - 50 -

3.10. OZNAČENÍ PRO VÍNA NEBO ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, JEŽ NEMAJÍ DOMNĚLÝ ZEMĚPISNÝ PŮVOD. - 51 -

3.11. OZNAČENÍ PORUŠUJÍCÍ PRÁVA KE STARŠÍM ZEMĚPISNÝM OZNAČENÍM NEBO OZNAČENÍM PŮVODU ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A POTRAVIN ..... - 52 -

4. RELATIVNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ ZÁPISU ..... - 54 -

4.1. TOTOŽNOST ..... - 55 -

4.2. PRAVDĚPODOBNOST ZÁMĚNY ..... - 57 -

4.2.1. Pravděpodobnost záměny v rozsudcích ESD ..... - 58 -

4.2.2. Zhodnocení soudního výkladu ..... - 61 -

4.2.2.1. Kritéria posuzování pravděpodobnosti záměny ..... - 63 -

4.2.2.2. Relevantní veřejnost ..... - 64 -

4.2.3. Podobnost označení ..... - 65 -

4.2.3.1. Význam vizuální, fonetické a sémantické podobnosti ..... - 67 -

4.2.3.2. Praktické otázky při posuzování podobnosti ..... - 69 -

4.2.4. Podobnost výrobků a služeb ..... - 72 -

4.2.4.1. Analýza relevantních faktorů ..... - 73 -

4.3. SHRNUTÍ ZBÝVAJÍCÍCH RELATIVNÍCH DŮVODŮ ..... - 77 -

4.3.1. Přihláška podaná nehodným zástupcem ..... - 78 -

4.3.2. Starší nezapsané ochranné známky a označení ..... - 79 -

4.3.3. Ochranné známky s dobrým jménem ..... - 79 -

5. ZÁVĚR ..... - 81 -

6. SEZNAM LITERATURY A ZDROJŮ ..... - 83 -

7. PŘÍLOHY ..... - 88 -

8. RESUMÉ ..... - 93 -

9. KLÍČOVÁ SLOVA / KEYWORDS ..... - 95 -

Seznam použitých zkratek:

BTO	Benelux Trademark Office / Známkoprávní úřad Beneluxu
CTM	Community Trade Mark / Ochranná známka Společenství
ECR	European Court Reports / Sbírka rozhodnutí Evropského soudního dvora
ES	Evropské společenství
ESD	Evropský soudní dvůr
EU	Evropská unie
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade / Všeobecná dohoda o clech a obchodu
Nařízení	Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market / Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu
OZS	Ochranná známka Společenství
První směrnice	Směrnice Rady č. 89/104 (EHS) ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách
Prováděcí nařízení	Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství
SES	Smlouva o založení Evropských společenství
SPS	Soud prvního stupně
TLT	Trademark Law Treaty / Smlouva o známkovém právu
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights / Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
TRT	Trademark Registration Treaty / Smlouva o registraci známek
Úmluva	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
WTO	World Trade Organization / Světová obchodní organizace
WIPO	World Intellectual Property Organization
ZOZ	Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

1. Úvod

Problematice ochranných známek se dostává zájmu laické veřejnosti především v momentu, kdy je medializován právní spor některého ze známých nebo hospodářsky významnějších ekonomických subjektů. Nezanedbatelné v tomto směru jsou též případy porušování práv k ochranné známce ve spojení s neoprávněným označováním výrobků a jejich uváděním na trh. Existence ochrany práva na označení, zejména tedy ochranných známek, má ve vyspělé a ekonomicky provázané tržně orientované společnosti zásadní význam pro její rozvoj a normální fungování. Proto si toto téma zasluhuje větší pozornosti, než které se jí dostává skrze výše uvedené případy.

V případě České republiky není náhodou, že získání ochrany pro označení svých výrobků nebo služeb bývá z hlediska priority zainteresovaného subjektu mnohdy upozaděno. Souvisí to především s povědomím o této problematice a nedostatečným zvážením všech aspektů budoucího rozvoje podnikatelské činnosti a upřednostněním krátkodobých cílů a investic, které v porovnání s náklady na registraci ochranné známky mnohem citelněji ovlivňují jeho finanční situaci. Přitom má hodnota ochranných známek s přibývajícím časem zpravidla stoupající tendenci, což dokladují nejen případy dobře zavedených společností.

Rozdíly v počtu podaných přihlášek ochranných známek jsou patrné mezi státy s odlišnou ekonomickou vyspělostí a úrovní hospodářství, ale nelze opominout ani kulturní odlišnosti a tradice, důvěru v právní systém a vymahatelnost práva. Ta je pravděpodobně často kritériem pro zvážení, zdali má ochrana označení pro daný subjekt vůbec význam, neboť rychlost vydání soudního rozhodnutí nebo jeho předvídatelnost mohou být v konkrétních případech nevyhovující. Svou roli zde hraje i míra konkurence a množství investičních prostředků, které vkládá do svých aktivit s cílem jejich následného zhodnocení. Na druhou stranu se objevují také případy, kdy jsou ochranné známky nástrojem k získání prospěchu spekulativním jednáním. Tyto jevy tak do určité míry ovlivňují ostražitost ekonomických subjektů a zvyšují zájem o právní ochranu prostřednictvím ochranné známky.

Prudký rozvoj směny zboží a nabídky služeb si vyžádaly přijatelnou právní úpravu v oblasti práv na označení, jejíž vývoj postupně vedl ke sbližování právních systémů a

ochraně přesahující hranice jednotlivých států. Přínosem evropské integrace a harmonizace jejího vnitřního trhu je následné přijetí právní úpravy, která umožňuje snadnější přístup k ochraně označení v rámci celé Evropské unie a překonává teritoriální omezenost národních a složitost mezinárodních systémů. Ochranná známka Společenství je pro subjekty podnikající ve více členských státech cenným a stále více vyhledávaným nástrojem k zajištění jejich práv a pozice na společném trhu. Proto jsem se rozhodl zaměřit svou pozornost právě na tento způsob ochrany označení.

V této práci je mým cílem analyzovat překážky zápisné způsobilosti, které, ať už jsou dány spíše objektivně a lze jim s větší mírou jistoty předcházet nebo jsou spíše otázkou dotčených subjektivních práv, brání udělení ochrany pro označení v rámci komunitárního systému ochranných známek. V zájmu zachování zavedené terminologie a systematiky třídění navazující na právní úpravu se v této práci budu za použití běžných metod interpretace věnovat absolutním a relativním důvodům zamítnutí zápisu. Otázka absolutních důvodů zamítnutí zápisu činí v řadě případů nemalé výkladové problémy a má zásadní význam pro známkové právo. Přesto lze hlediska pravděpodobnosti vzniku překážky bránící zápisu označení spíše očekávat konflikty se starším právem. Otázku úspěšnosti v řízení o přihlášce ochranné známky Společenství je vhodné si položit dříve, než jsou uskutečněny finančně nákladné operace zainteresovaného subjektu, byť záruku nelze ze zřejmých důvodů poskytnout ani kvalitně zpracovaným rešeršním dotazem. Relativním důvodům pro zamítnutí zápisu proto věnuji v této práci odpovídající prostor a tam, kde to bude vhodné, doplním výklad především o případy z rozhodovací činnosti Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Evropského soudního dvora.

2. Ochranná známka Společenství – obecný výklad

2.1. Vývoj v oblasti ochranných známek, jejich význam a funkce

Značky a symboly se vyskytovaly ve společnosti již v dobách, kdy se civilizace začala teprve formovat a utvářet si svá pravidla fungování. Jsou přirozenou součástí lidského světa a mají nespornou psychologickou hodnotu, neboť jsou nositeli informací v rámci lidské komunikace. Jejich podstatou je sdělovat v nich obsaženou informaci svému okolí. Některé značky slouží výlučně ke sdělení obecnému, jiné mají za účel také identifikovat jejich autora či komunitu, případně slouží i k označení určitých území a států.

Již ve starověku[1] se ve spojitosti s cihlářskými, keramickými a koženými výrobky užívala označení (signum), která byla zpravidla tvořena značkami, písmeny, iniciálami nebo grafickými a obrazovými symboly.[2] Tato označení byla nejčastěji znázorněna na povrchu výrobků, např. ve formě vodoznaku[3], ale byla též vypalována i na chovná zvířata[4]. K rozvoji užívání označení na zboží začalo ve větším měřítku docházet až v souvislosti s jeho směnou mezi zeměpisnými oblastmi a v důsledku rozvoje obchodu a řemeslné výroby v období středověku.[5] Objevily se první cechy, společenství, ve kterých se soustřeďovali řemeslníci z různých oborů, jejichž cílem bylo získat si přední postavení v rámci rozvíjející se živnostenské soutěže. Zde jsou vidět prvopočátky označení, která měla ochrannou funkci, neboť výrobky nesplňující požadovanou kvalitu nesměly tato označení – tj. cechovní znaky – obsahovat.[6] Cechovní znaky na rozdíl od kupeckých značek nevedly k identifikaci majitele prokazující jeho vlastnický vztah ke zboží, nýbrž pouze sloužily k obdobnému účelu, k jakému se dnes užívají některé

[1] Archeologické nálezy dokládají taková označení již ve starém Egyptě, avšak někteří autoři uvádějí ještě starší období. Viz MUNKOVÁ, J..: *Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2000, s. 12.

[2] JAKL, L., a kol.: *Ochranné známky a označení původu*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 11.

[3] JOHNSON, D.: *Trademarks – A history of bilion-dollar business*, 2007. [online]. [cit. 24-11-2009]. Dostupné z: < *http://www.infoplease.com/spot/trademarks1.html*>.

[4] Pro tato označení se vžil anglický termín „brand“, který je ve spojení s ochrannými známkami užíván dosud.

[5] V 10. století se objevily tzv. „kupecké značky“, jejichž funkcí bylo, podobně jako u výše zmíněných „brand“, prokázat vlastnický vztah k označenému předmětu. Značky sloužící jako pojistka kvality a originality se vyskytovaly např. ve formě pečetidel uzavírajících nádoby a pytle s prodávanými předměty.

[6] SHOEN, O.: *Overview of Japanese Trademark Law*. 2nd Edition. 1999, s. 2. [cit. 24-11-2009]. Dostupné z: <*http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch1.pdf* >.

kolektivní ochranné známky, tj. poskytovaly kupujícímu informaci o tom, že zboží vykazuje určitý standard nebo kvalitu.

Ke skutečnému impulsu pro rozvoj moderního systému ochranných známek došlo až v souvislosti s průmyslovou revolucí ve druhé polovině 19. století, která probíhala v duchu nových soukromoprávních kodifikací založených na obecných zásadách individualismu a liberalismu, kdy majetkovým právům se dostalo zvláštní ochrany a obchodní právo získalo v rámci práva soukromého samostatné postavení.[7] Mezi nejpokrokovější země v oblasti známkového práva patřily Spojené státy americké, Anglie, Francie, Německo a Rakousko.[8] Značný počet nově vznikajících průmyslových podniků a narůstající výroba a diverzifikace zboží včetně rozmachu železniční a námořní dopravy v prostředí kapitalistických tržních vztahů znamenaly potřebu identifikovat výrobce a jednoznačně jej odlišit od ostatních výrobců téhož zboží. Nutným předpokladem pro fungování systému ochrany označení bylo jeho účinné právní zakotvení v rámci národního i mezinárodního práva.

Počátky ingerence státu formou právních aktů, jež měla vliv na užívání označení, však sahají do doby mnohem starší. Z historických pramenů je citován například zákon[9] přijatý již v roce 1266 anglickým parlamentem, který nařizoval všem pekařům používat k označení svých výrobků vlastní cejchy nebo vpichy. Později v roce 1363 byly povinni označovat své výrobky též stříbrotepci. V Anglii roku 1618 se také uskutečnilo jedno z prvních soudních řízení[10] týkající se neoprávněného užití ochranné známky.[11] Za jednu z prvních ucelených právních úprav z oblasti práva na označení lze považovat například francouzský „*Loi sur les marques de fabrique et de commerce*“[12] ze dne 23. června 1857 nebo rakouský císařský patent č. 230 z roku 1859 o ochraně průmyslových známek, který vymezil pojem ochranné známky jako označení sloužící v obchodním styku k rozlišení zboží různých výrobců. Podmínkou pro udělení ochrany byl zápis

[7] PIPKOVÁ, H.: *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 2.
[8] JAKL, L., a kol.: *Ochranné známky a označení původu*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 12.
[9] Tzv. „Bakers Marking Law“.
[10] Jednalo se o případ *Southern v. How*, ve kterém výrobce oblečení vysoké kvality žaloval výrobce méně kvalitního oblečení, který užíval označení vyhrazené pouze pro zboží nejvyšší kvality.
[11] JOHNSON, D.: *Trademarks – A history of bilion-dollar business*, 2007. [online]. [cit. 26-11-2009]. Dostupné z: < *http://www.infoplease.com/spot/trademarks1.html*>.
[12] SHOEN, O.: *Overview of Japanese Trademark Law*. 2nd Edition. 1999, s. 2. [cit. 26-11-2009]. Dostupné z: <*http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch1.pdf* >.

ochranné známky představující výlučné majetkové právo i možnost postihu v případě neoprávněného užití. Tento zákon byl později novelizován zákonem č. 19 z roku 1890 a zákonem č. 108 z roku 1895, kdy prvně zmíněný již obsahoval negativní vymezení ochranné známky.[13,14] Za francouzskou a rakouskou právní úpravou známkového práva následovaly anglický „*Merchandise Marks Act*“ z roku 1862, americký „*Federal Trade Mark Act*“ z roku 1870 a v roce 1874 německý „*Gesetz der Markenshutz*“.[15]

Mezinárodní obchod si vyžádal i odpovídající úpravu ve formě multilaterálních mezinárodních dohod. *Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví*[16] (dále též „Úmluva“) ze dne 20. března 1883 je základní mezinárodní úmluvou pro všechna práva k výsledkům tvůrčí činnosti a její smluvní státy, mezi kterými jsou dnes všechny členské státy Evropské unie, tvoří Unii na ochranu průmyslového vlastnictví. Vzhledem ke svému rozsahu patří mezi tzv. univerzální mezinárodní dohody na ochranu průmyslového vlastnictví a obsahuje významné zásady v oblasti mezinárodních vztahů, především zásadu teritoriality, národního zacházení a upravuje právo přednosti (unijní priorita).[17] Zatímco prvně uvedená zásada řeší otázku, podle kterého národního práva se poskytuje ochrana, principem národního zacházení (tzv. asimilační režim) je založena povinnost smluvních států zajistit stejnou ochranu, jakou poskytují vlastním příslušníkům, také příslušníkům ostatních smluvních států a fyzickým i právnickým osobám majícím na území některého smluvního státu bydliště nebo průmyslové nebo obchodní závody.[18] Prioritní právo upravené v čl. 4 umožňuje osobě, která podala přihlášku v jednom unijním státě, domáhat se ochrany s účinností k datu podání i v dalších státech, a to za předpokladu, že jej uplatní ve lhůtě 6 měsíců před podáním přihlášky v těchto dalších státech.[19] Praktický význam tohoto práva je značný, neboť chrání přihlašovatele před rizikem, že stejná přihláška obsahující totéž označení bude

[13] JAKL, L., a kol.: *Ochranné známky a označení původu*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 11.
[14] PIPKOVÁ, H.: *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 2.
[15] SHOEN, O.: *Overview of Japanese Trademark Law*. 2nd Edition. 1999, s. 3-4. [cit. 26-11-2009]. Dostupné z: <*http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch1.pdf* >.
[16] Naposledy revidovaná 14. června 1967 ve Stockholmu a posléze doplněná 28. září 1979. Zdroj: <*http://www.wipo.org*>.
[17] JAKL, L.: *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2003, s. 147.
[18] K tomu blíže HÁK, J.: *Mezinárodní ochrana průmyslových práv*. Aplikované právo 2/2005, s. 14. [cit. 26-11-2009]. Dostupné z: < *http://www.aplikovanepravo.cz/index.php?no=33&lang=cz&id=7*>.
[19] Srov. KUČERA, Z.: *Mezinárodní právo soukromé*. 6. opravené a doplněné vydání. Brno: Doplněk, 2004, s. 286.

podána jinými subjekty v dalších státech, odstraňuje komplikace spojené s časovou koordinací jednotlivých podání a tím dává přihlašovateli časový prostor ke zvolení územního rozsahu ochrany.

Tento dokument následovala o několik let později *Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek* z roku 1891, jež společně s *Protokolem* k této Dohodě z roku 1989 vytvořily tzv. „Madridský systém". V rámci tohoto systému je umožněn zápis ochranné známky u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě, který má účinky pro všechny signatářské státy[20], avšak pouze pokud přihlašovatel jednotlivé státy výslovně designuje a tyto ve lhůtě 12 měsíců[21] ode dne mezinárodního zápisu neoznámí Mezinárodnímu úřadu, že na základě své vnitrostátní legislativy nepřiznávají[22] takové známce ochranu.[23] K samotné WIPO je třeba poznamenat, že její zřízení bylo vedeno snahou o jednotnou správu veškerých mezinárodních smluv z této oblasti a vytvářet tak podmínky pro podporu ochrany duševního vlastnictví v celém světě.[24]

Pozornost si jistě zaslouží i další mezinárodní smlouvy upravující známkové právo přijaté na půdě WIPO, např. *Smlouva o registraci známek* (Trademark Registration Treaty neboli „TRT") z roku 1973 a také *Smlouva o známkovém právu* (Trademark Law Treaty – „TLT") z roku 1994. Cílem TRT, která však měla jisté nedostatky, bylo zejména omezit počet mnohdy se překrývajících řízení a zefektivnit postup vedoucí k udělení ochrany v jednotlivých státech.[25] Později přijatá TLT odkazovala v jejím čl. 15 na právní úpravu Úmluvy týkající se ochranných známek, kterou tímto přenesla i na nečlenské státy Úmluvy.[26]

Nové podněty ke zmenšení deformací a překážek v oblasti mezinárodní ochrany duševního vlastnictví daly vzniknout často zmiňované *Dohodě o obchodních aspektech*

[20] Ke dni 15. července 2009 má Madridský systém 89 členů, mezi které patří všechny státy Evropské unie vyjma Malty. Evropské společenství je samostatným členem od 1. října 2004. Zdroj: <*http://www.wipo.org*>.
[21] Pro Evropské společenství činí tato lhůta 18 měsíců.
[22] Přihlašovatel má přitom možnost využít opravných prostředků ve stejném rozsahu, jako kdyby podal přihlášku přímo.
[23] Blíže KUČERA, Z.: *Mezinárodní právo soukromé*. 6. opravené a doplněné vydání. Brno: Doplněk, 2004, s. 287.
[24] JAKL, L.: *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2003, s. 177.
[25] Srov. SHOEN, O.: *Overview of Japanese Trademark Law*. 2nd Edition. 1999, s. 14. [cit. 28-11-2009]. Dostupné z: <*http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch1.pdf* >.
[26] Tamtéž, s. 15.

*práv k duševnímu vlastnictví (*zkráceně „TRIPS“ – Trade Related Intellectual Property Rights), jež byla uzavřena v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) v roce 1994 na půdě Světové obchodní organizace (WTO)[27]. TRIPS vychází z již existujících dohod z oblasti průmyslového vlastnictví a nově tuto problematiku pojímá poněkud komplexněji, tj. orientuje se také na vymahatelnost práv, upravuje pravidla pro prevenci a řešení sporů mezi jednotlivými státy a stanovuje minimální standardy ochrany práv. Prosazením principu nediskriminace je i zakotvení tzv. režimu nejvyšších výhod, na základě kterého je každý smluvní stát povinen v případě jejich přiznání jednomu státu poskytnout tyto výhody i všem ostatním smluvním státům.[28,29] Problematice ochranných známek jsou věnovány čl. 15 až 21 TRIPS, kde jsou, mimo jiné, zakotveny podmínky pro zápis ochranných známek a možnosti přezkumu či vymahatelnost udělených práv, avšak významná je tato dohoda především ve svém celku.

V neposlední řadě je nutné zmínit se o smlouvách, které upravují pouze specifickou oblast v rámci práva ochranných známek. Jsou významné tím, že systematizují třídění ochranných známek nebo zboží a služeb, pro které jsou přihlašovány. Při stále vzrůstajícím počtu podávaných přihlášek a registrací je tak rešeršní vyhledávání v databázích ochranných známek a následné posuzování podobnosti velmi usnadněno[30]. Řeč je o *Niceské úmluvě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek*[31] z roku 1957 a *Vídeňské úmluvě o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek* uzavřené v roce 1973.

2.2. Komunitární systém ochranných známek

Právní úprava v oblasti ochranných známek se nezastavila na úrovni výše zmíněných mezinárodních smluv, ale v důsledku integračních tendencí pokračovala

[27] JAKL, L.: *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2003, s. 151.
[28] Srov. K tomu blíže HÁK, J.: *Mezinárodní ochrana průmyslových práv*. Aplikované právo 2/2005, s. 17. [cit. 28-11-2009]. Dostupné z: <*http://www.aplikovanepravo.cz/index.php?no=33&lang=cz&id=7*>.
[29] Viz Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: *Východiska dohody TRIPS*. [online]. Publikováno 16. ledna 2006. [cit. 28-11-2009]. Dostupné z: <*http://www.mpo.cz/dokument6336.html*>.
[30] Zatřídění výrobku či služby do určité třídy má při posuzování podobnosti s jiným výrobkem či službou pouze informativní charakter a srovnání musí být provedeno vždy ke konkrétnímu výrobku či službě bez ohledu na to, v jaké třídě se nachází.
[31] V současnosti je k dispozici již 9. vydání Mezinárodního třídníku obsahující 45 tříd, z čehož je 34 tříd pro výrobky a 11 tříd pro služby.

souběžně i cestou sjednocování ochrany do jednoho systému, ve kterém bylo dosaženo jednoho řízení v rámci více státu. První vlašťovkou v tomto způsobu známkoprávní ochrany bylo přijetí regionální právní úpravy státy tvořícími Hospodářskou unii Beneluxu v roce 1962. Jednotnou ochrannou známku bylo možné získat od roku 1971, kdy tato úprava nabyla svou účinnost pro signatářské státy - Belgii, Nizozemsko a Lucembursko. Také byly zcela nahrazeny národní systémy ochranných známek a byl zřízen jediný známkoprávní úřad (Benelux Trademark Office - BTO).[32]

Bylo jen otázkou času, kdy k podobnému počinu dojde i na komunitární úrovni, neboť trh Společenství představoval již tehdy z hlediska kvantity pohybu a nabídky zboží a služeb jeden z globálně nejvýznamnějších ekonomických celků. Již koncem roku 1988 byla přijata harmonizační směrnice - *Směrnice[33] Rady č. 89/104 (EHS)* (dále jen „První směrnice"), jejímž prostřednictvím mělo dojít k souladu a následnému sblížení právních předpisů členských státu ES.[34] Integrační úsilí vyústilo v přijetí jednotného systému ochranných známek, jehož základním cílem bylo odstranit překážky, které plynou z mnohosti národních řízení a neumožňují efektivní udělení ochrany v rámci Evropské unie. Oproti úpravě na území států Beneluxu byla ze zřejmých důvodů ponechána dvojkolejnost s národními režimy, neboť jedině ony mohou poskytnout ochranu v případě, že ekonomický subjekt vyvíjí svou aktivitu na území vymezeném hranicemi jednoho členského státu a nepožaduje ochranu na celém nebo v podstatné části území EU. Národní ochranné známky jednotlivých členských státu mohou existovat vedle sebe bez vzniku kolizní situace, neboť zde platí již zmíněný, třebaže za přispění procesu harmonizace do jisté míry potlačený, princip teritoriality[35]. V případě podání přihlášky známky Společenství, byť by cílem bylo její užívání jen pro omezené území tvořící třeba i jediný členský stát, je nutné čelit případným námitkám uplatněným na základě starších práv z kteréhokoliv členského státu Evropské unie. K tomu je také vhodné poznamenat, že oba systémy, tj. národní i komunitární systém, se vzájemně ovlivňují z hlediska práva priority.

---

[32] Blíže např. GOEDKOOPS & P.: *Industrial property in Netherlands*. 2008. [cit. 28-11-2009]. Dostupné z: <*http://www.law-europe.com/documents/practice_01_02_08.pdf*>.

[33] Neboli *První směrnice Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách*

[34] Nahrazena byla Směrnicí Evropského parlamentu a Rady ES č. 95/2008 ze dne 22. října 2008.

[35] Komunitární systém nepopírá teritoriální princip, pouze překonává vlastním známkoprávním teritoriem omezenost systémů národních. Srov. HÁK, J.: *Mezinárodní ochrana průmyslových práv*. Aplikované právo 2/2005, s. 26. [cit. 01-12-2009]. Dostupné z: <*http://www.aplikovanepravo.cz/index.php?no=33&lang=cz&id=7*>.

Dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost *Lisabonská smlouva*[36], která nově založila právní subjektivitu Evropské unie. Evropské společenství dříve tvořící jeden ze tří pilířů EU tak přestalo právně existovat. Je tedy otázkou, zdali je vhodné nadále hovořit o komunitární ochranné známce a o Evropském společenství. V budoucnu lze očekávat, že nová známkoprávní úprava již bude pracovat s názvem „**ochranná známka Evropské unie**". V této práci se nicméně budu držet dosud zavedené terminologie, která vychází z textu nařízení v současnosti upravujícího ochrannou známku Společenství. Pro potřeby této práce se územím Společenství rozumí území Evropské unie.

Řízení o přihlášce ochranné známky Společenství probíhá obdobným způsobem jako u národních zápisných úřadů.[37] Majiteli ochranné známky Společenství mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů. Pokud je přihláška ochranné známky Společenství zamítnuta, vzata zpět nebo je považována za zpět vzatou, případně zanikly-li účinky této známky, pak existuje za určitých podmínek možnost, aby přihlašovatel požádal o přeměnu přihlášky ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky.[38] Vzhledem k jednotné povaze ochranné známky Společenství je uplatněna zásada, že má stejné účinky v celé Evropské unii, totiž může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Evropské unie.[39]

2.3. Pojem ochranné známky Společenství a její právní zakotvení

Nařízením Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Community Trade Mark – CTM) ze dne 20. prosince 1993 byl vytvořen systém, ve kterém je možné na základě jediné přihlášky ochranné známky získat ochranu ve všech státech EU. Přihláška se podává[40] u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market – zkráceně „OHIM", dále též jako „Úřad") sídlící

[36] Podepsána 13. prosince 2007 v Lisabonu, ratifikována 3. listopadu 2009, platná od 1. prosince 2009.
[37] Schéma procesu registrace ochranné známky Společenství je zobrazeno v příloze č. 12.
[38] Srov. čl. 112 a násl. Nařízení Rady ES č. 207/2009.
[39] Srov. čl. 1 odst. 2 tamtéž.
[40] První přihlášky začal tento úřad přijímat od dubna roku 1996, kdy začal být celý systém funkční. Přihlášky je možné podávat i prostřednictvím národních (regionálních) známkoprávních úřadů, které vyznačí datum přijetí přihlášky a předají ji bez dalšího OHIM (např. v ČR je tímto pověřen Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze).

ve španělském Alicante, který provádí jak zápisné řízení, tak samotný zápis ochranné známky Společenství (dále též „OZS“).[41] Aktuální právním předpisem upravujícím ochrannou známku Společenství je *Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství* (dále jen „Nařízení“) ze dne 26. února 2009, které vychází z hmotněprávních ustanovení dřívějšího nařízení a jeho změn. Jde tak v podstatě o jejich ucelenou a přehlednou kodifikaci. Dřívější ustanovení Nařízení Rady (ES) č. 40/94 byla z velké části převzata z První směrnice, čímž nedošlo k narušení kontinuity mezi tehdejší rozhodovací praxí Soudu první instance ani Evropského soudního dvora (dále též „ESD“). První směrnice byla nahrazena Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008. K dalším relevantním dokumentům patří také Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (nebo též „Prováděcí nařízení“) a dále Nařízení Komise (ES) č. 2869/98 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích, které se hradí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

Před definováním pojmu ochranné známky Společenství je vhodné nejprve se zaměřit na obecnou rovinu, ve které se z hlediska práva nachází současný institut ochranné známky. Ochranné známky se řadí mezi práva na označení, která společně s právy k výsledkům technické tvůrčí činnosti patří do kategorie práv průmyslových. Stejně jako dalším institutům práva duševního vlastnictví, potažmo práva průmyslového, také ochranným známkám náleží určitá specifická kvalita, totiž že jejich trvání není závislé na materiálním substrátu, ve kterém jsou obsaženy a jímž jsou navenek vyjádřeny. Mohou být užity kdykoliv, kýmkoliv a opakovaně, aniž by došlo k jejich ztrátě či zhoršení jejich vlastností. Teorie používá pro tuto charakteristickou vlastnost nehmotných statků termín „potenciální ubiquita“ neboli způsobilost všudypřítomnosti.[42]

Pojem ochranné známky vychází z právního předpisu a z hlediska jeho vývoje není příliš podstatné, zdali se jedná o předpis národní, komunitární či mezinárodní. Pozitivní vymezení pojmu ochranné známky si vždy udrželo určité základní rysy, a teprve postupem času byla ochrana umožněna i pro trojrozměrné objekty či zvuková a dokonce

[41] Blíže viz internetové stránky OHIM: <*http://oami.europa.eu*>.
[42] Blíže KNAPPOVÁ, M., a kol.: *Občanské právo hmotné*. Svazek III. Třetí aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI, 2002, s. 182.

i čichová označení[43]. Výchozím materiálem pro „definici“ obsaženou v Nařízení bylo znění čl. 2 První směrnice:

„Ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.“

Pozitivní vymezení[44] pojmu ochranné známky obsahuje čl. 4 Nařízení, který zní[45] takto:

„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

Z obsahu této pozitivní definice pojmu ochranné známky zcela jasně vyplývají dvě podmínky, které musí označení splňovat, aby mohlo být ochrannou známkou. První podmínkou je **schopnost grafického ztvárnění označení**. Druhou podmínkou je **způsobilost rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků**. Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň a v případě absence jakékoliv z nich je dán důvod[46] pro zamítnutí zápisu dle čl. 7 odst. 1 a) Nařízení.

Ochranná známka Společenství je, zjednodušeně řečeno, označení sloužící k odlišení služeb a/nebo výrobků jednoho subjektu[47] od služeb a/nebo výrobků jiného subjektu. Zároveň plní tři základní funkce, tj. jednak určuje původ zboží a služeb a tím identifikuje jejich výrobce či poskytovatele, dále zaručuje určitou kvalitu a charakteristické vlastnosti zboží a služeb a v neposlední řadě je také nástrojem

[43] Problematice těchto zvláštních druhů ochranných známek se budu věnovat dále v rámci absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu.
[44] Pro srovnání je ČR ochranná známka pozitivně vymezena v ustanovení §1 zákona č. 441/2003, o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“), v platném znění, která zní takto: *„Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“*.
[45] Tento text se nikterak neliší od „definice“ obsažené v dřívějším Nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství.
[46] Podrobnější výklad o absolutních důvodech zamítnutí zápisu viz dále v této práci.
[47] Majiteli ochranné známky Společenství mohou být dle čl. 5 Nařízení všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů.

komunikace se spotřebitelskou veřejností i s jeho případnými obchodními partnery[48]. Ochrannou známku Společenství lze dle čl. 6 Nařízení nabýt pouze zápisem do rejstříku. Majitel ochranné známky Společenství získává její registrací především výlučné právo[49] (monopol) na užívání daného označení na celém území EU, a to ve vztahu k registrovaným výrobkům nebo službám. Širší stupeň ochrany, tedy bez ohledu na registrované výrobky či služby, je poskytnut ochranné známce Společenství s dobrým jménem. Ochranu je možné uplatnit v případě, pokud by užívání označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

2.4. Překážky zápisné způsobilosti – absolutní a relativní důvody

Výše v této práci jsem se zabýval základním vymezením pojmu ochranné známky. Označení, jež má být úspěšně zapsáno do rejstříku ochranných známek Společenství, však musí společně s již zmíněným pozitivním vymezením podle čl. 4 Nařízení splňovat i další podmínky a kritéria stanovená explicitně v tomto Nařízení, přičemž je též třeba přihlédnout k možným variantám klasifikace[50] těchto podmínek v rámci doktrinálního vývoje. Vedle pozitivního vymezení pojmu ochranné známky Společenství je přirozeně nutné se zabývat i negativním vymezením způsobilosti zápisu ochranných známek, které najdeme prakticky ve všech právních řádech[51]. V textu Nařízení je obsaženo v

---

[48] Blíže viz: Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu. [online]. [cit. 10-12-2009]. Dostupné z: <*http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/trademark.en.do*>.

[49] Srov. čl. 9 Nařízení.

[50] Možný způsob klasifikace podmínek k zápisu označení do rejstříku, vedle dále uvedeného třídění dle čl. 7 a 8 Nařízení, je podrobněji popsán v: MARCO ARCALÁ, L. A.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, s. 91 a násl. Jejich třídění je následující:

A) Požadavky subjektivního charakteru: způsobilost nabýt ochrannou známku Společenství – a) právní způsobilost; b) národnost;

B) Požadavky objektivního charakteru: způsobilost označení být chráněno jako komunitární známka – a) rozlišovací způsobilost označení; b) oprávněnost (legalita); c) dispozice (dostupnost);

C) Požadavky formálního charakteru: základní formální procedurální požadavky k nabytí komunitární známky.

Překážky zápisné způsobilosti lze také klasifikovat rozdělením do těchto tří kategorií:

A) Nesplnění podmínek pro podání / oprávnění k podání přihlášky (čl. 36 a 37 Nařízení);

B) Absolutní důvody zamítnutí registrace (čl. 7 Nařízení);

C) Relativní důvody zamítnutí registrace (čl. 8 Nařízení).

Blíže viz ANNAND, R. – NORMAN, H.: *Blackstone's Guide to Community Trademark*. London: Blackstone Press Limited, 1998, s. 35.

[51] Např. v ČR jsou tato ustanovení obsažena v §§4 až 7 ZOZ. V důsledku již zmiňovaného harmonizačního procesu jsou do značné míry podobná těm v Nařízení.

článcích 7 a 8.[52] Je třeba podotknout, že označení je způsobilé být zapsáno jako ochranná známka nejdříve až na základě zjištění, kterého je dosaženo aplikací pozitivní a negativní definice v zápisném řízení.

Negativní „definice" zahrnuje případy, které jsou v terminologii užité v Nařízení označované jako „důvody pro zamítnutí zápisu" a jsou rozděleny na „**absolutní**" (čl. 7) a „**relativní**" (čl. 8).[53,54] Na toto rozdělení však nelze nahlížet nekritickým způsobem, neboť představuje pouhé funkční vodítko než zcela soběstačnou, přesnou a úplnou klasifikaci.[55]

Za základní kritéria tohoto rozdělení lze označit následující: a) vnitřní/ vnější charakter, b) chráněný zájem, c) modus operandi a d) právní účinky.[56] První dvě kritéria mají spíše teoretický základ a pro praxi nejsou zcela snadno uchopitelná. Z tohoto důvodu jsou při posuzování označení aplikována spíše druhá dvě kritéria, jež zároveň vyplývají přímo z textu Nařízení. Vysvětlení jejich obsahu je uvedeno níže:

A) Vnitřní a vnější charakter

Rozdíl mezi absolutními a relativními důvody je především v tom, že při posuzování absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu není zpravidla přihlašované označení porovnáváno s jinými označeními.[57] Absolutní důvody se váží na vnitřní kvalitu označení. Typickým absolutním důvodem zamítnutí zápisu je nemožnost grafické znázornitelnosti nebo nedostatek rozlišovací způsobilosti označení. Naopak při

[52] Úplné znění článků 4 až 8 Nařízení je uvedeno v příloze č. 11.

[53] Terminologie a rozdělení důvodů pro zamítnutí zápisu na „absolutní" a „relativní" bylo ovlivněno německou právní úpravou. Viz MARCO ARCALÁ, L. A.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, s. 90.

[54] Toto rozdělení bylo předmětem diskuzí i časté kritiky a bylo navrhováno nahradit termín „důvody pro zamítnutí" jiným výrazem (blíže tamtéž, s. 110). U nás byl v souvislosti s dřívějším známkovým zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, používán obecnější termín „překážky zápisné způsobilosti". Platná právní úprava (ZOZ) používá pro tyto okolnosti výraz „důvody pro odmítnutí ochrany", který koresponduje s aktuální terminologií známkového práva v EU.

[55] Zmínit lze např. nepřesné řazení jednotlivých důvodů v článcích 7 a 8 Nařízení, včetně samotného začlenění některých důvodů (např. obsah čl. 8.3 – tzv. nehodný zástupce, by spíše jakožto problém legitimace náležel dle systematiky Nařízení pod jeho čl. 5). Dále lze namítnout problémy vzniklé odkazy na národní právní řády v otázce určení popisnosti označení nebo rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, či v neposlední řadě též existence důvodů pro zamítnutí zápisu připojených k těmto článkům na základě dalších nařízení, např. v otázce zeměpisných označení a označení původu upravené nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 (čl. 7.1 k) Nařízení).

[56] Tamtéž, s. 106 a násl.

[57] S tímto rozdělením není zcela konformní zařazení písmen j) a k) do čl. 7 odst. 1 Nařízení, neboť jejich prostřednictvím může být odkazováno na starší označení s již získanou rozlišovací způsobilostí – viz dále v této práci.

posuzování relativních důvodů je zkoumán jeho vztah ke starším ochranným známkám nebo označením z hlediska možného konfliktu daného jejich totožností nebo podobností.[58]

B) Chráněný zájem

Absolutní důvody zamítnutí zápisu označení chrání zejména veřejný zájem na správném fungování trhu, čímž se také pochopitelně dotýkají zájmů v privátní sféře. Relativní důvody mají chránit zájmy majitelů práv ke starším označením a právům a současně představují i nezanedbatelný prostředek k ochraně spotřebitelů a relevantní veřejnosti v tom smyslu, že napomáhají určit původ zboží a služeb spojených s tou kterou ochrannou známkou.

C) Modus operandi

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu zkoumá z úřední povinnosti vždy v rámci průzkumu přihlášky ochranné známky (čl. 36 a násl. Nařízení), zda přihlašované označení neodporuje ustanovením čl. 7 Nařízení, tj. zjišťuje existenci absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu. Po zveřejnění ochranné známky zkoumá i vyjádření týkající se absolutních důvodů podaná na základě čl. 40 Nařízení třetími osobami, které se však nestávají účastníky řízení. Relativní důvody Úřad zkoumá pouze na základě podaných námitek proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek Společenství. Pokud nejsou námitky ve lhůtě podány, případně pokud byly podány a následně pravomocně zamítnuty, a jsou splněny další podmínky vyplývající z čl. 45 Nařízení, Úřad přihlašované označení zapíše jako ochrannou známku Společenství.[59]

---

[58] Srov. čl. 8 odst. 1 Nařízení.

[59] Naproti tomu v některých členských státech EU jsou v řízení o přihlášce národních ochranných známek zkoumány *ex officio* obě skupiny důvodů pro zamítnutí zápisu. Tak je tomu například ve Španělsku. V minulosti tomu tak bylo též v Itálii a Německu, ovšem v důsledku ztráty dat uložených v příslušných archivech během druhé světové války byly nuceny změnit koncepci a nyní zkoumají z úřední povinnosti pouze absolutní důvody. Viz MARCO ARCALÁ, L. A.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, s. 113.
Pro zajímavost lze uvést, že český Úřad průmyslového vlastnictví odmítne na základě §6 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, zápis označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby. Tato zákonná povinnost se nevztahuje na případy, kdy je dána pouhá podobnost ať na straně samotného označení nebo výrobků či služeb, nebo pokud majitel staršího práva, na něž lze aplikovat výše uvedené ustanovení, udělí k zápisu označení písemný souhlas.

D) Právní účinky

Samotný zápis ochranné známky do rejstříku neznamená, že označení nemůže pozbýt právních účinků jinak než po uplynutí doby platnosti zápisu. Článek 51 Nařízení stanoví předpoklady, na základě kterých lze zahájit řízení o zrušení práv majitele ochranné známky. Naproti tomu neplatnost ochranné známky Společenství lze vyslovit na základě existence absolutních nebo relativních důvodů, a to na rozdíl od jejího zrušení s účinky *ex tunc*, tedy od samého počátku[60]. Rozdíly mezi důvody absolutními a relativními jsou patrné již z jejich samotného názvu. Zatímco absolutní důvody vedou k neplatnosti ochranné známky v zásadě bez ohledu na plynutí času[61], u důvodů relativních je situace poněkud odlišná. Uplatnění absolutních i relativních důvodů má jistá omezení, avšak v případě relativních důvodů zohledňuje Nařízení soukromé zájmy majitelů starších práv a předpokládá jejich aktivní přístup[62]. Článek 54 Nařízení obsahuje časové omezení představující dobu pěti po sobě jdoucích let, po které majitel ochranné známky Společenství, který po tuto dobu vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství na území Společenství, resp. Evropské unie, již není oprávněn podat návrh na prohlášení pozdější známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější známky na základě této starší známky pro výrobky nebo služby, pro které byla pozdější známka užívána. Výjimkou je pouze situace, kdy přihláška pozdější ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře[63], avšak v takovém případě je navrhovatel povinen prokázat zlou víru majitele „mladší" známky, což bývá dosti problematické[64]. Obdobná situace platí též pro majitele starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 nebo jiného staršího označení uvedeného v čl. 8 odst. 4.[65] Nařízení ji označuje jako „zánik práva v důsledku strpění". Pokud majitel výše

[60] Srov. čl. 55 odst. 1 a násl. Nařízení.
[61] Výjimku představuje situace dle čl. 52 odst. 2 Nařízení, kdy ochranná známka získala užíváním rozlišovací způsobilost.
[62] Analogickou situací je možnost podat námitky proti zápisu „mladšího" označení. Na druhou stranu Úřad nezůstává zcela pasivní, neboť je jeho povinností informovat majitele starších ochranných známek Společenství (nebo jejich přihlašovatele) o zveřejnění přihlášky pozdější ochranné známky Společenství, která by dle rešeršní zprávy Úřadu mohla být se starším právem v konfliktu (srov. čl. 38 odst. 7 Nařízení). Rešerši na případný konflikt s ochrannou známkou národní Úřad nezpracovává (čl. 38 odst. 1 *a contrario*), avšak na základě žádosti přihlašovatele podané k Úřadu existuje možnost vypracování rešeršní zprávy ústředními úřady průmyslového vlastnictví členských států za podmínek čl. 38 odst. 2 a násl. Nařízení.
[63] Srov. též čl. 52 odst. 1 písm. b) Nařízení.
[64] K námitce nedostatku dobré víry např.: Úřad průmyslového vlastnictví: *Výroční zpráva 2008*. Praha, 2008, s. 28 a násl., ISBN 978-80-7282-079-5.
[65] Srov. čl. 54 odst. 1 a 2.

uvedeného staršího práva nevyužije možnosti podat návrh na neplatnost konfliktní známky, či dokonce pokud již udělil výslovný souhlas se zápisem takové známky do rejstříku[66], pak může nastat situace, kdy na území Evropské unie mohou být užívány dvě totožné ochranné známky pro stejné zboží a/nebo služby. Paradoxně tak může dojít k potlačení charakteristické funkce ochranné známky vyjádřené též v 8. odstavci[67] uvozovacího textu Nařízení, kterou je určení původu zboží nebo služeb. Negativní dopady může mít tato situace především na spotřebitelskou veřejnost.

Jak již bylo výše uvedeno, při posuzování důvodů pro zamítnutí zápisu je nutné brát zřetel na různé způsoby jejich klasifikace. Zákonodárce při koncipování textu Nařízení zohlednil zejména poslední dvě kritéria, neboť nejlépe splňují potřeby jeho každodenní aplikace. V této práci se již dále věnovat nebudu možnostem odnětí ochrany, neboť mým hlavním cílem je analyzovat jednotlivé důvody zamítnutí zápisu v rámci řízení o přihlášce ochranné známky Společenství. Při jejich zkoumání budu postupovat dle systematiky textu Nařízení, což doufám přispěje k větší přehlednosti a možnému praktickému využití této práce.

[66] Srov. znění čl. 53 odst. 3.

[67] V úvodní části tohoto odstavce je uvedeno následující: *„Ochrana vyplývající z ochranné známky Společenství, jejíž funkcí je zejména zajistit ochrannou známku jako označení původu, by měla být v případě totožnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb absolutní.“*.

3. Absolutní důvody zamítnutí zápisu

Rozdíly mezi absolutními a relativními důvody zamítnutí zápisu ochranné známky a jejich obecná charakteristika byla popsána výše. V této části se budu věnovat analýze jednotlivých absolutních důvodů, jejich vzájemným vztahům a příkladům, které umožňují lépe pochopit jejich obsah a zároveň odhalují výkladové problémy, se kterými je třeba se vypořádat. Výčet důvodů obsažený v čl. 7 odst. 1 Nařízení se opírá o čl. 6 *quinquies* Úmluvy a o úpravu jednotlivých členských států Úmluvy, nejblíže však má k úpravě První směrnice, konkrétně k čl. 3 odst. 1.[68] V budoucnu lze očekávat rozšíření výčtu o další důvody, neboť známkové právo se vyvíjí v čase a mění se v závislosti na potřebách hospodářské soutěže.[69] Řazení jednotlivých důvodů je motivováno nutností zkoumat nejprve ta označení, která nesplňují funkce ochranné známky v nejobecnější rovině. Přesto je při posuzování zápisné způsobilosti označení zkoumán Úřadem zpravidla každý důvod zvlášť, a to také ve vztahu k jednotlivým výrobkům a službám (viz čl. 37 Nařízení). Přitom není pochopitelně vyloučeno, že na jedno označení se může vztahovat vícero absolutních důvodů zamítnutí zápisu.

3.1. Označení, která nesplňují podmínky článku 4

(čl. 7 odst. 1 písm. a) Nařízení)

Ustanovení uvedené pod tímto písmenem obsahuje bez dalšího odkaz na čl. 4 Nařízení, jehož znění je následující:

*„**Označení, která mohou tvořit ochrannou známku Společenství.** Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“*

[68] Srov. FERNÁNDEZ-NOVOA, C.: *El sistema comunitario de marcas*. Madrid: Editorial Montecorvo, 1995, s. 116.

[69] V souvislosti s technologickým pokrokem nelze vyloučit nové způsoby označování zboží a služeb, které s ohledem na zájmy spotřebitele budou způsobilé plnit spolehlivě svou funkci.

Takto poměrně široce koncipovaná definice klade na přihlašovaná označení elementární požadavek na **schopnost jejich grafického ztvárnění**[70], které ale současně musí být **způsobilé rozlišit** výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb podniků jiných.

Při srovnání s následujícím absolutním důvodem pro zamítnutí zápisu uvedeným pod písmenem b), jež vznáší požadavek na rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení, je nutné si položit otázku, jakým způsobem měl normotvůrce v úmyslu vykládat první podmínku uvedenou pod písmenem a), neboť se zde nabízí úvaha, že druhý zmíněný důvod lze považovat za nadbytečný. Po bližším posouzení důvodu existence podmínky rozlišovací způsobilosti uvedené pod písmenem b) lze konstatovat, že podmínka rozlišovací způsobilosti v písmeni a) se spíše váže k požadavku na grafickou znázornitelnost označení jakožto formální a objektivní podmínce jeho zápisné způsobilosti, přičemž se zde nehodnotí[71] vztah k přihlašovanému zboží a službám.[72] Tato druhá podmínka je zásadní především při posuzování netradičních typů ochranných známek, o kterých bude pojednáno níže. Rozlišovací způsobilost bývá obecně označována za materiální podmínku.[73] Na rozdíl mezi písmeny a) a b) je také nahlíženo způsobem, že čl. 7 odst. 1 písm. a) se váže na označení, která nelze kvalifikovat jako ochranné známky, zatímco čl. 7 odst. 1 písm. b) se již týká ochranných známek, které postrádají rozlišovací způsobilost.[74] Účelem odkazu na čl. 4 Nařízení je vymezení jistých limitů pro označení, které mají zaručit splnění základních funkcí ochranné známky.[75] Pozastavil bych se zde ještě nad výkladovým problémem,

---

[70] Stejný požadavek je uveden také v článku 2 Směrnice. Obdobné znění je také součástí článku 15 odst. 1 TRIPS – „… *Jako podmínku pro zápis mohou Členové požadovat, aby označení byla rozeznatelná zrakem.*“.

[71] K tomu blíže DAVIES, I., et al.: *Sweet & Maxwell's European Trade Mark Litigation Handbook*. London: Sweet & Maxwell, 1998, s. 36.

[72] Tento výklad však není jednoznačný a existují různá stanoviska na interpretaci vztahu písmen a) a b) čl. 7 odst. 1 Nařízení. K tomuto také srovnání v následující části této práce.

[73] Srov. MARCO ARCALÁ, L. A.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, s. 122. Při porovnání s českou známkoprávní úpravou, konkrétně §4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, si nelze nepovšimnou odlišně zvolených termínů, kdy český zákon ve výčtu absolutních důvodů používá pouze termín „označení“, zatímco v Nařízení je takto označen pouze důvod uvedený pod písm. a) čl. 7 odst. 1.

[74] Srov. ANNAND, R. – NORMAN, H.: *Blackstone's Guide to Community Trademark*. London: Blackstone Press Limited, 1998, s. 33-34.

[75] Je nutno brát zřetel také na právní jistotu, neboť povaha a rozsah chráněného označení musí odpovídat požadavku přesnosti zápisu a s tím související snadné porovnatelnosti a proveditelnosti rešerše. Blíže MANIATIS, S.: *Trademarks in Europe: A practical Jurisprudence*. First Edition. London: Sweet & Maxwell, 2006, s. 65.

který přináší použití rozdílných termínů „označení“ a „známka“. Dle textu Nařízení lze ochrannou známku nabýt jejím zápisem do rejstříku. Autoři této normy patrně užili těchto termínů ve výčtu absolutních důvodů k odlišení označení nezpůsobilých v žádném případě stát se ochrannou známkou od ochranných známek, kterým prozatím není poskytnuta ochrana[76], avšak jejich způsobilost stát se ochrannými známkami je podmíněna faktory mnohem méně závažnými, než v případě prvně uvedeného. Při srovnání s českou právní úpravou nalezneme jasný rozdíl, neboť náš zákon používá ve výčtu absolutních důvodů pouze termín „označení“. Vzhledem k těmto zjištěním a pro terminologickou jednotnost výkladu by bylo vhodnější používat termín „ochranná známka“ pouze pro označení již zapsaná do rejstříku či způsobilá k registraci.

Ekonomická realita podněcuje podniky hledat nové způsoby, jak si před konkurencí vytvořit výhodné postavení a poptávka po nových typech ochranných známek je jejím přímým důsledkem. Vzhledem k demonstrativnímu výčtu čl. 4, jež mezi příklady označení schopných grafického znázornění zahrnuje např. slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, není tedy pochopitelně vyloučena ani grafická znázornitelnost jiných typů ochranných známek. Méně obvyklé typy ochranných známek, jež nelze přímo vizuálně vnímat, někdy též nazývané jako nemateriální[77] známky, představují označení zvuková nebo čichová. Mezi nekonvenční typy známek, které jsou také uváděny jako možné příklady budoucích ochranných známek, lze zařadit známky poziční, chuťové, hmatové, posuňkové, ochranné známky tvořené rychlou sekvencí obrázků (tzv. „motion trademarks“), světelné nebo holografické. V současnosti jsou vedle známek slovních a grafických za určitých podmínek registrovatelné známky vyjádřené barvou, kombinací barev či tvarem, ale existují i tři případy platných registrovaných holografických[78] známek Společenství. Počet případů registrovaných zvukových známek tvoří nepatrný zlomek z celkového počtu všech platně registrovaných ochranných známek Společenství[79]. Čichová ochranná známka byla registrována pouze jedna[80], avšak platnost její ochrany již

[76] Což zní nelogicky, avšak tento problém nenastane, pokud použijeme anglického termínu „trade mark“, v němž o „ochraně“ není žádná zmínka; adekvátnějším českým ekvivalentem pro tento případ by tedy byla spíše „obchodní známka“.
[77] Viz PELLISE PRATS, B.: *Comentarios basicos a la nueva Ley de marcas de 1988*. In RJC. Parte I. num. 3, 1989, s. 125.
[78] OSZ č. 001787456, č. 002117034 a č. 002559144.
[79] Ke dni 2. ledna 2010 bylo registrováno celkem 82 zvukových ochranných známek Společenství.
[80] OZS č. 000428870 „The smell of a fresh-cut grass“.

vypršela. Vzhledem k demonstrativnímu výčtu čl. 4, jež mezi příklady označení schopných grafického znázornění zahrnuje např. slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, není tedy pochopitelně vyloučena ani grafická znázornitelnost jiných typů ochranných známek. Podmínky pro splnění požadavku grafické znázornitelnosti byly komplexně vyjádřeny v rozhodnutí ESD ve věci Sieckmann[81] týkající se přihlášky čichové známky a jsou následující:

a) **jasnost a přesnost** – jsou nezbytné k určení přesného předmětu ochrany a jeho začlenění do veřejného registru, jež musí umožňovat jeho správci např. průzkum přihlášek a zveřejnění zápisu a veřejnosti musí poskytnout relevantní informace především o stavu a rozsahu právní ochrany existující či potenciální konkurence;

b) **soběstačnost, dostupnost, srozumitelnost** – jejich cílem je umožnit uživatelům registru určit přesnou povahu známky již na základě její registrace v rejstříku;

c) **trvanlivost** – je spojená s indikací původní funkce ochranné známky, neboť ochranné známky musí být vnímány nezaměnitelně a stejným způsobem po celou dobu jejich existence;

d) **jednoznačnost a názornost –** grafické ztvárnění musí být jednoznačné a názorné, přičemž má být v procesu jeho identifikace a vnímání vyloučen jakýkoliv prvek subjektivity.[82]

Následující řádky budou věnovány některým typům nekonvenčních ochranných známek.

3.1.1. Ochranné známky zvukové

Zvukové ochranné známky představují velmi žádaný prostředek komunikace, neboť vedle zraku je lidský sluch značně vyvinutý a umožňuje relativně snadné zapamatování sdělení zvukem vyjádřeného. Zvuk lze navíc šířit pomocí většiny běžně dostupných technologií, např. televize, rádio, internet, apod. Zvuk lze také považovat za prostředek, jenž je způsobilý rozlišovat označení, která jsou jeho prostřednictvím přenášena. Ke splnění podmínky grafické znázornitelnosti je pro vyjádření zvuku při

[81] Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-273/00 *Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt* ze dne 12. prosince 2002, ECR: 2002, I-11737.
[82] Srov. MANIATIS, S.: *Trademarks in Europe: A practical Jurisprudence*. First Edition. London: Sweet & Maxwell, 2006, s. 67.

zápisu ochranné známky nutno použít způsob, kterým je zvuk zachycen v grafické podobě. Zvukové známky založené na hudbě lze fakticky popsat zápisem do notové osnovy. Situace se však komplikuje pro označení, u nichž tento způsob vyjádření není možný. „Nehudební“ ochranné známky je možné vyjádřit např. písemným popisem („skřípání dveří“, „řev motoru“, atp.), zvukomalebným slovem („kykyryký“) nebo sonogramem.

Podmínkami zápisné způsobilosti zvukového označení s ohledem na jeho grafickou znázornitelnost se zabýval Evropský soudní dvůr ve věci Shield Mark[83]. Soud se při posuzování tohoto případu odvolal na argumentaci z předešlého rozsudku ve věci Sieckmann[84] a dospěl k těmto závěrům:

1. Článek 2 První směrnice musí být vykládán tak, že zvuková označení musejí být považována za schopná stát se ochrannými známkami za předpokladu, že jsou způsobilá rozlišovat výrobky či služby jednoho podniku od výrobků či služeb podniků jiných a že jsou graficky znázornitelná.

2. Popis využívající písemnou řeč *a priori* nelze vyloučit z okruhu označení splňujících kritéria stanovená v rozsudku ve věci Sieckmann. Slovní spojení *"prvních devět not skladby Pro Elišku"* nebo slovo *"kokrhání"* však postrádají přesnost (jednoznačnost) a jasnost, tudíž nemohou být považovány za ochrannou známku.

3. Pokud jde o onomatopoie (zvukomalebná slova), je třeba říci, že neexistuje dostatečná shoda mezi ní samou, když je vyslovena, a skutečným zvukem či hlukem, jež má onomatopoie napodobovat. Citoslovce *"kykyryký"* zní jinak než zvuk ve skutečnosti vydávaný kohoutem. Pokud by kompetentní orgán měl registrovat ochrannou známku reprezentovanou formou onomatopoie, nebylo by zřejmé, zda registruje zvuk, který je slyšet, když člověk vysloví slovo *"kykyryký"*, nebo zvuk, který vydává kohout. Navíc se onomatopoie liší stát od státu, v závislosti na tom, ve kterém národním jazyce se má zvuk kokrhání vyjádřit. Závěr tedy zní, že onomatopoie nemůže bez dalšího dostatečným způsobem graficky reprezentovat zvuk nebo hluk.

[83] Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-283/01 *Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex* ze dne 27. listopadu 2003, ECR: 2003, I-14313.
[84] Viz výše v textu.

4. Ani prostý sled not, např. *"E, D#, E, D#, E, B, D, C, A"*, nevytváří dostatečné grafické vyjádření ve smyslu článku 2 První směrnice. Není jasný ani přesný (jednoznačný) a nejsou jím vyjádřeny všechny atributy melodie, např. tónina, délka not či pomlky.

5. Jediným způsobem grafického vyjádření zvuku, který Evropský soudní dvůr uznal za způsobilý vyhovět kritériím stanoveným ve věci Sieckmann, je notový zápis členěný do taktů a obsahující především klíč, noty a pomlky. Notový zápis ovšem může postihnout vyjádření určité melodie, nikoli však každého zvuku či hluku.[85]

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem sporu nebylo posouzení výčtu způsobů grafické znázornitelnosti zvukových označení, zůstalo otevřenou otázkou, zdali existuje ještě nějaký další možný způsob, který by vyhovoval požadavkům uvedeným v rozsudku ve věci Sieckmann. V rozhodnutí týkající se přihlášky společnosti MGM (Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.) - „roar of a lion“[86] se čtvrtý odvolací senát Úřadu zabýval přípustností použití sonogramu pro grafické vyjádření zvukové ochranné známky a přestože zápis známky zamítl, vyslovil názor, že znázornění prostřednictvím sonogramu je srovnatelné s vyjádřením pomocí notové osnovy. Pokud tedy nebude možné použít notové osnovy, což je případ tzv. nehudebních zvukových známek, lze použít pro jejich zápis sonogram. Formy sonogramu mohou být různé a zpravidla postačí uvést alespoň jednu. Ochranná známka Společenství č. 005090055 je dobrým příkladem známky se dvěma způsoby zachycení zvuku (viz příloha č. 1).

Při podání přihlášky zvukové ochranné známky musí být zároveň zřetelně uvedeno, že se jedná o známku zvukovou, neboť by jinak byla vykládána jako přihláška známky grafické a možná ochrana by se vztahovala pouze na předkládané grafické znázornění. K rozšíření možností při podání zvukové ochranné známky Společenství se přidalo Nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005[87], které umožnilo[88] k elektronické přihlášce zvukové ochranné známky připojit datový soubor obsahující zvuk, jež má tvořit ochrannou známku. Jde nepochybně o progresivní krok, který

[85] Bližší rozbor tohoto případu viz např. SANDRI, S. – RIZZO, S.: *Non-conventional Trade Marks and Community Law*. Nottingham: Marques, 2003, s. 289 a násl.
[86] Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu ve věci R 781/1999-4 ze dne 25. srpna 2003, upravené 29. září 2003.
[87] Jde o novelu Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995 (Prováděcí nařízení).
[88] Srov. čl. 1Pravidlo 3 odst. 6 Prováděcího nařízení.

odpovídá možnostem techniky a napomáhá naplnit požadavky vyjádřené v rozsudku ve věci Sieckmann.

3.1.2. Ochranné známky čichové

Na první pohled by se mohlo zdát, že vůně mohou tvořit označení schopná odlišit zboží nebo služby jedné společnosti od ostatních. Pachy a vůně jsou přenášeny prostřednictvím vzduchu nebo kapalin, které jsou zpracovávány čichovým ústrojím. V současné době jsou vůně a různé aroma nejen přirozenou součástí parfémů, ale zájem na odlišení zboží pomocí vůně lze nalézt také v potravinovém průmyslu a při reklamních aktivitách, kde mohou působit ke zvláštnímu odlišení subjektu poskytujícího konkrétní služby nebo nabízejícího své výrobky. Současně je vzhledem k povaze jednotlivého zboží (např. vůně čokolády pro čokoládu) možné považovat označení za distinktivní spíše u zboží, u kterého se takováto specifická vlastnost nepředpokládá.

Otázku grafické znázornitelnosti označení vnímaných čichem zkoumal ESD v již zmíněném případu Sieckmann[89], kde stanovil velmi přísná kritéria a prakticky znemožnil zápis čichových ochranných známek Společenství. Na úvod je třeba říci, že před zkoumáním známky popsané přihlašovatelem jako „čichová známka čisté chemické látky methylcinnamátu (methylester kyseliny skořicové), jejíž vzorec je C_6H_5-CH-$COOCH_3$“ byla dosud jedinou čichovou známkou připuštěnou Úřadem k zápisu do rejstříku známka[90] Společenství popsaná jako „vůně čerstvě posekané trávy“ pro tenisové míčky ve třídě 28. Příklady čichové známky z případu Sieckmann mohly být dle přihlašovatele též získány prostřednictvím místních laboratoří uvedených v zlatých stránkách Deutsche Telekom AG nebo např. od firmy E. Merck v Darmstadtu. Vůně byla slovy popsána jako „balzámově ovocná s lehkým náznakem skořice“ a k přihlášce byl připojen i vzorek vůně. Evropský soudní dvůr, na který se v rámci odvolacího řízení s předběžnou otázkou obrátil německý patentový a známkový úřad, stanovil již zmíněný obecný výčet podmínek na grafickou znázornitelnost označení a konstatoval, že ani

[89] K tomuto blíže viz MANIATIS, S.: *Trademarks in Europe: A practical Jurisprudence*. First Edition. London: Sweet & Maxwell, 2006, s. 62 a násl., nebo SANDRI, S. – RIZZO, S.: *Non-conventional Trade Marks and Community Law*. Nottingham: Marques, 2003, s. 122 a násl.

[90] Registrována pod č. 428870; platnost ochrany této známky vypršela ke dni 11. prosince 2006 a nebyla ve lhůtě obnovena.

chemický vzorec, písemný popis vůně ani uložení vzorku nebo kombinace těchto způsobů nesplňuje, zejména s ohledem na jasnost a přesnost, požadavky na grafickou znázornitelnost označení. Toto rozhodnutí se může z určitého úhlu pohledu jevit jako příliš formalistické, nicméně současný právní i faktický stav zápis čichových známek Společenství neumožňuje a možnosti vyhledávání a kontroly takových označení prostřednictvím rejstříku jsou v současnosti nedostatečné. Čichové známky by se mohly stát dostupné pouze pro úzce vymezenou skupinu subjektů, jež má technické nebo finanční prostředky na olfaktometrické a další chemické rozbory a porovnávání vůní. Navíc je třeba si uvědomit, že registrací získává majitel této známky faktický monopol. Ostatní subjekty by se však mohly ocitnout v právní nejistotě z důvodů možného neoprávněného označování svého zboží nebo služeb již registrovanými čichovými známkami.

K rozhodnutí týkající se „vůně čerstvě posekané trávy“, které umožnilo poprvé a dosud naposledy zápis čichové ochranné známky Společenství, lze doplnit, že dle generálního advokáta ESD Ruize Jarabo, jež posuzoval předběžnou otázku ve věci Sieckmann, se „toto rozhodnutí jeví jako perla na poušti, avšak jde o individuální rozhodnutí, u něhož je nepravděpodobné, že bude opakováno.“

Při zkoumání předběžné otázky ve věci Sieckmann došlo také ke komparaci s jinými právními řády. Například ve Spojených státech amerických je právní úprava týkající se možnosti zápisu čichových ochranných známek nastavena poněkud flexibilněji[91] a přihlašovanému označení je způsobilé k zápisu do rejstříku, pokud získá v průběhu užívání rozlišovací způsobilost.[92] Požadavek na grafickou znázornitelnost zde sice není podmínkou, avšak realitou zůstává, že stejně jako v Evropské unii byla dosud v USA zapsána jediná čichová známka[93]. Obecně je tedy jediný zásadní rozdíl mezi oběma právními úpravami ve způsobu, jakým lze získat ochrannou známku, kdy úprava komunitární umožňuje nabytí práva k ochranné známce pouze zápisem. Naproti tomu právní úprava v USA odpovídá představě, že označení se stává ochrannou

[91] Blíže FERNÁNDEZ-NOVOA, C.: *El sistema comunitario de marcas*. Madrid: Editorial Montecorvo, 1995, s. 118.
[92] Srov. U.S. Code Collection, Title 15, Chapter 22 (Lanham Act), Subchapter 1, §1052.
[93] Jednalo se o případ *In re Clarke*, ve kterém byla požadována ochrana na *vůni připomínající plumérii* pro šicí nitě a přízi pro výšivky. Zároveň zde byla stanovena podmínka, že vůně, tj. například vůně pro parfémy, které mají funkční charakter, nejsou registrovatelné. Viz rozhodnutí Amerického patentového a známkoprávního úřadu (USPTO), *In re Clarke*, 17 USPQ 2. Edice, 1990, s. 1238.

známkou ve chvíli, kdy ji jako takovou akceptuje zákazník. Tím také lépe vystihuje faktický stav na trhu a umožňuje ochranu již zavedeným označením bez nutnosti zápisu do rejstříku.

Otázkou rozlišovací způsobilosti, které je obtížné dosáhnout právě u nekonvenčních ochranných známek, a to ať už z důvodu omezených lidských rozlišovacích schopností nebo pro určité kategorie zboží fakticky neumožňující identifikaci původu a dostatečně přesné odlišení zboží nebo služeb bez nebezpečí záměny, se zabývají teorie „depletion" a „shade confusion".[94] Prvně uvedená se zabývá vyčerpáním vůní, chutí nebo textur z hlediska jejich všeobecné registrovatelnosti, druhá pak nemožností veřejnosti a veřejnoprávních institucí odlišit bez nebezpečí záměny známky založené na vůních, chutích nebo texturách. V tomto směru byl dosud výše uvedený případ registrace spíše výjimečný.

Problém přetrvává v míře rizika, kterou by v současné době představovalo přivolení k registraci těchto netradičních známek. V případě známek čichových jde spíše o otázku času, než bude nalezen spolehlivý administrativní a technický způsob řešení této otázky. Je nepochybné, že pro určité produkty, pro něž není charakteristická vůně a spotřebitel ji zde ani neočekává, je svolení k jejich registraci pravděpodobnější.[95] Vůně lze také popsat na základě jejich chemického složení. Problém však nastává v momentě sporu, kdy možnost záměny mezi jednotlivými vůněmi by nejspíše představovala dosti složité zkoumání a nutnost provádět finančně náročné chemické rozbory a expertízy, v současnosti např. pomocí plynové chromatografie. Lze sice optimalizovat analytické metody, avšak při posuzování míry zaměnitelnosti nelze opomenout osobu examinátora jakožto subjektivní prvek, což by ve složitějších případech mohlo vést k odlišným závěrům a následné právní nejistotě. Navíc Soud první instance ve věci T-305/04 Eden[96] týkající se přihlášky čichové ochranné známky vůně zralých jahod pro výrobky ve třídách 3, 16, 18 a 25 v bodě 34 rozsudku vedl, že *„v současnosti neexistuje obecně přijímaná mezinárodní klasifikace vůní, která by*

[94] MARCO ARCALÁ, L. A.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, s. 132.
[95] Ve Spojeném království umožnil zdejší známkoprávní úřad registraci dvou čichových známek: vůni růží pro pneumatiky (ochranná zn. č. 2001416) a vůni piva pro letky šipek (ochranná zn. č. 2000234). Přesto bylo v souvislosti s činností vlády a následujících soudních rozhodnutí (např. odmítnutí registrace vůně nebo esence skořice pro nábytek a jeho součásti) možné vidět změnu tohoto přístupu. Naproti tomu byla ve státech Beneluxu umožněna registrace čichových známek pro kosmetické produkty.
[96] Rozsudek soudu (třetího senátu) ze dne 27. října 2005 ve věci T-305/04 *Eden SARL v. OHIM.*

umožňovala podobně jako mezinárodní kodex barev nebo hudebních znaků, objektivně identifikovat a upřesnit čichové označení díky přidělení názvu nebo kódu, které by byly specifické a vlastní každé vůni".

Podmínka grafické znázornitelnosti sice vykazuje určité neprogresivní rysy, ovšem nadále zůstává pojistkou před způsobem právní ochrany označení, který by za aktuálního stavu techniky ve svém důsledku mohl přinést více sporných situací než žádaného přínosu. Nelze přihlížet pouze k zájmům některých subjektů stát se majiteli netradičních ochranných známek, ale je třeba zohlednit též postavení spotřebitelské veřejnosti jakožto slabšího článku v rámci tržního prostředí.

3.1.3. Ochranné známky chuťové a hmatové

Chuť a hmat jsou dalšími lidskými smysly, kterými jsme schopni vnímat své okolí, a které u nás vyvolávají nejrůznější vjemy a spouštějí myšlenkové procesy. Chuťová paměť člověka je vcelku na relativně dobré úrovni, avšak vyžaduje prvotní zkušenost a zapojení i ostatních lidských smyslů, zejména zraku a čichu. Při zapojení všech těchto smyslů jsme schopni rozpoznat obecné informace o vlastnostech produktu, který ochutnáváme, než provést jasnou individualizaci jejich výrobce. Avšak u produktů s velmi specifickými ingrediencemi, kterými mohou být například nápoje, lze rozlišovat některé zavedené výrobky snadněji. Podmínkou je ale vytvoření věrného obrazu o tomto produktu ve spojení s názvem společnosti, bez něhož by individualizace nebyla prakticky možná. Chutě proto nejsou způsobilé identifikovat nebo personalizovat výrobce produktu. Takové ochranné známky by navíc byly možné jen pro výrobky a nikoliv služby, přičemž z okruhu výrobků by se mohly vztahovat pouze na to zboží, u kterého má chuť nějaký význam.[97] Navíc jsou neoddělitelné od objektu, v němž jsou obsažené a v případě jídel a nápojů vytváří jeho základní kvalitu, která určuje

[97] Chuťové známky si lze představit pro výrobky, u kterých by tato vlastnost byla funkční a nikoliv popisná či klamavá, např. míčky pro psy s příchutí máty pro svěží dech nebo poštovní známky s chutí čokolády. Srov. RØNNIG, D.: *Taste, smell and sound – Future Trademarks?*. [online]. Publikováno 17. března 2004. [cit. 06-01-2010]. Dostupné z:
<*http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler_om_varemerker/Taste_smell_and_sound/*>.

spotřebitelův výběr. Z tohoto důvodu se nepředpokládá, že by někdy mohly získat rozlišovací způsobilost.[98]

Hmatové nebo též dotykové ochranné známky vykazují ještě menší míru možnosti individualizace původu zboží. Opět by teoreticky bylo možné požadovat ochranu pouze pro výrobky. Na základě požadavků vyslovených ve věci Sieckmann se možnost jejich registrace zdá být prakticky nulová.

3.2. Označení bez rozlišovací způsobilosti

(Čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení)

Jak již bylo dříve uvedeno, rozlišovací způsobilost označení je základní a nejdůležitější funkcí ochranné známky. Podmínku rozlišovací způsobilosti lze nalézt již v čl. 6 *quinquies* B2 Pařížské unijní úmluvy. Označení postrádající rozlišovací způsobilost jsou v podstatě protikladem toho, co lze považovat za ochrannou známku.[99] Nicméně hranice pro odlišení ochranné známky od označení postrádajícího rozlišovací způsobilost nemusí být vždy ostrá a zřejmá. Existují proto kategorizace ochranných známek / označení podle jejich schopnosti odlišit výrobky a služby jednoho subjektu od jiného, z nichž zřejmě nejvýstižnější je klasifikace pocházející z USA[100]:

a) fantazijní – označení bez jakéhokoliv vztahu k výrobkům nebo službám, ke kterým jsou přihlašována

b) svévolná[101] – označení zahrnující prvky běžně používané pro jiné výrobky a služby, než které má samo chránit

c) sugestivní – označení vyvolávající spojení s kvalitou, funkcí nebo charakterem chráněného výrobku nebo služby

d) popisná

e) druhová

---

[98] FRANZOSI, M., et al.: *European Community Trade Mark - Commentary to the European Community Regulations*. The Hague * London * Boston: Kluwer Law International, 1997, s. 186.
[99] Dle textu Nařízení se do rejstříku se nezapíší ochranné známky, které nemají rozlišovací způsobilost. O vhodnosti použití výrazu „označení“ namísto „ochranná známka“ viz výše v této práci.
[100] Viz McCARTHY, J.T.: *Trademarks and Unfair Competition*. Svazek 1, Kap. 11, s. 1 a násl.
[101] Někdy též označované jako „abstraktní“.

Ochranné známky bývají také obvykle označovány jako silné nebo slabé. Podle tohoto dělení pak můžeme říci, že fantazijní ochranné známky jsou nejsilnější a tudíž mají nejlepší schopnost odlišit výrobky a služby jednoho subjektu od jiných, zatímco ochranné známky sugestivní již lze označit za známky poměrně slabé. Síla ochranné známky se posuzuje také podle „vzdálenosti" od nejblíže podobných ochranných známek registrovaných pro stejné nebo podobné výrobky a služby, která je jedním z podstatných faktorů pro stanovení míry nebezpečí vyvolání záměny v rámci relativních důvodů (viz další část této práce). Označení popisná a druhová nesplňují podmínky pro zápis do rejstříku, pokud nezískají rozlišovací způsobilost jejich užíváním. Jestliže označení nemá rozlišovací způsobilost originární, pak je zde dán určitý prostor, aby jejich přihlašovatel prokázal, že spotřebitel výrobky nebo služby pod přihlašovaným označením zná a dokáže je spolehlivě identifikovat. Tato možnost je dána úpravou v čl. 7 odst. 3 Nařízení a je aplikovatelná na absolutní překážky uvedené pod písmeny b), c), d) článku 7 odst. 1.[102] Získaná rozlišovací způsobilost je fakticky ekvivalentem termínu „secondary meaning" užívaného v americkém známkoprávním systému. Oproti úpravě evropské však nelze aplikovat institut získané rozlišovací způsobilosti na označení druhová.[103]

V dřívějším výkladu jsem se zabýval vztahem písmen a) a b) článku 7 odst. 1 Nařízení. Na tomto místě je vhodné připomenout výkladové obtíže, které tato úprava může způsobovat při jejich aplikaci.[104] Z kontextu dále uvedených příkladů a z důvodů, které vedly autory této normy pro použití odlišných výrazů „označení" a „známka", by měl být rozdíl mezi těmito písmeny zřejmý.[105]

---

[102] Znění čl. 7 odst. 3 je následující: *„Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost."*. Článek 52 odst. 2 Nařízení upravuje případ, pokud by byla ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d). V takovém případě nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

[103] Srov. U.S. Code Title 15 Chapter 22, "The Lanham Act".

[104] Např. MARCO ARCALÁ, L. A.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, s. 138-149.

[105] Nelze tak přijmout závěry některých autorů ohledně aplikace důvodů pod těmito dvěma písmeny a) a b) článku 7 odst. 1. Např. Arcalá uvádí, že písmeno a) se vztahuje čistě na nemožnost grafické znázornitelnosti a písmeno b) na nedostatek rozlišovací způsobilosti (srov. [ARCALÁ, 2001], s. 139). Avšak je třeba si uvědomit, že bez požadavku rozlišovací způsobilosti dle čl. 4 Nařízení by nebylo možné vymezit mantinely pro možnosti grafické znázornitelnosti označení, jak to bylo učiněno ve věci Sieckmann. Pokud označení neodporuje podmínkám dle písmene a), pak jej lze posuzovat ve vztahu k další podmínce uvedené v písmeni b).

Okruh označení postrádajících rozlišovací způsobilost je v komunitární známkoprávní úpravě tvořen především označeními druhovými, příliš jednoduchými a naopak označeními příliš složitými.[106] Tento výčet však není vyčerpávající, neboť rozlišovací způsobilost mohou postrádat také některá slovní označení, jež nepatří do žádné z těchto kategorií a jsou zároveň popisná[107] nebo jsou obvykle užívána v obchodním styku[108]. O těchto označeních bude pojednáno v souvislosti s dalšími absolutními důvody.

Rozsah potřebné rozlišovací způsobilosti není z textu Nařízení patrný, přičemž některé známkoprávní úpravy členských států EU uvádějící požadavek alespoň minimální rozlišovací způsobilosti. Zápis známky vykazující vůči některým výrobkům nebo službám nízkou míru distinktivnosti může být usnadněn aplikací čl. 38 odst. 2 Nařízení umožňující přihlašovateli využít tzv. „disclaimer“[109]. Další omezení práv majitele ochranné známky vztahující se k popisným prvkům upravuje čl. 12 písm. b) Nařízení, jež vylučuje možnost, aby majitel ochranné známky zakázal třetí straně používat v obchodním styku, mimo jiné, *„… b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností; …“*.

V následujícím výkladu uvedu několik názorných příkladů, které ve vztahu ke konkrétnímu typu označení by měly pomoci lépe určit míru nezbytnou k překonání této překážky.

3.2.1. Označení druhová

Klasickým případem označení, která postrádají rozlišovací způsobilost, jsou označení druhová. Existuje zde přímý vztah označení s výrobky nebo službami, který je

---

[106] Srov. tamtéž, s. 149.

[107] Za označení, která sama o sobě postrádají rozlišovací způsobilost, jsou Úřadem považována např.: PLUS, MINI, MULTI, FLEXI, EXTRA, BIO, atp.

[108] Tak například reklamní slogany postrádají rozlišovací způsobilost pouze tehdy, pokud jsou taková slovní spojení běžně užívána v obchodních a především reklamních sděleních. Blíže viz rozsudek ESD ve věci C-64/02 P *OHIM v. Erpo Möbelwerk GmbH* ze dne 21. října 2004, ECR: 2004, I-10031.

[109] Článek 38 odst. 2 Nařízení zní: *„Obsahuje-li známka prvek, který postrádá rozlišovací způsobilost a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, může úřad jako podmínku pro zápis známky požadovat, aby přihlašovatel prohlásil, že nebude uplatňovat výlučné právo ve vztahu k tomuto prvku.“*. Obdobná úprava není v členských státech ničím neobvyklým (viz např. § 22 odst. 3 ZOZ).

takové intenzity, že vylučuje možnost určit jejich původ. Druhová označení přímo označují výrobky nebo služby nebo jejich druh. Spotřebitel taková označení například obvykle používá nikoliv k určení zboží jednotlivého výrobce, ale na určitý druh zboží, jež může být tvořen produkty mnoha blíže neurčených výrobců. Silným argumentem pro zabránění registrace takovýchto označení bylo vyloučení možnosti monopolizace označení, která by měla sloužit všem subjektům bez rozdílu, a to ať už spotřebitelům k rozlišení původu zboží a služeb, tak také všem, kteří mají ekonomický i právní zájem na užívání takového označení, tj. zejména podnikům. Za označení odporující čl. 7 odst. 1 písm. b) je považováno například samotné označení „káva“ pro kávu nebo „automobil“ pro veškeré automobily.

Na první pohled by se mohlo zdát, že označení tvořená pouze názvem druhu výrobku nebo služby mohou být tedy automaticky zamítnuta, nicméně vždy je nutné zkoumat, pro jaký okruh výrobků nebo služeb je takové označení přihlašováno.[110] Přihlašovatel může požadovat registraci slovního označení „větrník“ pro hostinskou činnost, nikoliv již pro větrníky coby cukrářské výrobky.

Druhovost označení se může během času měnit tím, jak jej vnímá relevantní veřejnost. Zpravidla se nestává, že by druhovost originární (tedy původní) vymizela a označení se stalo ve vztahu k dřívějšímu druhu zboží nebo služby volné. Naopak označení chráněná ochrannou známkou se mohou v důsledku „zdruhovění“ pro některé nebo všechny výrobky nebo služby stát nezpůsobilá k další ochraně. Dnes již notoricky známá označení, která byla dříve předmětem ochrany, jsou například “aspirin“, „teflon“ nebo „eskalátor“. Řada podniků se z pochopitelných důvodů snaží vyhnout situaci, aby jejich ochranná známka v důsledku jejího soustavného užívání pozbyla rozlišovací způsobilosti. Na druhovost získanou se aplikuje písmeno d) článku 7 odst. 1. ve spojení s čl. 52 odst. 1 písm. a) Nařízení a originární druhovost jakožto běžný případ neexistence rozlišovací způsobilosti označení je tedy upravena pod písm. b) téhož článku a odstavce.[111] Označení tvořené více druhovými označení však není *a priori*

[110] Srov. MARCO ARCALÁ, L. A.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, s. 156.
[111] Tamtéž, s. 157.

vyloučeno ze zápisu, neboť je a musí být posuzováno jako celek s přihlédnutím ke všem částem, ze kterých se skládá.[112]

Z pestré rozhodovací činnosti ESD je ve vztahu k rozlišovací způsobilosti zajímavým rozsudek ve věci týkající se přihlášky kombinované ochranné známky „Bioid" obsahující akronym.[113] Společnost BioID AG požadovala ochranu pro výrobky a služby ve třídách 9, 38 a 42, tedy vesměs o výrobky a služby technického charakteru, např. software a hardware, všechny výrobky sloužící zejména ke kontrole autorizace přístupu nebo ve vztahu k ní, k propojení mezi počítači a k identifikaci či verifikaci živých tvorů za pomoci počítače vycházející z jednoho nebo několika zvláštních biometrických znaků, spadající do třídy 9 a obdobně další služby ve třídách 38 a 42 související mimo jiné s autorizací či verifikací za pomoci biometrie. ESD v rozsudku konstatoval, že každý z důvodů uvedených v čl. 7 odst. 1 Nařízení je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum. Dále uvedl, že pojem obecného zájmu tvořící základ čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení je zjevně neoddělitelně spojen se základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby jiného původu, přičemž pro určení, zda tuto vlastnost označení vykazuje, je nutné jej posuzovat pohledem relevantní veřejnosti. Soud dále vyslovil názor, ve kterém se ztotožnil se stanoviskem Úřadu, že s ohledem na přihlašované výrobky a služby relevantní veřejnost chápe výraz „BioID" jako složení slov „biometric" a „identification", čímž nelze veřejnosti zaručit jejich původ, neboť označení také postrádalo jakékoliv zvláštní distinktivní prvky. V bodě 29. rozsudku ESD zaujal stanovisko, že pokud jde o kombinovanou ochrannou známku, může být případná rozlišovací způsobilost částečně zkoumána pro každý její pojem nebo prvek odděleně, ale musí v každém případě vycházet z celkového vnímání této ochranné známky relevantní veřejností, a ne z

[112] Srov. stanovisko ESD ve vztahu k popisnosti: *„Případný popisný charakter ochranné známky musí být zjišťován **nejen ve vztahu ke každému jednotlivému slovu posuzovanému odděleně, nýbrž i ve vztahu k celku**, který je těmito slovy tvořen. Každá rozpoznatelná odchylka ve formulaci přihlašovaného slovního spojení od způsobu obvyklého vyjadřování dotčené skupiny spotřebitelů k pojmenování výrobků nebo služeb nebo jejich zásadních vlastností, která propůjčuje slovnímu spojení rozlišovací způsobilosti, umožňuje jeho registraci jako ochranné známky"*. Viz rozsudek ESD ve věci C-383/99 P *Procter & Gamble Company v. OHIM* ze dne 20. září 2001, ECR: 2001, I-06251 (případ „Baby Dry"). Ke stejnému závěru, nyní již však ve vztahu k rozlišovací způsobilosti došel ESD v rozsudku ve věci C-329/02 P *SAT.1 v. OHIM*.

[113] Rozsudek ESD ve věci C-37/03 P *BioID AG v. OHIM* ze dne 15. září 2005, ECR: 2005, I-07975.

předpokladu, že prvky samostatně postrádající rozlišovací způsobilost nemohou, pokud jsou kombinovány, vykazovat takovouto způsobilost. Samotná okolnost, že každý z těchto prvků posuzovaný samostatně ji postrádá, nevylučuje, že jejich spojení může tuto způsobilost vykazovat.

Povaha komunitární známky je příčinou existence článku 7 odst. 2 Nařízení, který stanoví, že všechny absolutní důvody zamítnutí zápisu se uplatní i v případě, že existují jen v části území Společenství, resp. EU. Částí území lze chápat i takové území, kde se hovoří jiným jazykem, tedy nejen vymezené hranicemi členského státu, ale může se při aplikaci principu přiměřenosti jednat i o menší region či obdobně významnou část území. Zpravidla by tedy nepostačovalo území na úrovni velikosti jedné obce, kde by taková překážka měla pouze lokální charakter.[114] Nepochybně je nutné zkoumat druhovost označení v jazycích členských států, kdy již tento požadavek není s ohledem na možnosti osob provádějících průzkum přihlášky nikterak skromný. Z důvodů jazykové rozmanitosti zde vzniká prostor k zápisu známek, které přestože odporují čl. 7 odst. 1 písm. b), budou spíše až následně zrušeny na základě návrhu podle čl. 52 odst. 1 a) Nařízení. Kvalitu činnosti Úřadu ve věcném průzkumu přihlášky může v tomto směru zlepšit čl. 40, jehož cílem je dát prostor k vyjádření také třetím stranám.[115]

Vzhledem k početným národnostním menšinám, které mají na území EU trvalé bydliště a vyvíjejí zde ekonomickou aktivitu a také s ohledem na mezinárodní závazky v podobě členství Evropské unie v mezinárodních organizacích, např. WTO, vyvstává další otázka, tj. jak posuzovat označení, která jsou druhová pouze v jazyce těchto menšin nebo v jazycích států, které nejsou členy EU. Pro jejich zápis hovoří jasně princip teritoriality, který taková označení ze zápisu nevylučuje a je dosud v plné míře aplikován.

Členství EU v mezinárodních organizacích s ohledem na zásadu nediskriminace je spíše důvodem pro zabránění zápisu označení druhových i v jiných jazycích než jsou jazyky současné evropské „sedmadvacítky“. Stejně tak je třeba brát v potaz možné

[114] Výskyt obdobného termínu „místní význam“ lze nalézt např. v článcích 8 odst. 4 nebo čl. 111 Nařízení ve vztahu k relativním důvodům, kde má poněkud odlišnou úlohu. V ČR tento je tento výraz použit v §7 odst. 1 písm. g) ZOZ.

[115] Znění čl. 40 Nařízení: *„Každá fyzická nebo právnická osoba, jakož i sdružení, zastupující výrobce, poskytovatele služeb, obchodníky nebo spotřebitele, může po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství zaslat úřadu písemná vyjádření založená zejména na důvodech podle článku 7, pro které nelze z úřední moci známku zapsat. Tím se nestává účastníkem řízení před úřadem.“*.

budoucí rozšíření EU, již zmíněnou existenci národnostních menšin na území EU a v neposlední řadě také fakt, že podniky a subjekty ze třetích států mají dosud možnost registrace komunitární známky pro označení, která jsou v jejich národním jazyce druhová, zatímco subjekty z EU takovou možnost nemají.[116] Lze si jen stěží představit důslednou aplikaci čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení na označení, jejichž druhovost existuje v jakémkoliv jazyce státu mimo EU. Pro svou administrativní komplikovanost by bylo odmítnutí ochrany pro tato označení možné snad jen *a posteriori*.

3.2.2. Označení příliš jednoduchá

Označení postrádá rozlišovací způsobilost také tehdy, pokud je příliš jednoduché nebo naopak příliš složité. Oproti druhovým označením se neposuzuje vztah k jednotlivým výrobkům nebo službám, ale je posuzována kvalita a množství informací, které je způsobilé svým vyjádřením sdělit. Příliš jednoduchá (banální) označení tvořená obvykle jednotlivými písmeny abecedy nebo číslicemi v běžné grafické podobě, stejně tak jako základní barvy nebo jednoduché tvary by neměly být monopolizovány na úkor ostatních subjektů. Nedostatečnou rozlišovací schopnost má dle Úřadu také pouhé označení „třída“ nebo „série“ ve spojení s jedním písmenem nebo jednou číslicí.[117]

Na druhou stranu je oproti požadavku čl. 7 odst. 1 písm. a) Nařízení dána možnost, aby v případě prokázání získané rozlišovací způsobilosti, která není předem vyloučena, bylo možné tato označení registrovat jako ochrannou známku. Zájem na registraci co možná nejjednodušších ochranných známkách byl pro jejich strategický význam vždy značný. Jak se vyhnout přílišné jednoduchosti ve vztahu k jednotlivým typům označení mohou napovědět příklady uvedené v následujícím výkladu.

3.2.2.1. Písmena, číslice a další znaky

Nejčastějším případem příliš jednoduchých označení jsou taková, která jsou tvořena pouze jedním nebo dvěma znaky tvořenými písmeny abecedy nebo číslicemi v běžném fontu nebo jde přímo o přihlášku slovní ochranné známky. Obdobná situace

[116] MARCO ARCALÁ, L. A.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, s. 161-164.
[117] Viz CASADO CERVIÑO, A.: *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*. Valladolid: Editorial Lex Nova, 2000, s. 124.

platí pro jiné běžně užívané znaky. Označení tvořené číslicemi nebo písmeny či jejich kombinací může mít rozlišovací způsobilost za podmínky, že není popisné či druhové. Čím menší počet znaků označení obsahuje, tím je vyšší pravděpodobnost konfliktu s rozličnými fyzikálními, chemickými zkratkami či vzorci nebo označeními kvality zboží apod. Přestože na omezení účinků ochranné známky ve vztahu k těmto označením pamatuje čl. 12 písm. b) Nařízení, existují argumenty proti vyloučení jejich zápisu: 1) soustavně roste počet oborů, ve kterých jsou užívány jako popisná či druhová; 2) velmi omezené množství písmen a číslic vedoucí k nežádoucí monopolizaci; 3) přílišný nárůst případů aplikace zmíněného čl. 12 Nařízení, jež by mohly vyvolat vlnu soudních sporů.[118]

Odlišný přístup k zápisu těchto „příliš jednoduchých" označení je možné vypozorovat u jednotlivých členských států EU. Zatímco ve Francii jsou úřady poměrně benevolentní, Německo zvolilo cestu opačnou. V ostatních státech vesměs převládá řešení, kdy v běžné slovní formě úřady zápis odmítají, ale pokud v označení užité znaky vykazují zvláštní grafickou úpravu, tj. zvláštní font či jinou úpravu, případně je-li označení doplněno dalšími grafickými prvky, pak zápis takového označení není vyloučen.[119] Posledně zmíněný postup je uplatňován také Úřadem ve vztahu ke komunitární ochranné známce, což je patrné z jeho rozhodovací činnosti i vnitřních směrnic (metodických pokynů) upravujících řízení před Úřadem.[120]

3.2.2.2. Barvy

Schopnost barev odlišit výrobky nebo služby jednoho subjektu od druhého nelze dopředu vyloučit, v důsledku čehož nepodléhá čl. 7 odst. 1 písm. a).[121] Je známo několik případů, kdy barva plní spolehlivou funkci ochranné známky, ale k jejímu zápisu je vyžadováno splnění několika požadavků. V samotné přihlášce musí být barva

[118] MARCO ARCALÁ, L. A.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, s. 170-173.
[119] Tuto praxi uplatňují např. země Beneluxu, Dánsko, Itálie či Španělsko.
[120] Viz např. rozhodnutí Třetího odvolacího senátu Úřadu ve věci R-63/1999-3 ze dne 22. června 1999, týkající se označení obsahující číslici „7". Také srov. Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Ochranné známky a průmyslové vzory). část B. finální verze duben 2008. bod 7.5.3, s. 35. [cit. 10-01-2010]. Dostupné z: <*http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_en.pdf*>.
[121] Srov. rozhodnutí Prvního odvolacího senátu Úřadu ve věci R-122/1998-3 ze dne 18. prosince 1998, týkající se zápisu označení světle zelené barvy (případ „Light green").

označena způsobem zajišťujícím její věrnou reprodukci, k čemuž se využívají standardizované mezinárodní třídníky barev, obvykle RAL nebo PANTONE. Základem při posuzování barev je případ Libertel[122], ve kterém ESD dospěl k závěru, že barva *per se* nemá rozlišovací způsobilost, pokud nejsou naplněny určité specifické podmínky.[123] Příkladem registrovaných ochranných známek Společenství jsou OZS č. 31336 patřící společnosti Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (barva lila pro známé čokoládové výrobky) nebo OZS. č. 212787 společnosti Deutsche Telekom (fialová barva - RAL 4010 telemagenta). Úřad zavedl praxi, ve které za nezpůsobilé rozlišit výrobky a služby považuje základní barvy nebo takové, jež ve spojení s konkrétními výrobky nebo službami mají tyto vlastnosti: a) mohou být přirozenou součástí výrobků (např. barvy a nátěry); b) mohou být popisné nebo předjímají jejich funkci (např. červená pro hasicí přístroje, typické barvy elektrických drátů); c) mohou být běžné nebo druhové (opět červená pro hasicí přístroje, žlutá pro poštovní služby nebo taxislužbu, atp.); d) může určovat určitou vlastnost výrobku, např. jeho chuť (žlutá pro citróny, růžová pro jahody).[124]

Kombinace barev mohou být odmítnuty z důvodů, že jsou již pro určité výrobky nebo služby běžně používány jiným subjektem. Limity zápisné způsobilosti označení tvořeného kombinací barev byly předmětem rozsudku ve věci Heidelberger Bauchemie[125], kde se soud opřel o své dřívější rozhodnutí ve věci Libertel a dodal, že vzájemná pozice barev, obdobně jako pozice jednotlivých písmen tvořících slovní označení, má význam do té míry, že není možné požadovat ochranu pro označení tvořené abstraktně dvěma barvami a postrádající tuto specifikaci. Barevná označení mají obdobně jako jednoduchá slovní označení své zákonité nedostatky v podobě omezeného množství rozlišovacích prvků. Odstíny jedné barvy lze vlivem řady okolností zaměnit a s případným nárůstem počtu ochranných známek tvořených barvou se vzdálenost mezi nimi bude přibližovat. Lze tudíž předpokládat, že přístup Úřadu by

[122] Rozsudek ESD ve věci C-104/01 *Libertel Groep BV v. Úřad pro ochranné známky Beneluxu* ze dne 6. května 2003, ECR: 2003, I-3793.
[123] Aniž by byla prokazována rozlišovací způsobilost barvy jejím předchozím užíváním, lze zapsat takovou barvu, která je velmi neobvyklá a navíc se jedná o úzce vymezený okruh výrobků pro zvláštní skupinu dobře informovaných spotřebitelů. Druhou možností je v řízení prokázat získanou rozlišovací způsobilost.
[124] Viz Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Ochranné známky a průmyslové vzory), část B, finální verze duben 2008, bod 7.5.3, s. 41.
[125] Rozsudek ESD ve věci C-49/02 *Heidelberger Bauchemie GmbH* ze dne 24. června 2004, ECR: 2004, I-6129.

mohl být v tomto ohledu postupně ještě dále korigován, přestože doposud bylo registrováno jen malé množství těchto ochranných známek Společenství.

3.2.2.3. Tvary a jiné grafické elementy

Na označení tvořená tvary (nebo též 3D označení) se vedle tohoto absolutního důvodu vztahuje také čl. 7 odst. 1 písm. e), které vylučuje z ochrany *„označení, která jsou tvořena výlučně: i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, iii) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu.“*.

Podmínka rozlišovací způsobilosti „filtruje“ již taková označení, která notně nemusejí spadat pod písmeno e), ale jsou natolik jednoduchá, že nesplňují základní funkce vyžadované pro ochrannou známku. Tvary se mohou i nemusí přímo týkat zboží, pro které je označení přihlašováno, nebo se vztahují na jeho obal či balení. Označení tvořená tvary nijak nesouvisejícími se zbožím, pro nějž je požadována ochrana, nebývají problematická a Úřad taková označení zpravidla zapíše za podmínky, že nejsou příliš jednoduchá.[126] Na tomto místě je tedy nutné poznamenat, že nikoliv pouze příliš jednoduché tvary mohou postrádat rozlišovací způsobilost, byť má být výklad této části orientován právě na ně.

Z judikatury lze citovat právní stanovisko soudu ve věci Henkel[127]. Soud poukázal na fakt, že kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných známek tvořených tvarem samotného výrobku nejsou odlišná od kritérií aplikovatelných na jiné druhy ochranných známek a znovu zopakoval podmínku, aby označení umožňovalo identifikaci subjektu, od něhož pocházejí jednotlivé výrobky a služby. Na závěr soud uvedl, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1 Nařízení je nezávislý na ostatních, čímž vyloučil jejich případnou konkurenci.

[126] Viz např. jednoduché geometrické obrazce pro dvojrozměrná označení či základní geometrické tvary pro označení trojrozměrná. Kritériem pro posouzení přílišné jednoduchosti je množství prvků, které ve spojení s tímto tvarem mohou vyvolat ve spotřebiteli dojem jedinečnosti, čímž jako celek může získat rozlišovací způsobilost.

[127] Viz rozsudky ESD ve věci C-456/01 P a C-457/01 P *Henkel KGaA v. OHIM* ze dne 29. dubna 2004, ECR: 2004, I-6129.

Ve vztahu k označení tvořenému trojrozměrným obalem se ESD ve věci SiSi-Werke[128] vyjádřil tak, že za způsobilou k zápisu a tudíž za známku vykazující rozlišovací způsobilost označil pouze označení, které se značným způsobem odlišuje od normy nebo zvyklostí odvětví. V tomto případě, který se týkal tvaru balení pro ovocné šťávy, soud konstatoval, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele ve vztahu k tomuto druhu výrobků[129] není vysoká a označil jej za základní geometrický tvar.

Příliš jednoduché grafické prvky jako například čtverec, kruh nebo jiné základní obrazce samy o sobě postrádají rozlišovací způsobilost, pokud není v řízení prokázán opak. Až na výjimky a z výše uvedených důvodů jsou šance na registraci takových označení téměř mizivé.

3.2.3. Označení příliš složitá

Rozlišovací schopnosti a paměť průměrného spotřebitele mají své hranice. Pokud je množství informací příliš velké, označení postrádá rozlišovací způsobilost kvůli nemožnosti spolehlivě si jej zapamatovat, ale podstatnější je též fakt, že ani nejsou chápána jako identifikátory původu zboží, takže jim není věnována patřičná pozornost. Příliš složité označení může být kteréhokoliv typu, tedy ať již slovní, grafické, zvukové či jiné. Mezi jeho typické případy patří dlouhé reklamní slogany, komplikovanější kresby s více prvky či ornamentální tvary. Argumentem proti jejich zápisu je také skutečnost, že se jim odpovídající ochrany dostává prostřednictvím práva autorského, reklamního, práva průmyslového vlastnictví či v rámci nekalé soutěže.

3.3. Označení popisná

(Čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení)

Důvod zamítnutí popisných označení je pochopitelný, neboť mají zůstat volně k dispozici všem subjektům a jejich případná monopolizace by byla, s ohledem na zájmy veřejnosti, krajně nežádoucí. Zápis označení do rejstříku ochranných známek

[128] Rozsudek ESD C-173/04 P *Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v. OHIM* ze dne 12. ledna 2006, ECR: 2006, I-00551.
[129] Srov. rozsudek ESD C-24/05 P *August Storck KG v. OHIM* ze dne 22. června 2006, ECR: 2006, I-05677. Soud zde vycházel z teze, že spotřebitel nevěnuje příliš velkou pozornost barvě a tvaru cukrovinek a je tedy nepravděpodobné, že by výběr průměrného spotřebitele byl řízen tvarem bonbónu.

Společenství bude zamítnut, pokud je tvořeno výlučně z označení, které může v obchodě sloužit k určení zboží nebo služby, jehož se týká. Článek 7 Nařízení přímo stanoví, že do rejstříku se nezapíší: „*ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;“*.

Toto znění téměř zcela odpovídá textu uvedenému v článku 6 *quinquies* B 2 Pařížské Úmluvy. Přestože Úmluva hovoří o místě původu zboží namísto jejich zeměpisného původu, faktický dopad této úpravy se nezdá být nijak odlišný od té uvedené v Nařízení.[130] Z textu je patrné, že označení musí být tvořeno **výlučně** z označení nebo údajů, které mohou zakládat jeho popisný charakter. Zároveň se nejedná o uzavřený výčet důvodů, které mohou vést k popisnosti označení, neboť v písm. c) *in fine* je uvedeno, že popisnost může být založena i na jiných vlastnostech výrobků nebo služeb. I bez ohledu na počet jazyků, ve kterých má být možnost popisnosti zkoumána, se jedná o velmi širokou definici, jež může způsobovat obdobné potíže jako v případě zkoumání druhovosti označení. Označení, která jsou tvořena i z jiných elementů tedy nespadají pod tento absolutní důvod, nýbrž mohou být shledána nezpůsobilými k zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. b), pokud postrádají rozlišovací způsobilost. Vztah těchto dvou důvodů lze kvalifikovat tak, že všechna popisná označení postrádají rozlišovací způsobilost, avšak nikoliv všechna označení postrádající rozlišovací způsobilost jsou také popisná. Popisnost lze označit za specialitu ve vztahu k nedostatku rozlišovací způsobilosti.

Popisnost je stejně jako v případě zkoumání rozlišovací způsobilosti posuzována ve vztahu k výrobkům a službám, pro něž je označení přihlašováno. Například označení „4x3“ v oblasti stavebnictví zpravidla odkazuje na velikost produktu, naproti tomu jej nelze považovat za běžné obchodní označení dvanácti vajec jakožto finálního produktu. Každé označení je také zkoumáno z hlediska vizuálního, fonetického[131] a sémantického[132].

---

[130] Srov. FRANZOSI, M., et al.: *European Community Trade Mark - Commentary to the European Community Regulations*. The Hague * London * Boston: Kluwer Law International, 1997, s. 189.

[131] Označení, v němž jsou užity fonetické ekvivalenty tradičního slovního vyjádření, může být také shledáno popisným. Např. anglické „XTRA“ je fonetickým ekvivalentem slova „EXTRA“, jež je samo o sobě popisné, neboť navozuje kvalitu výrobku nebo služby. Další příklady viz Metodické pokyny týkající

Zde uvádím pro názornost několik případů označení, která jsou popisná ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám:

a) k označení druhu zboží je popisné adjektivum „červené“ pro vína;

b) k označení kvality zboží je popisný výraz „nejlepší“ pro všechny výrobky nebo služby; dále třeba „nerozbitné“ pro skleničky, nikoliv však třeba pro mouku, jelikož toto označení nemůže ovlivnit spotřebitelův výběr;

c) k označení množství jsou často popisné jakékoliv číslice či slovní určení počtu, např. „litr“ pro nápoje, „2000“ pro objem motoru, atd.;

d) k označení účelu jsou popisné výrazy „kuchyň nebo „koupelna“ pro čisticí prostředky;

e) k označení hodnoty je popisný výraz „nejlevnější“, atp.;

f) k označení zeměpisného původu „Karlovy Vary“ typicky pro lázeňské služby.

Zeměpisným označením je jak místo (lokalita, oblast nebo země) výroby, nebo místo, u kterého spotřebitel může předpokládat, že z něj výrobek pochází. Tudíž pokud průměrný spotřebitel nemůže považovat danou lokalitu za skutečné místo výroby nebo za místo reálně ovlivňující jeho kvalitu, pak jej nelze považovat za popisné. Avšak pokud spotřebitel může být toho názoru, že zeměpisné označení určuje původ tohoto zboží, jehož kvalita a vlastnosti vyplývají z povahy a od lidí z daného místa, případně pokud je takové místo s ohledem na určitý druh zboží nebo služeb známé[133], pak nelze zeměpisné označení *per se* zapsat pro takovéto výrobky nebo služby. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je úprava čl. 66 odst. 2 Nařízení, která umožňuje zápis kolektivních ochranných známek Společenství. V některých případech je označení obsahující zeměpisný původ posuzováno jako klamavé nebo je nezpůsobilé k zápisu z důvodu jeho ochrany. To je však předmětem článků 7 odst. 1 písm. g), resp. písm. j) a k) Nařízení, kterými se budu zabývat dále v této práci.

Popisnost slovních označení musí být založena na významu, který mu mohou přisuzovat relevantní spotřebitelé. Jejich hodnocení se může pochopitelně lišit, vychází

---

se řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Ochranné známky a průmyslové vzory), část B, finální verze duben 2008, bod 7.3.4, s. 30.

[132] Z hlediska významu je nutné zkoumat označení tvořené zkratkami, viz již zmíněný případ „BioID“.

[133] Např. město Paříž je známé módou a parfémy.

se tedy z definice průměrného spotřebitele, který je „běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný“.[134] Každý druh výrobků a služeb má svůj okruh spotřebitelů, přičemž průměrného spotřebitele je nutné vybrat nikoliv obecně, ale právě z tohoto okruhu.[135]

Popisná označení mají svým charakterem velmi blízko k označením sugestivním (návodným), která také navozují spojení s vlastnostmi výrobku. Na rozdíl od popisných označení k tomu dochází až při určité úrovni duševní činnosti, která je vynakládána k jeho interpretaci. Pokud je minimální, pak se zpravidla jedná o označení popisná.[136]

Na pomezí popisnosti a sugestivnosti jsou označení, která evokují pouze jednu z řady vlastností zboží. Mohou být registrována jako ochranné známky Společenství za podmínky, že jde o vlastnost, která nijak neovlivňuje spotřebitelův výběr při nákupu tohoto zboží.

Z často citovaných rozhodovací činnosti ESD, ve které se soud zabýval popisností označení, je na tomto místě vhodné uvést případ Chiemsee[137]. V tomto rozhodnutí soud posuzoval zápisnou způsobilost zeměpisného označení a podmínky nabytí rozlišovací způsobilosti v důsledku užívání, přičemž dospěl k závěru, že k vyloučení zeměpisného označení ze zápisu nedojde tehdy, pokud příslušný okruh osob již takové označení asociuje s daným druhem výrobků. Dále konstatoval nutnost přihlédnout ke stupni známosti zeměpisného jména u relevantní skupiny osob, k vlastnostem takto označovaného místa a k dotčené kategorii výrobků.

Poměrně frekventovanou snahou přihlašovatelů je registrace označení skládajícího se alespoň částečně z výrazu „EURO“. V takovýchto případech postupuje Úřad nekompromisně, když uvádí, že pouhá kombinace nedistinktivního slovního prvku s dalším popisným slovním prvkem nemůže získat rozlišovací způsobilost. Kombinace „EURO“ a čistě popisných výrazů musí být zamítnuta v těch případech, kdy prvek

---

[134] Viz případ Libertel (rozsudek ESD ve věci C-104/01 *Libertel Groep BV v. Úřad pro ochranné známky Beneluxu* ze dne 6. května 2003, ECR: 2003, I-3793); srov. také dřívější rozsudek ESD ve věci C-210/96 *Springenheide and Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises* ze dne 16. července 1998, ECR: 1998, I-4657.

[135] Tak např. okruh spotřebitelů, který je tvořen profesionály z oblasti medicíny, kteří nakupují sofistikované zdravotnické přístroje, je odlišný od spotřebitelů, kteří nakupují běžné výrobky denní spotřeby. Tudíž i průměrný spotřebitel z každé skupiny může totéž označení hodnotit odlišně.

[136] Teorie tuto interpretační pomůcku nazývá „imagination test“ (zkouška představivosti).

[137] Rozsudek ESD ve spojených věcech č. C-108/97 a C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC)* a *Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger*.

„EURO“ zesiluje popisnost označení jako celku nebo kde existuje důvodné spojení mezi označením a výrobky nebo službami, jichž se přihláška týká.[138] Evropský soudní dvůr řešil popisnost označení s tímto prvkem například ve věci „EuroHealth“[139] a „EUROCOOL“[140], kdy v obou případech rozhodl v neprospěch přihlašovatele. Zápisu však nebrání, jestliže spojení mezi výrobky či službami a daným označením dotčená veřejnost neočekává, či eventuelně pokud získalo pro přihlašované výrobky nebo služby rozlišovací způsobilost.

3.4. Označení obvyklá

(Čl. 7 odst. 1 písm. d) Nařízení)

Úřad nezapíše *„ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.“* Ekvivalent této úpravy nalezneme již v čl. 6 *quinquies* B 2 Pařížské Úmluvy. Mezi obvyklá označení patří především výrazy označující druh výrobku nebo služby, které jsou vyloučeny ze zápisu také podle čl. 7 odst. písm. b).[141] Nejedná se ovšem o jediný případ nezpůsobilosti registrace podle ustanovení písmene d). Vyloučena mohou být další označení, která jsou za splnění podmínky výlučnosti tvořena i jinými prvky než slovními. Označení příznačná pro daný druh výrobku nebo služby mohou být jednotlivé barvy (bílá ve farmacii a medicíně), grafické prvky (vinné hrozny nebo listy pro vína, hvězdy pro hotelové služby) nebo tvárnění balení výrobků či obvyklá zvuková označení, apod. Posuzovat označení je vždy nutné ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám.

Cílem této úpravy bylo vyloučit ze zápisu všechna označení, která postrádají rozlišovací způsobilost z důvodu, že je veřejnost nevnímá jako spolehlivé identifikátory původu výrobků či služeb, pro něž jsou obvyklá, přičemž jejich registraci brání také snaha zamezit monopolizaci označení, jež by vedlo k nežádoucímu omezení práv jiných

[138] Srov. Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Ochranné známky a průmyslové vzory), část B, finální verze duben 2008, bod 7.4.1, s. 32. V souladu s těmito závěry Úřad postupoval ohledně přihlášky „EuroHealth“ ve věci T-359/99, která byla také předmětem zkoumání ESD.
[139] Rozsudek SPS ve věci T-359/99 *DKV v. OHIM* ze dne 7. června 2001, ECR: 2001, II-1645.
[140] Rozsudek SPS ve věci T-34/00 *Eurocool Logistik v. OHIM* ze dne 27. února 2002, ECR: 2002, II-683.
[141] K doplnění výkladu týkající se tohoto absolutního důvodu odkazuji také na příslušnou část této práce pojednávající o druhových označeních.

ekonomických subjektů z titulu staršího práva k ochranné známce. Přitom je opět nutné vycházet z vnímání průměrného spotřebitele, který je určujícím faktorem pro posouzení obvyklosti označení.

Označení se stávají obvyklými v důsledku jejich užívání, které musí mít určitou intenzitu. Není rozhodné, zdali bylo označení dříve zapsáno do rejstříku ochranných známek či nikoliv. Ke zlidovění může dojít jak před řízením o přihlášce ochranné známky Společenství, tak také následně. Pokud nastane tento okamžik před podáním přihlášky a známka je zapsána, lze ji prohlásit za neplatnou za podmínky, že následně nezískala rozlišovací způsobilost jejím užívání.[142] Práva majitele k ochranné známce Společenství, která je v důsledku jeho činnosti či naopak nečinnosti pro daný okruh výrobků či služeb natolik typická, že ji veřejnost již nevnímá jako určovatele původu, mohou být na základě ustanovení čl. 51 odst. 1 písm. b) Nařízení zrušena. Majitel ochranné známky by měl na ochranu svých práv vynaložit úsilí k zamezení jejího přílišného užívání veřejností. Zabránit zlidovění by mělo alespoň částečně napomoci ustanovení čl. 10 Nařízení upravující povinnost vydavatele slovníku, encyklopedie nebo podobného naučného díla zveřejnit na základě žádosti majitele ochranné známky v nejpozději následujícím vydání díla, že se jedná o registrovanou ochrannou známku Společenství, pokud reprodukce v předchozím díle vzbuzuje dojem, že jde o druhový název zboží nebo služeb, pro něž je zapsána.

3.5. Označení tvořená výlučně určitými tvary

(Čl. 7 odst. 1 písm. e) Nařízení)

Absolutní důvod uvedený pod písmenem e) čl. 7 odst. 1 Nařízení vychází ze základních parametrů obsažených v čl. 4 Nařízení a zpřesňuje možnosti registrace označení tvořených tvarem. Úřad nezapíše označení, *„… která jsou tvořena výlučně: i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, iii) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu;“*.

Norma a pořadí tohoto důvodu zápisné nezpůsobilosti akcentuje nemožnost získání rozlišovací způsobilosti, jak je patrné z rozdílného termínu „označení“ užitého pod

[142] Srov. článek 51 odst. 1 písm. a) Nařízení a odst. 2 téhož článku.

tímto písmenem. Rozsahem postihuje tvary produktu, ale zrovna tak i jeho balení.[143] Limity zápisné způsobilosti označení tvořených tvary jsou v tomto článku vymezeny v bodech i) až iii). Označení je nezpůsobilé k zápisu, pokud je tvořeno **výlučně** tvarem vykazujícím některou z výše uvedených vlastností.

Mezi hlavní motivy pro vyloučení těchto označení ze známkoprávní ochrany patří zájem na zachování možnosti jejich užití ostatními subjekty na trhu, stejně tak jako prakticky nulová možnost rozlišení původu zboží. Současně jsou k dispozici adekvátnější právní nástroje z oblasti práva duševního vlastnictví, kterými lze zajistit jejich ochranu.

3.5.1. Tvar vyplývající z povahy samotného výrobku

Tvar vyplývající z povahy samotného výrobku vykazuje jistou podobnost s druhovými označeními, která také postrádají rozlišovací způsobilost, avšak liší se nemožností jejího následného získání užíváním. Při posuzování, zdali tvar vyplývá z povahy samotného výrobku, se uplatňuje funkční přístup. Například nelze registrovat označení tvořené tvarem odpovídajícím pečivu pro tento konkrétní druh pečiva. Nové tvary také nemusí mít nutně rozlišovací způsobilost. Třebaže nový tvar pro láhve nemůže být registrován jako ochranná známka pro láhve, tento nový tvar lze registrovat například pro parfémy. Úřad zároveň odmítá akceptovat argumentaci vycházející z teze, že vzhledem k libovolnému tvaru tekutiny nelze určit tvar obalu či nádoby, neboť nevyplývá z její povahy. Výjimka z možnosti registrace se nevztahuje na označení, která obsahují také fantazijní nebo další prvky, jež prolamují výlučnost požadovanou v tomto ustanovení.[144] Stejně tak není omezena možnost zápisu označení tvořeného tvarem, který sice vyplývá z povahy jednoho výrobku, avšak ochrana je požadována pro výrobek, kde toto hledisko nelze uplatnit.

3.5.2. Tvar nutný pro dosažení technického výsledku

Rozdíl mezi tvary vyplývajícími z povahy samotného výrobku a tvary nutnými pro dosažení technického výsledku vystihuje následující příklad týkající se fotbalového

[143] Srov. čl. 4 Nařízení.
[144] Blíže ANNAND, R. – NORMAN, H.: *Blackstone's Guide to Community Trademark*. London: Blackstone Press Limited, 1998, s. 44.

míče. Zatímco tvar koule je tvarem podle bodu i), struktura šestiúhelníků, z nichž je tento míč tvořen pro jeho lepší fyzikální vlastnosti, je tvarem uvedeným v bodě ii). Technický výsledek je chápán jako prakticky ocenitelné, tedy nikoliv zanedbatelné, zlepšení vlastností výrobku. Ochrana těchto tvarů *per se* je za splnění jistých zákonných požadavků možná například cestou průmyslových či užitných vzorů, která má z důvodu časově omezené právní ochrany nesporně příznivější dopad na vývoj stavu techniky. Ochrana prostřednictvím známkového práva by prakticky vyloučila možnost, aby se staly tzv. „veřejným vlastnictvím" *(public domain)*.[145]

3.5.3. Tvar dávající výrobku podstatnou hodnotu

Již na první pohled je patrné, že toto ustanovení není možné vykládat bez určitých pochybností. Ani metodické pokyny Úřadu neposkytují v této otázce žádné vodítko, proto nezbývá než sledovat praktickou aplikaci tohoto důvodu při jeho rozhodovací činnosti, soudní výklad či stanoviska národních úřadů v obdobných případech. Stěžejní je při posuzování tohoto kritéria hodnocení spotřebitele a míra jeho motivace pro nákup takového výrobku.[146]

Pokud spotřebitel provádí výběr primárně na základě jeho vizuálního vjemu, např. křišťálovou vázu či dětskou vaničku ve tvaru mušle, pak by mělo být označení tvořené tímto tvarem vyloučeno ze zápisu. Výjimka se neuplatní v opačném případě, tedy pokud je nákup výrobku prováděn z důvodů nesouvisejících s jejich zrakovým vnímáním (např. z důvodu kvality zboží založené na chuti, vůni, trvanlivosti, atp.). Aplikace tohoto ustanovení by měla být omezena pouze na případy, kdy:

a) tvar nemá symbolickou hodnotu, není vnějším činitelem ve vztahu k výrobku, tj. označení a výrobek tvoří jeden celek;

b) tvar má hodnotu sám o sobě, jež je nezávislá na výrobku.

Ve vztahu ke službám jsou označení tvořená tvarem způsobilá k zápisu a tvoří důležitý estetický prvek řady podniků v USA a některých členských státech EU,

[145] Blíže MARCO ARCALÁ, L. A.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, s. 228.
[146] Např. viz stanovisko Známkového úřadu Beneluxu (BTO) ve věcech *ADIDAS* [1986] NJ 285; *Superconfex v Burberrys* [1991] 22 HC 567.

například ve Francii.[147] Není zcela jisté, zdali se zamítnutí zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) Nařízení aplikuje také na služby, nicméně kladný závěr se jeví jako málo pravděpodobný.

3.6. Označení odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům

(Čl. 7 odst. 1 písm. f) Nařízení)

Rozsah aplikace tohoto ustanovení je z důvodu nejasnosti a neurčitosti termínů v něm užitých velmi diskutabilní. Neurčitost pramení nejen z více či méně rozdílného chápání veřejného pořádku a dobrých mravů v jednotlivých částech Evropské unie (zpravidla v národních právních řádech), ale také z dynamického vývoje těchto pojmů v čase. Posuny v hranicích dobrých mravů a veřejného pořádku jsou zejména patrné ve srovnání s obdobím, kdy obdobná úprava byla poprvé ve známkovém právu přijata.[148] Pařížská unijní úmluva obsahuje důležité vodítko pro výklad aplikace této normy, neboť stanoví, že *„… známka nemůže být pokládána za odporující veřejnému pořádku pouze z toho důvodu, že se neshoduje s některým ustanovením známkového práva, vyjímaje případ, kdy se toto ustanovení samo týká veřejného pořádku.“*.

Za veřejný pořádek je běžně označován soubor právních, ekonomických, morálních a politických norem nezbytných pro zachování sociálního řádu v dané společnosti a čase.[149] Společenství států tvořících Evropskou unii má jistě mnoho společného, ovšem ačkoliv jsou si právní jejich řády blíže než dříve, jednotný komunitární veřejný pořádek bychom nalezli jen těžko. Úřad musí postupovat dle čl. 7 odst. 2 Nařízení a zkoumat označení pro rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy platnými byť jen v části Evropské unie. To vyvolává otázku, jak bude Úřad posuzovat tyto lokální odlišnosti, pokud je vůbec bude schopen zachytit. V praxi je toto ustanovení aplikováno zejména na případy, které se zdají být zřejmé i bez nutnosti komplexní analýzy stavu právních řádů jednotlivých států a jejich částí. Zároveň lze

[147] V USA jsou takto chráněny tzv. architektonické známky (např. exteriér provozoven McDonald's).
[148] Srov. čl. 6 *quinquies* B3 Pařížské úmluvy.
[149] Viz MARCO ARCALÁ, L. A.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, s. 238.

podotknout, že i když není zapsaná ochranná známka proti veřejnému pořádku nebo uznávaným pravidlům morálky, může k takovému porušení dojít jejím užíváním.[150]

Metodické pokyny Úřadu jsou v této otázce poměrně kusé. Mezi typické případy označení odporujících tomuto ustanovení řadí ty, jež obsahují urážlivé, rasistické či jinak ofenzivní fráze, avšak pouze pokud je tento význam vyjádřen jasným (nikoliv dvojsmyslným) způsobem. Označení, jež jsou pouze nevkusná z hlediska subjektivního posuzování, nejsou tímto ustanovením dotčena. Naopak označení, jež vyzývají či podněcují k páchání trestné činnosti, stejně tak jako názvy teroristických organizací, jejichž zápis by mohl být spojován s jejich přímou podporou, jsou ze zápisu vyloučena.

Rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je nutné posuzovat ve vztahu k přihlašovaným výrobkům nebo službám. Je sice ještě akceptovatelné zapsat označení „zabiják" pro insekticidy, ale nikoliv již pro střelné zbraně. Určité kategorie výrobků a služeb mají také mírnější režim (typicky potřeby pouze pro dospělé). Některá označení jsou však zcela nepřijatelná.[151]

3.7. Označení klamavá

(Čl. 7 odst. 1 písm. g) Nařízení)

Cílem této úpravy zařazené do textu Nařízení je zamezit mylné domněnce veřejnosti o vlastnostech výrobků nebo služeb, které ve skutečnosti tyto výrobky nebo služby postrádají. Ochrana proti klamavým označením, potažmo proti klamavé reklamě, je poskytována taktéž v rámci práva upravujícího nekalou soutěž.[152] Tentýž článek Pařížské úmluvy, který vylučuje zápis označení odporujících veřejnému pořádku a dobrým mravům, považuje klamavost za jednu z příčin rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy. Klamání spotřebitele má však důsledky spíše ekonomické než morální. Nařízení pak obsahuje tuto úpravu jako samostatný důvod pro zamítnutí zápis označení. Úřad zamítne zapsat označení, která by mohla *„... klamat veřejnost, např. pokud jde o*

[150] Srov. FRANZOSI, M., et al.: *European Community Trade Mark - Commentary to the European Community Regulations*. The Hague * London * Boston: Kluwer Law International, 1997, s. 195.
[151] Např. přihláška OZS č. 306399 „FUCK OF THE YEAR" pro výrobky a služby ve třídách 9, 16 a 38 (např. filmy, kompaktní disky, časopisy, fotografie, atp.).
[152] Na komunitární úrovni je otázka klamavé reklamy upravena Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě, která nahradila dříve platnou Směrnici Rady 84/450/EHS.

povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby;". V textu tohoto ustanovení jsou demonstrativně vyjmenovány tři vlastnosti, které jsou pro ekonomickou rovnováhu trhu a ochranu spotřebitele nejpodstatnější. Ke klamání dokonce ani nemusí dojít, postačí pouhá možnost, že by označení k tomu bylo způsobilé. Způsobilost klamat účastníky trhu je podmíněna faktory, které ovlivňují jejich výběr. Je proto nutné zohlednit povahu obchodů a jejich účastníky nebo zainteresované skupiny. Případná klamavost označení musí být vždy posuzována podle stavu v době průzkumu přihlášky a s ohledem na výrobky a služby, pro které je přihlašováno.

3.7.1. Povaha

Pokud by označení naznačovalo, že výrobek je vytvořen z určitého materiálu, přičemž tento materiál by byl zásadním faktorem ovlivňujícím výběr spotřebitele, a spotřebitel by si pravděpodobně mohl učinit závěr, že výrobek má tuto vlastnost, pak je nepřijatelné, aby bylo označení s ohledem na jeho klamavost zapsáno jako ochranná známka Společenství. Obdobné platí také pro služby a při použití výrazu, který se v běžném jazyce používá pro jiný než označovaný produkt. Příkladem zamítnutého označení v jednotlivých členských státech EU je označení „COTONELLE"[153] pro toaletní papír, které může vyvolávat u spotřebitele domněnku, že výrobek je z bavlny.

Na základě čl. 7 Úmluvy a současně též čl. 15 odst. 4 TRIPS nepředstavuje povaha zboží nebo služeb, pro které se má ochranná známka používat, v žádném případě překážku pro zápis ochranné známky. Pokud tedy přihlašovatel nemá potřebné oprávnění pro výrobu výrobku či poskytnutí služby, není tato skutečnost na překážku zápisu.[154]

3.7.2. Jakost

Analogický přístup je aplikován ve vztahu ke kvalitě. Pro posouzení klamavosti je opět zásadní, jakou kvalitu ve vztahu k přihlašovanému výrobku či služby očekává či předpokládá veřejnost (tedy spotřebitelé, podniky a uživatelé). Například, pokud by v označení bylo uvedeno „z pravé čokolády" a byl by požadován zápis pro rostlinné

[153] Označení přihlašované před italským známkovým úřadem. Šlo o případ *Kayersberg SA v Scott Paper Company* (1994) 84 TMR 936.
[154] Srov. FRANZOSI, M., et al.: *European Community Trade Mark - Commentary to the European Community Regulations*. The Hague * London * Boston: Kluwer Law International, 1997, s. 196.

ztužené tuky a nikoliv pro čokoládové výrobky, pak je třeba v tomto směru považovat označení za klamavé.

Klamavost musí být posuzována odděleně pro každou položku uvedenou v seznamu výrobků a služeb. Označení jsou klamavá ve vztahu k výrobkům, které mají ze své podstaty blízko k deklarovanému označení, a naopak nejsou klamavá pro výrobky povahově vzdálené, k nimž je označení fantazijní.[155]

3.7.3. Zeměpisný původ

Klamavé je označení obsahující zeměpisný název místa, který může ve veřejnosti vyvolávat mylný dojem o zeměpisném původu jím označovaných výrobků nebo služeb. Míra způsobilosti uvést veřejnost v omyl je o to intenzivnější, čím typičtější je zeměpisný název ve vztahu k přihlašovaným výrobkům nebo službám. Třeba Francie a Paříž jsou známy svými parfémy, Itálie obuví a Srí Lanka čaji. Uvedení těchto zeměpisných názvů v označení pro tyto výrobky fakticky nepocházející z těchto míst je nutno posuzovat za způsobilé klamat veřejnost.

Označení je způsobilé k zápisu, jestliže spojení lokality a výrobku či služby je fantazijní (např. „Sněžka“[156] pro minerální a vitamínové přípravy), případně je-li samotný název taktéž fantazijní a nemá spojitost s žádnou konkrétní lokalitou (např. „modrá laguna“). V některých případech má zeměpisný údaj spíše charakter povahy výrobku či služby (např. označení tvořené z části výrazem „thai“ pro masáže).

Pokud se v označení vyskytuje výraz označující explicitně původ zboží (např. „Made in Germany“), průzkumový referent nebude posuzovat jeho pravdivost. Teprve až v případě řízení o zrušení ochranné známky bude hodnotit důkazy, jež mají svědčit o klamavosti takové ochranné známky, a pokud bude klamavost shledána za prokázanou, práva majitele této známky se zruší.[157]

---

[155] Např. označení „Apple“ je bez problému registrovatelné pro osobní počítače, ale ve vztahu k ovoci vyjma jablka je klamavá. Přitom ve vztahu k jablku jde o označení druhu, tedy taktéž jej nelze zapsat, pokud neobsahuje další distinktivní prvek.
[156] Viz česká národní ochranná známka č. 438630.
[157] Srov. čl. 51 odst. 1 písm. c) Nařízení.

3.8. Označení, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány

(Čl. 7 odst. 1 písm. h) Nařízení)

Úplné znění tohoto ustanovení je následující: „*ochranné známky, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány a mají být zamítnuty podle článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížské úmluvy“);“*. Příslušný článek Úmluvy obsahuje zákaz udělení ochrany označením, která obsahují erby, vlajky a jiné znaky státní svrchovanosti unijních zemí, úřední zkušební, puncovní a záruční značky u nich zavedených, jakož i každé napodobení z hlediska heraldického. Zákaz se vztahuje také na erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních organizaci, jichž je jedna nebo více unijních zemí členem.

Ochrana je zaměřena především proti jejich komercionalizaci z důvodu rozporu s veřejným pořádkem. V řadě případů by taková označení mohla být i klamavá, neboť by vyvolávala dojem, že jejich nositel má zvláštní postavení, které se mu ale ve skutečnosti nedostává. Odchýlit se od některých ustanovení čl. 6 *ter* Úmluvy je možné za situace, kdy je přihlašovateli označení udělen k tomu oprávněným subjektem souhlas s užitím jinak zakázaného prvku. Absolutní zákaz však platí pro označení totožná s některými ze symbolů vyjmenovaných Úmluvou. Pokud označení jinak vyloučené ze zápisu obsahuje tento symbol je z části a není dominujícím prvkem, pak je souhlas teoreticky možný. Navíc pro některá zakázaná označení platí jiný, měkčí režim, kdy zákaz se vztahuje pouze na výroby nebo služby podobné s vlastním účelem těchto symbolů (např. puncovní či úřední zkušební značky).

Je-li chráněný emblém nějakým způsobem stylizován či je užita pouze jeho část, pak to ještě neznamená, že se nejedná o imitaci z pohledu heraldiky. Imitace těchto symbolů je možná za podmínky, pokud nevyvolávají klamavý dojem. Úřad ve svých metodikách uvádí příklady[158], které jsou dostatečně názorné pro vytvoření úsudku o rozsahu užití tohoto důvodu zápisné nezpůsobilosti. Konstantní výklad v této otázce potvrzuje ve své rozhodovací činnosti.[159]

Při aplikaci předmětného ustanovení mohou nastat následující otázky:

[158] Viz příloha – obrázek č. 2 (OZS č. 4114062).
[159] Např. rozhodnutí Úřadu R-1058/2007-2 *Euro-farmers* ze dne 18. ledna 2008.

a) jaký je režim u jmen a symbolů státu, jež nejsou signatáři Úmluvy a mezinárodních organizací, jež nemají členy z žádného státu Úmluvy – otázka je vyřešena článkem 7 odst. 1 písm. i) Nařízení;

b) jaký je režim u symbolů, které se mění z důvodu dělení států a vzniku nových uskupení, atp. – řeší čl. 6 *ter* bod 3-7 Úmluvy;

c) který orgán je oprávněn udělit souhlas – dle vnitrostátních předpisů nebo předpisů mezinárodních organizací;

d) jaký je režim speciálních úmluv, na něž se Pařížská úmluva nevztahuje (např. Ženevská konvence (Červený kříž) nebo Úmluva z Nairobi (olympijská symbolika) – postačí jejich ratifikace alespoň jedním členským státem.

3.9. Označení tvořená jinými symboly zvláštního veřejného zájmu

(Čl. 7 odst. 1 písm. i) Nařízení)

Nezpůsobilá zápisu jsou též označení, která *„obsahují znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny v článku 6 ter Pařížské úmluvy, a jež představují zvláštní veřejný zájem, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jejich zápisu“*.

Jde fakticky o dodatečnou úpravu k důvodu podle písmene h). Vztahuje se na následující:

a) názvy a zkratky států;

b) názvy a symboly samosprávných jednotek;

c) řády a vyznamenání na úrovni evropské, státní i komunální[160]);

d) náboženské symboly;

e) hymny (resp. jejich pasáže, neboť celé znění není pro přílišnou složitost způsobilé zápisu).

S ohledem na množství těchto symbolů v jednotlivých členských státech EU i mimo ni je důsledná aplikace tohoto absolutního důvodu velmi problematická. Dopady

[160] Do roku 1958 byla jejich ochrana upravena Úmluvou, ale pro složitost kontroly byla vypuštěna.

nežádoucích zápisů lze alespoň částečně zmírnit pomocí nástrojů následného přezkumu, tedy v řízení o zrušení[161] nebo neplatnosti ochranné známky.

3.10. Označení pro vína nebo alkoholické nápoje, jež nemají domnělý zeměpisný původ

(Čl. 7 odst. 1 písm. j) Nařízení)

Na základě 22 odst. 3 Dohody TRIPS musí být zamítnut zápis ochranné známky, která obsahuje nebo sestává ze zeměpisného označení, pro zboží, které nepochází z označeného území, jestliže užívání označení v ochranné známce pro toto zboží je takové povahy, že by uvedlo v omyl veřejnost z hlediska pravého místa původu. Odstavec čtvrtý tohoto článku pak dále rozšiřuje aplikaci též na zeměpisná označení, která, ačkoli jsou doslova pravdivá, pokud jde o území, oblast nebo místo, ze kterého zboží pochází, nepravdivě vzbuzují u veřejnosti představu, že zboží pochází z jiného území.

V souvislosti s aplikací této Dohody byla přijata Směrnice č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994, která příslušně upravila text tehdy platného Nařízení Rady (ES) č. 40/94 tohoto ustanovení, podle nějž budou zamítnuty *„ochranné známky pro vína obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj skládající, určený k identifikaci vín, anebo ochranné známky pro lihoviny obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj skládající, určený k identifikaci lihovin, přičemž tato vína nebo lihoviny tento původ nemají;“*.

Ve vztahu k důvodu podle písmene g) je důvod podle písmene i) speciálním ustanovením o klamavých označeních, u něhož se ale dle jeho dikce možnost způsobení omylu nevyžaduje. Postačí, že deklarovaný údaj není v souladu se skutečností. Metodické pokyny Úřadu uvádí, že toto ustanovení je zaměřeno pouze na ochranu chráněných zeměpisných označení (dále též „CHZO“)[162], což velmi usnadňuje výklad tohoto ustanovení, neboť referent Úřadu může omezit průzkum toliko na posuzování označení z příslušného seznamu.[163] S uvedením chráněného zeměpisného označení pro vína nebo jiné alkoholické nápoje je přihlašovatel povinen dostatečně přesně formulovat

[161] Srov. čl. 51 odst. 1 písm. c) Nařízení. Ustanovení se uplatní pouze na označení klamavá. Pokud je symbol užit v souladu se skutečností, známka by měla být podrobena zkoumání, zdali neodporuje veřejnému zájmu.
[162] Anglicky PGI – Protected Geographic Indications.
[163] Srov. Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Ochranné známky a průmyslové vzory), část B, finální verze duben 2008, bod 7.6.5.5., s. 48.

název výrobků, aby bylo zřejmé, že pocházejí pouze z této oblasti. Příliš široce definovaná skupina umožňující ochranu i výrobkům z jiné oblasti se nepřipustí.[164] V neposlední řadě musí být splněna podmínka, aby celá výroba označeného výrobku se uskutečnila výhradně v takto označeném místě.

Ze zajímavých rozhodnutí z této oblasti lze zmínit rozsudek ESD ve věci Bayerisches Bier[165] týkající se kolize chráněného zeměpisného označení se staršími ochrannými známkami. Soudní dvůr prohlásil, že nařízením o zápisu CHZO „Bayerisches Bier" není dotčena platnost a možnost užívání CHZO starších ochranných známek třetích osob, ve kterých se vyskytuje slovo „Bavaria", pokud tyto starší ochranné známky splňují výše uvedené podmínky, což musí ověřit vnitrostátní soudy.

3.11. Označení porušující práva ke starším zeměpisným označením nebo označením původu zemědělských produktů a potravin

(Čl. 7 odst. 1 písm. k) Nařízení)

Formulace posledního absolutního důvodu zařazeného na konec odstavce 1 článku 7 Nařízení není již na první pohled příliš přehledná, neboť přímo odkazuje na ustanovení jiných právních předpisů. Dle písmene k) se do rejstříku nezapíší *„ochranné známky, které obsahují označení původu nebo zeměpisného označení zapsaného v souladu s nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1) nebo z něj sestávají, pokud odpovídají jedné ze situací, které upravuje článek 13 uvedeného nařízení, a týkají se stejného druhu výrobku, za podmínky, že žádost o zápis ochranné známky byla podána po dni, k němuž byla Komisi podána žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení."*.[166]

Toto ustanovení poskytuje ochranu pro potraviny a zemědělské produkty odlišné od těch, které jsou chráněny podle písmene j), čímž doplňuje a zároveň posiluje ochranu

[164] Je-li přihlašováno označení obsahující chráněný zeměpisný údaj (označení), např. Bordeaux, pak s ohledem na přesnost není možné do seznamu výrobků a služeb uvést „vína z jihozápadní Francie" nebo „francouzská vína".
[165] Rozsudek ESD ve věci C-343/07 *Bavaria NV, Bavaria Italia Srl v. Bayerischer Brauerbund eV* ze dne 2. července 2009, ECR: 2009, I-0000.
[166] Poprvé byla tato úprava zanesena do dříve platného nařízení Rady (ES) č. 40/94 prostřednictvím jeho novely č. 422/2004, která odkazovala na článek 13 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2081/92.

pro některé výrobky určené pro lidskou spotřebu a další potraviny. Odstavec první zmiňovaného článku 13 nařízení Rady (ES) č. 510/2006, na nějž toto ustanovení odkazuje, zní:

„1. Zapsané názvy jsou chráněné proti:

a) jakémukoli přímému či nepřímému obchodnímu použití zapsaného názvu pro produkty, na které se zápis nevztahuje, jsou-li tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto názvem, nebo pokud používání tohoto názvu umožňuje těžit z dobré pověsti chráněného názvu;

b) jakémukoli zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ produktu nebo je-li chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „metoda“, „na způsob“, „napodobeno“ nebo podobnými výrazy;

c) jakémukoli jinému lživému nebo zavádějícímu údaji o místu původu, původu produktu, povaze nebo základních vlastnostech, použitému na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamním materiálu nebo na dokladech týkajících se daného produktu, jakož i proti použití obalů, které by mohly vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ produktu;

d) všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu.

Pokud v sobě zapsaný název obsahuje název zemědělského produktu nebo potraviny, který se považuje za druhový, nepokládá se použití tohoto druhového názvu u dotyčných zemědělských produktů nebo potravin za odporující prvnímu pododstavci písm. a) nebo b).“

K detailnější analýze této úpravy není v této práci dostatek prostoru, proto omezím svůj výklad na stručné uvedení příkladu označení, která jsou způsobilá vytvořit mylnou domněnku o skutečném původu zboží. Úřad považuje za takto zaměnitelná označení „Bergazola“ nebo smyšlený název „Allgäuer Gorgonzola“ ve vztahu k chráněnému označení „Gorgonzola“. Pro posuzování rozporu s výše uvedeným článkem 13 se zohlední taktéž faktor vnímání relevantní veřejnosti.

4. Relativní důvody zamítnutí zápisu

Neshledá-li Úřad ve věcném průzkumu označení za nezpůsobilé zápisu z důvodů výše uvedených, přihlášku zveřejní. Třetím stranám je pak poskytnuta možnost vznést během tří měsíců od data zveřejnění přihlášky proti přihlašovanému označení námitky podle některého z důvodů uvedených v čl. 8 Nařízení.

V odstavci prvním jsou uvedeny základní a pro námitkové řízení nejtypičtější dva důvody, tedy jednak **totožnost** staršího označení s přihlašovaným označením, přičemž současně existuje totožnost některých jeho výrobků nebo služeb[167], a za druhé pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí či **pravděpodobnost záměny**[168] u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.

Odstavec druhý obsahuje definici „starší ochranné známky“ pro potřeby aplikace odstavce prvního a taxativní výčet relevantních kategorií ochranných známek, jejichž majitel je z titulu práv jemu k nim náležejícím oprávněn podat námitky.

Poslední tři odstavce řeší zvláštní případy, kdy by zápis ochranné známky rovněž zasahoval do sféry zájmu oprávněných subjektů. Odstavec třetí poskytuje ochranu proti tzv. „nehodnému zástupci“, jež požaduje zápis ochranné známky na své vlastní jméno, aniž by mu k tomu oprávněný subjekt udělil souhlas. Odstavec čtvrtý chrání práva majitele nezapsaného označení[169], které užívá oprávněně v obchodním styku a jehož význam není pouze místní. Poslední pátý odstavec se týká práv majitelů starších ochranných známek s dobrým jménem, kde přihlašované označení je totožné nebo podobné, avšak bez ohledu na přihlašované výrobky či služby by bez řádného důvodu

[167] Je zajímavé, že česká známkoprávní úprava vylučuje zápis označení, které je shodné se starší známkou v té části, kde je shoda i mezi výrobky nebo službami, a to již na základě průzkumu úřadu (viz §6 ZOZ). Na rozdíl od Úřadu poskytuje český úřad vyšší ochranu před nebezpečím záměny spotřebitelům, zatímco na komunitární úrovni je dán větší rozhodovací prostor majitelům ochranných známek.

[168] Anglicky „likelihood of confusion“. V českém překladu byl výraz „likelihood“ interpretován jako „nebezpečí“, byť správný překlad svědčí spíše výrazu „pravděpodobnost“, jenž je vlastní také českému známkovému zákonu. Dále v textu budu používat již jen výraz „pravděpodobnost“, který však musí být vykládán nikoliv ve smyslu pouhé matematické pravděpodobnosti, ale jako velmi reálná možnost vzniku záměny. Pojem „nebezpečí záměny“ známe spíše z oblasti práva nekalé soutěže.

[169] Nařízení opět uvádí v českém jazyce terminologicky nejasný výraz „nezapsaná ochranná známka“. Pro potřeby tohoto výkladu se přikláním k užití termínu „nezapsané označení“. Blíže viz předchozí část práce.

neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jí bylo na újmu.

Ve výčtu relativních důvodů budu opět následovat systematiku zvolenou v textu Nařízení, přičemž se zaměřím zejména na analýzu vyvolání pravděpodobnosti záměny a kritéria používaná při jejím hodnocení. Jedná se bezesporu o velmi důležitý, ne-li přímo nejzásadnější, institut známkového práva, který si zaslouží zvláštní pozornost. Rozhodl jsem se vycházet z metodických pokynů Úřadu, které pro svoji aktuálnost a propracovanost jsou velmi kvalitním nástrojem nejen pro potřeby průzkumových referentů, ale také přihlašovatelů ochranných známek a širší veřejnosti nevyjímaje. Poskytují cenné vodítko pro posouzení míry pravděpodobnosti vyvolání záměny a přitom zohledňují poznatky obsažené v rozsudcích ESD i z vlastní rozhodovací činnosti. Sice není možné nekriticky souhlasit s veškerými závěry v nich obsaženými, nicméně je vhodné využít Úřadem zvolené systematičnosti a kategorizace jednotlivých faktorů, které by pro dosažení konzistentních a přijatelných výsledků měly být brány v potaz.

4.1. Totožnost

(Čl. 8 odst. 1 písm. a) Nařízení)

Totožnost ochranných známek a současná totožnost jejich výrobků či služeb (tzv. „double identity“) může vést k nežádoucí situaci na trhu zejména tehdy, pokud za každým z těchto označení stojí různé subjekty. Vyvolání záměny se přímo očekává. Proto se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášené označení nezapíše, pokud je totožné: *„… 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;“*. Výklad pojmu starší ochranné známky pak nalezneme ve druhém odstavci téhož článku.

S ohledem na jeho znění nepůsobí aplikace tohoto důvodu zamítnutí zápisu označení větší obtíže. V konkrétních případech se však mohou vyskytnout jisté nesrovnalosti při hledání totožnosti určitých výrobků či služeb. Prvním předpokladem správné aplikace tohoto důvodu je řádná kontrola překladu seznamu výrobků a služeb a jejich interpretace. Úřad při posuzování totožnosti přihlédne pouze k výrobkům a

službám, jež: a) jsou přípustné z hlediska práva a morálky; b) byly řádně podloženy (překladem či odstraněním nejasných formulací) a c) na jejichž základě byly námitky podány. Pozornost má být věnována také výrazům a formulacím vymezujícím rozsah ochrany u kategorií výrobků či služeb. Určení významu, jež má být přisuzován slovnímu vyjádření popisujícímu skupinu výrobků (služeb) či konkrétní výrobek (službu), je posuzováno z hlediska obvyklého sémantického výkladu daného výrazu, v kontextu s významem přisuzovaném mu v daném obchodním prostředí, a podle významu, který je mu přisuzován dle niceské klasifikace. Posledně jmenovaný má v případě rozdílu s ostatními přednost. Totožnost lze konstatovat, s přihlédnutím k obchodní terminologii, také v případě užití synonym.[170]

V případě konfliktu s výrobky či službami namitatele, kdy přihlašovatelem obecně formulovaný výraz (kategorie) zahrnuje i výrobky či služby namitatele, má přihlašovatel možnost zúžit rozsah požadované ochrany o tyto překrývající se totožné položky. Pokud tak neučiní, nebude možné pokračovat v zápisu pro veškeré výrobky či služby spadající pod tuto formulaci.[171]

Posuzování totožnosti označení je nejméně problematické. S ohledem na písmeno b) téhož odstavce musí být výklad totožnosti velmi striktní[172], aby nedošlo k jejich vzájemnému překrývání. Totožnost podle písmene a) je absolutní. Nelze shledat totožnost pouze z některého hlediska, vždy je nutná existence jak totožnosti vizuální (v případě jiných než slovních ochranných známek, kde se rozdíly mezi malými a velkými písmeny ignorují), sluchové i významové. Za totožné nelze považovat na jedné straně slovní označení a na straně druhé označení grafické, pokud u něj dojde ke změně vzhledu užitím jiného než běžného fontu či dalšího elementu.[173] Pokud je mezi dvěma slovními označeními dána odlišnost byť v jediném písmeně, pak je nelze považovat za identická.

---

[170] Srov. Návod týkající se námitek, část 2, kapitola 1: Totožnost, aktualizováno 3. prosince 2009, s. 4-10. [cit. 25-01-2010]. Dostupné z:
<*http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do*>.

[171] Například pokud přihlašovatel bude požadovat ochranu pro „vozidla; autobusy; vlaky; letadla“ a starší známka bude obsahovat „autobusy“, pak bude přihláška bez jeho aktivity omezena pouze na „vlaky“ a „letadla“. Přihlašovatel může omezit přihlášku na „vozidla, mimo autobusů; vlaky; letadla“, čímž si zajistí širší rozsah ochrany.

[172] Viz rozhodnutí Třetího odvolacího senátu Úřadu ve věci R-1/2000-3 *Arthur et Felicie* ze dne 19. června 2002.

[173] Srov. přílohu č. 3 – slovní španělská známka č. 2109930 a přihláška grafické OZS č. 869198 (totožné výrobky ve třídě 11, avšak totožnost označení nebyla Úřadem shledána).

4.2. Pravděpodobnost záměny

(Čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení)

Ke splnění základní funkce ochranné známky musí právní úprava poskytovat nástroj, kterým lze vyloučit možnost existence dvou vzájemně zaměnitelných označení. Pravděpodobnost záměny je spjata s rozlišovací schopností známky, ale nikoliv již *ad abstractum*, nýbrž ve vztahu k jiným existujícím označením či známkám. Posuzování zaměnitelnosti je zároveň otázkou právní, která nepřipouští stavět zaměnitelnost na okolnostech skutkových, tedy například průzkumech veřejného mínění či znaleckých posudků. Z tohoto důvodu je nutné, aby měl správní orgán či soud k dispozici kvalitní nástroje či vypracovanou metodiku, kterou bude alespoň podstatně omezeno nebezpečí protichůdných, nevyvážených a nepředvídatelných rozhodnutí způsobilých narušit respektované právní zásady. Takové nebezpečí existuje všude, kde dochází k výkladu neurčitého právního pojmu a kde je dán prostor úvahám založeným na subjektivním posuzování daného případu.

V bodě 7 úvodní části Nařízení nalezneme požadavek na zamítnutí registrace pro rozpor se staršími právy. Následující bod 8 pak zpřesňuje rozsah ochrany, která by měla platit i *"...v případě podobnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb. Pojem podobnosti je třeba vykládat v souvislosti s pravděpodobností záměny. Pravděpodobnost záměny, která závisí na množství prvků a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami, by měla představovat pro tuto ochranu zvláštní podmínku."*

Jde o vhodné vodítko, neboť samotný text tohoto důvodu v písmeni b) je poměrně kusý. Přihlášené označení se na základě námitek nezapíše, pokud *„...z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí*[174] *záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou."*. Stejně

[174] K rozdílu pojmů „nebezpečí" a „pravděpodobnost" viz výše. Nicméně ESD je z praktického hlediska i přes jejich sémantickou odlišnost považuje za rovnocenné.

jako v případě totožnosti není myšleno starší známkou pouze již platná ochranná známka tam uvedená, ale také její přihláška.[175] Nejasnosti ohledně interpretace tohoto pojmu byly postupně překonávány soudním výkladem a rozhodovací činností Úřadu, který převzal argumentaci ESD a vzal jej za základ svých rozhodnutí. V následujícím textu se budu věnovat stěžejním rozsudkům Evropského soudního dvora.

4.2.1. Pravděpodobnost záměny v rozsudcích ESD

Evropský soudní dvůr měl řadu příležitostí k výkladu pojmu pravděpodobnosti záměny již v době platnosti První směrnice, která obsahovala totožné znění ve svém článku 4 odst. 1 písm. b). Rozhodnutí učiněná v souvislosti s touto právní normou jsou bez dalšího aplikovatelná i na současné znění článku 8 odst. 1 písm. b) Nařízení. V následujícím textu omezím výklad na právní věty a argumentaci soudu, která je pak s ohledem ke konkrétnímu případu hojně využívána v rozhodnutích Úřadu. Domnívám se, že uvedení celých vět, a nikoliv pouze stručných výňatků, je vhodným úvodem do další analýzy. Rozhodnutí značně ovlivňující následnou interpretaci pravděpodobnosti záměny bylo učiněno v případu Sabèl[176]. Argumentace soudu je následující:

- Pravděpodobnost záměny musí být hodnocena v celku, s přihlédnutím ke všem okolnostem daného případu (odstavec 22).
- Hodnocení pravděpodobnosti záměny závisí na řadě faktorů, především na rozpoznání ochranné známky na trhu, na asociaci, kterou může veřejnost učinit mezi těmito dvěma známkami a na stupni podobnosti mezi označeními a výrobky (odstavec 22).
- Celkové posouzení vizuální, fonetické nebo významové podobnosti dotčených označení, musí být založeno na celkovém dojmu, jakým známky působí, při zohlednění zejména jejich distinktivních a dominantních prvků (odstavec 23).
- Průměrný spotřebitel běžně vnímá známku jako celek a neposuzuje její jednotlivé detaily (odstavec 23).

[175] Srov. čl. 8 odst. 2 písm. b).
[176] Rozsudek ESD ve věci C-251/95 *Sabèl BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* ze dne 11. listopadu 1997, ECR: 1997, I-06191.

- Čím větší rozlišovací způsobilost dřívější označení má, tím větší pravděpodobnost záměny existuje (odstavec 24).
- Není vyloučeno, že pojmová podobnost vyplývající z faktu, že dvě ochranné známky používají vyobrazení s analogickým významovým obsahem, může vyvolat pravděpodobnost záměny, pokud má dřívější známka mimořádnou rozlišovací způsobilost, a to buď sama o sobě, nebo kvůli dobrému jménu, které má u veřejnosti (odstavec 24).
- Pokud dřívější známka není veřejnosti obzvláště dobře známá a sestává z vyobrazení, které nemá nijak nápaditý obsah, pak pouhá skutečnost, že dvě známky jsou významově podobné, není dostatečná pro stanovení pravděpodobnosti záměny (odstavec 25).
- Pojem pravděpodobnosti asociace není alternativou pravděpodobnosti záměny, ale slouží k vymezení jejího rozsahu (odstavec 18).

Ke zdokonalení nástrojů interpretace pravděpodobnosti záměny došlo v souvislosti s rozsudkem ESD ve věci Canon[177], ve kterém se soud zabýval především vztahem relevantních faktorů pro posouzení pravděpodobnosti záměny a okolnostmi záměny z hlediska možné ekonomické provázaností subjektů:

- Riziko, že veřejnost získá názor, že předmětné výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo od ekonomicky propojených podniků, zakládá nebezpečí záměny (odstavec 29).
- Nebezpečí záměny naopak konstatovat nelze, nezíská-li veřejnost názor, že výrobky pocházejí od stejného podniku (nebo od ekonomicky propojených podniků) (odstavce 29 a 30).
- Při posuzování podobnosti výrobků a služeb je třeba brát v úvahu všechny náležité faktory, které se jich týkají (odstavec 23).
- Mezi takové faktory mimo jiné patří povaha výrobků a služeb, jejich účel, způsob užívání, a zda si výrobky a služby vzájemně konkurují, nebo se doplňují (odstavec 23).

[177] Rozsudek ESD ve věci C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc* ze dne 29. září 1998, ECR: 1998, I-5507.

- Z celkového posouzení nebezpečí záměny vyplývá určitá vzájemná závislost relevantních okolností, zejména podobnost ochranných známek a podobnost výrobků nebo služeb. Menší stupeň podobnosti výrobků může být kompenzován větší podobností ochranných známek a naopak (odstavec 17).
- Ochranné známky s vyšší rozlišovací způsobilostí, ať už je tato sama o sobě nebo v důsledku dobrého jména na trhu, požívají širší ochrany než známky s nižší rozlišovací způsobilostí (odstavec 18).
- Přes menší podobnosti přihlášených výrobků nebo služeb může k zamítnutí zápisu ochranné známky dojít tehdy, jsou-li známky vzájemně velmi podobné a starší ochranná známka, zejména její dobré jméno, má vysokou rozlišovací způsobilost (odstavec 19).
- Při určování, zda ke konstatování nebezpečí záměny postačuje podobnost výrobků a služeb, je nutné brát zřetel na rozlišovací způsobilost starší ochranné známky a především na její dobré jméno (odstavec 24).
- Nebezpečí záměny lze prohlásit i tehdy, kdy je veřejnost toho názoru, že se příslušné výrobky vyrábí na odlišných místech (odstavec 30).

V případu Lloyd[178] se soud zabýval především vlivem průměrného spotřebitele na posuzování zaměnitelnosti označení a okolnostmi, které je nutné ve vztahu k jeho osobě zohlednit:

- Pozornost průměrného spotřebitele považovaného za přiměřeně informovaného, všímavého a obezřetného se liší v závislosti na kategorii předmětných výrobků a služeb (odstavec 26).
- V úvahu je třeba brát i to, že průměrný spotřebitel má pouze zřídkakdy možnost přímého srovnání různých ochranných známek, a nezbývá mu než důvěřovat nedokonalé představě, kterou si o nich vytvořil (odstavec 26).
- Při posuzování stupně vizuální, fonetické a významové podobnosti může být vhodné stanovit důležitost jednotlivých ochranných známek, a to ve vztahu k dané kategorii výrobků a způsobu jejich prodeje (odstavec 27).

[178] Rozsudek ESD ve věci C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* ze dne 22. června 1999, ECR: 1999, I-3819.

- Ke konstatování nebezpečí záměny může dojít již na základě pouhé zvukové podobnosti (odstavec 28).
- Při stanovování rozlišovací způsobilosti ochranné známky a tedy i toho, zda je tato způsobilost velmi vysoká, je nezbytné provést celkové vyhodnocení větší či menší schopnosti známky označovat výrobky a služby, pro něž byla zapsána, jako výrobky a služby od určitého podniku (odstavec 22).
- Při tomto vyhodnocení je zejména třeba zohlednit podstatné vlastnosti ochranné známky včetně toho, zda neobsahuje prvek, který má vůči výrobkům a službám, pro něž byla známka zapsána, popisný charakter; dále včetně podílu na trhu dané známky; intenzity užívání dané známky, jeho zeměpisného rozšíření a dlouhodobosti; množství prostředků vynaložených podnikem k propagaci známky; podílu příslušné části veřejnosti, která na základě ochranné známky výrobky a služby označuje jako výrobky a služby určitého podniku; i včetně stanovisek hospodářských a průmyslových komor nebo jiných oborových a profesních sdružení (odstavec 23).
- Hranici silné rozlišovací způsobilosti ochranné známky nelze určit obecně, tedy např. prostřednictvím konkrétního procenta příslušné části veřejnosti, která známku rozeznává (odstavec 24).

Kritérium posuzování pravděpodobnosti záměny stanovil ESD také v případu Marca Mode CV[179], kde uvedl, že záměnu nelze vyvozovat ani na základě konstatování totožnosti výrobků, existence velmi dobrého jména a možnosti asociace. Dále uvedl, že je přitom vždy nutné jasné konstatování nebezpečí záměny. Z nebezpečí asociace *stricto sensu* nijak nevyplývá, že je třeba předpokládat nebezpečí záměny.

4.2.2. Zhodnocení soudního výkladu

ESD svá rozhodnutí založil na zohlednění základních funkcí ochranné známky, především na možnosti spolehlivého určení původu výrobků a služeb. Přihlédl také

[179] Rozsudek ESD ve věci C-425/98 *Marca Mode CV v. Adidas AG, Adidas Benelux BV* ze dne 22. června 2000, ECR: 2000, I-4861.

k dalším rozhodnutím týkajících se interpretace čl. 4 Nařízení a rozlišovací způsobilosti označení.[180]

Soud vymezil pravděpodobnost záměny pohledem relevantní veřejnosti. Riziko tedy existuje tam, kde je pravděpodobné, že tato veřejnost bude považovat výrobky nebo služby jednoho podniku za výrobky či služby jiného podniku. Za nežádoucí je považována již situace, kdy veřejnost může být na základě podobnosti označení s dostatečnou mírou pravděpodobnosti přesvědčena o ekonomické propojenosti dvou podniků, tedy kdy jeden podnik fakticky či právně kontroluje[181] činnost druhého. Jeden podnik by tedy mohl neoprávněně těžit z výhod, které mu přináší veřejností již vytvořené povědomí o výrobcích či službách jiného podniku.

Zároveň je nezbytné posuzovat pravděpodobnost záměny **z celkového hlediska**, přičemž váha jednotlivých okolností se může měnit. Již v případu Sàbel soud stanovil, že je třeba přihlédnout ke všem okolnostem daného případu. Je nutné podotknout, že různé faktory relevantní pro konkrétní případ nemají pevnou hodnotu. Jejich hodnota se může měnit případ od případu. Důležitou skutečností je míra podobnosti výrobků či služeb a označení, stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky a dopad ostatních relevantních faktorů. Konečný výsledek je závislý na vzájemném zvážení úlohy jednotlivých relevantních faktorů pro daný případ.

Vzájemná závislost relevantních faktorů byla také předmětem zkoumání v případu Canon. Soud zde zaujal stanovisko, že menší stupeň podobnosti výrobků může být kompenzován větší podobností ochranných známek a naopak. Z případu Sàbel plyne, že je třeba zohlednit také míru rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, neboť logicky se vzrůstající rozlišovací způsobilostí se zvětšuje též pravděpodobnost záměny ze strany veřejnosti. Samotná podobnost označení a jejich výrobků či služeb nevede automaticky ke konstatování pravděpodobnosti záměny. Přitom k pravděpodobnosti záměny může dojít u případů s nízkou mírou podobnosti předmětných výrobků či služeb (označení), ale s vysokou mírou podobnosti označení (výrobků/služeb) a/nebo s velkou rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky. Naopak ke konstatování pravděpodobnosti záměny nemusí dojít u případů s nízkou mírou podobnosti

[180] Srov. předchozí část této práce.
[181] Kontrolu lze zpravidla předpokládat u podniků náležejících do koncernu, u licenčních či distribučních dohod, tedy v jakékoliv situaci, kdy veřejnost užívání ochranné známky považuje za obvykle možné pouze se souhlasem majitele známky.

předmětných výrobků či služeb (označení), i když jsou označení (výrobky/služby) totožná a/nebo starší ochranná známka má průměrnou nebo nízkou rozlišovací způsobilost.[182]

4.2.2.1. Kritéria posuzování pravděpodobnosti záměny

Procesu posuzování míry pravděpodobnosti záměny jsou vlastní kritéria, mezi něž patří zejména následující:

a) míra podobnosti předmětných výrobků a služeb;

b) míra podobnosti označení;

c) míra rozlišovací způsobilosti (vlastní či získané), síly či dobrého jména starší ochranné známky;

d) míra zkušenosti a pozornosti příslušné veřejnosti, tj. skutečných nebo potenciálních zákazníků předmětné kategorie výrobků nebo služeb;

e) koexistence sporných ochranných známek na trhu stejného území;

f) případy skutečné záměny;

g) dřívější rozhodnutí národních úřadů či úřadů Společenství (EU), která se týkala sporů stejných (nebo podobných) ochranných známek.

Nedostatek jednoho z kritérií pro stanovení pravděpodobnosti záměny může být kompenzován existencí jiných kritérií svědčících o pravděpodobnosti záměny. Teprve až zvážením veškerých faktorů lze učinit závěr o pravděpodobnosti, že označení jsou zaměnitelná. Již v úvodu výkladu o relativních důvodech zamítnutí zápisu jsem uvedl, že stanovení pravděpodobnosti záměny je otázkou právní. Právní otázkou je určení relevantních faktorů[183] sloužících ke zjištění pravděpodobnosti záměny, jejichž obvyklý výčet je následující:

- povaha;
- účel;

[182] Viz. Návod týkající se námitek, část 2, kapitola 2: Pravděpodobnost záměny, část A – Obecné poznámky. Aktualizováno 4. června 2009, s. 9. [cit. 02-02-2010]. Dostupné z: <*http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do*>.

[183] Podrobněji se analýze těchto faktorů budu věnovat také dále v této práci při posuzování podobnosti označení a podobnosti výrobků a služeb.

- způsob užívání;
- komplementární charakter;
- konkurenční charakter;
- distribuční kanály;
- relevantní veřejnost;
- obvyklý původ výrobků (služeb).

Pro stanovení pravděpodobnosti záměny jsou nicméně podstatná i další zjištění, která již nejsou otázkou právní, ale faktickou. Otázkou faktickou je například určení, zda jsou právní kritéria pro stanovení „povahy" splněna, a pokud ano, tak v jaké míře. Rozdíl lze demonstrovat na následujícím příkladě. Jedlé tuky nejsou stejné povahy jako ropné mazací oleje a tuky, i když obě skupiny jsou založeny na tuku. Jedlé tuky se užívají v souvislosti s přípravou pokrmů pro lidskou spotřebu, zatímco mazací oleje a tuky se užívají ve spojení se strojním zařízením. Zda se „povaha" považuje za relevantní faktor pro stanovení podobnosti, je otázkou právní, zatímco konstatování, že se jedlé tuky používají do pokrmů a mazací oleje a tuky do strojního zařízení, je otázkou faktickou.

4.2.2.2. Relevantní veřejnost

Učinit závěr o pravděpodobnosti záměny by bylo velmi problematické bez bližšího rozboru termínu „**relevantní veřejnost**". Jde o velmi podstatný faktor, který je patrný již ze samotného znění čl. 8 odst. 1 písm. b). Každému výrobku či službě je vlastní určitá typická skupina veřejnosti, která provádí jeho výběr s cílem nákupu nebo jiného užití. Z této relevantní veřejnosti je pro účely posouzení pravděpodobnosti záměny vybrán průměrný představitel této skupiny, která zahrnuje nejen již existující, ale též potenciální zákazníky a veřejnost, která bude službu nebo výrobky užívat. Proto se odlišuje záměna před nákupem (tzv. předkupní – při výběru např. na základě inzerátu), při nákupu (v obchodě, po telefonu, po internetu, atp.) a záměna po nákupu (kdy jej zamění uživatelé (spotřebitelé) výrobku, kteří sami její výběr neuskutečnili – např. rodinní příslušníci). Vzhledem k faktu, že daná veřejnost může být tvořena také ze

skupiny provádějících výběr výrobku nebo služby, která na rozdíl od spotřebitelů zpravidla není na konci řetězce, je vhodné tuto zvláštní skupinu nazvat „zákazníky“ [184].

Tento pojem má však obecnější význam. Za „průměrného zákazníka“ lze označit: a) průměrného zákazníka jakožto soukromého „koncového“ spotřebitele; b) průměrného firemního zákazníka, který je buď mezičlánkem v procesu výroby (např. zpracovatel surovin) nebo distribuce (např. velkoodběratel) nebo konečným zákazníkem, nebo c) průměrného soukromého spotřebitele i průměrného firemního zákazníka (např. normální barvy jsou prodávány jak natěračům, tak soukromým osobám pro práci svépomocí).

Vnímání označení relevantní veřejností ve vztahu k daným výrobkům a službám je průzkumovým referentem posuzováno teprve až v závěru procesu zkoumání pravděpodobnosti záměny. Pokud má označení rozdílnou skupinu relevantní veřejnosti, případně překrývají-li se jen částečně, pak je míra pravděpodobnosti záměny nižší či může být zcela vyloučena. Ke konstatování pravděpodobnosti záměny nebrání skutečnost, že k záměně může dojít jen u významné části relevantní veřejnosti, a nikoliv u všech potenciálních či skutečných zákazníků. Má-li jeden výrobek či služba několikero početných skupin zákazníků, pak pro vyvolání nebezpečí záměny postačí zjištění, že označení je zaměnitelné v některé z těchto skupin.

4.2.3. Podobnost označení

Pro posuzování podobnosti označení platí pro starší práva jistá specifika. Relevantními jsou pouze ty skutečnosti, které se vztahují k teritoriu, kde toto právo požívá ochrany. Jedná-li se o známku národní, pak je nutné hodnotit relevantní kritéria ve vztahu k příslušné veřejnosti konkrétní země, přičemž v každé zemi může být na základě rozdílů ve významu a výslovnosti podobnost různá. Přihlašované označení a starší právo je nutné porovnávat pouze v té formě a znění či reprodukci, která byla uvedena v přihlášce.

Při hodnocení podobnosti je nutno vycházet z **celkového dojmu**, který porovnávaná označení vytváří. Z případu Sàbel dále plyne, že celkové posouzení je založeno na fonetické, vizuální a sémantické (pojmové) podobnosti, s přihlédnutím

[184] Přesto bývá termín spotřebitel chápán spíše v širším významu, a nikoliv pouze jako koncový soukromý spotřebitel, čímž se fakticky ruší rozdíl mezi spotřebitelem a zákazníkem.

k *rozlišujícím* a *dominantním* prvkům. Pojem dominantního prvku je chápán tak, že jde o tu část označení, kterou veřejnost obyčejně vnímá jako hlavní složku způsobilou odlišit označení od jiného. K odlišení dochází na základě úsudku, který je vytvořen zpracováním vjemu zprostředkovaného smyslovým ústrojím. Rozlišující prvek nemusí být v označení nutně dominantním, ale musí být způsobilý vytvořit úsudek o odlišnosti porovnávaných označení, kdy nejde pouze o zanedbatelný detail. Veřejnost se nevěnuje zkoumání jednotlivých detailů označení, ale soustředí se na, či lépe řečeno vnímá, dominantní a rozlišující prvky, ze kterých je tvořeno. Veřejnost vnímá označení s velmi rozmanitou intenzitou pozornosti, která se mění v závislosti na celé řadě faktorů. Při zkoumání podobnosti je nutné vycházet z jakéhosi nedokonalého obrazu[185], který si může spotřebitel (zákazník) o označení vytvořit. Dokonalost obrazu v jeho paměti je odvislá od stupně pozornosti, jež se zpravidla zvyšuje u určitých skupin specializovaných zákazníků či u zboží s vyšší emoční hodnotou. Naproti tomu může klesat u běžných výrobků denní spotřeby.

Pro posouzení podobnosti však mohou mít větší význam nikoliv rozlišující prvky, ale právě prvky totožné či podobné.[186] V každém případě má být věnována větší pozornost těm částem či složkám označení, které jsou dominantní a mají vyšší rozlišovací způsobilosti. Přihlédnout je třeba také k velikosti jednotlivých částí a jejich grafickému zpracování. Výše zmíněné výrazy „složka“ a „prvek“ nejsou ekvivalenty. Složkou se zpravidla rozumí ta část označení, které lze přisuzovat zvláštní význam, především z hlediska sémantického. Rozhodující je zde vnímaní veřejnosti, a proto nelze uměle jednotlivé složky oddělovat, pokud by obvykle takto ani nepostupoval spotřebitel. Je třeba mít na paměti, že ten nezkoumá detailně jednotlivé části označení, ale vnímá jej především jako celek. Jsou-li však tyto složky dostatečně akcentovány, třeba pomocí grafického zvýraznění, nebo jsou relevantní veřejnosti známé, pak je jim třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Příkladem označení, u nichž nebyla shledána pravděpodobnost záměny, jsou označení „GENOTROPIN“ a „GRANDITROPIN“[187]. Třebaže jsou vizuálně podobné a

[185] Viz výše uvedený případ Lloyd.
[186] Návod týkající se námitek, část 2, kapitola 2: Pravděpodobnost záměny, část C – Podobnost označení. Aktualizováno 1. února 2010, s. 5, [cit. 05-02-2010]. Dostupné z: <*http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do*>.
[187] Rozhodnutí Úřadu č. 1476/1999 ze dne 15. prosince 1999.

obsahují totožnou složku „TROPIN“, která se jakožto název hormonu obvykle vyskytuje v názvech léků, je sémantická odlišnost zbývající části „GENO“ a „GRANDI“ pro spotřebitele dostatečně zřejmá. Na druhou stranu u označení „teeli“ a „TELIA“[188] byla Úřadem konstatována pravděpodobnost záměny. Důvodem je na první pohled vyšší stupeň fonetické podobnosti[189], a dále u obou označení nelze ani přibližně stanovit jejich pojmový význam.

Celkový dojem musí být založen na komplexním zhodnocení označení, které zahrnuje i prvky a části s menší rozlišovací způsobilostí. Někdy mohou právě ony být rozhodujícím faktorem svědčícím o pravděpodobnosti záměny. Možnost rozlišit jedno označení od druhého často závisí na přihlašovaných výrobcích a službách, a tak označení nelze hodnotit izolovaně bez jakékoliv vazby na ně.

4.2.3.1. Význam vizuální, fonetické a sémantické podobnosti

Přestože je třeba posuzovat každé označení ze všech těchto hledisek, učinit kladný závěr o pravděpodobnosti záměny lze již na základě jedné stránky podobnosti. Za určitých okolností, tedy zpravidla při nákupu, u nějž je hlavním nástrojem komunikace mluvené slovo, postačuje samotná fonetická podobnost ke konstatování pravděpodobnosti záměny.[190] Naopak při výběru zboží prováděném zejména prostřednictvím zraku, je rozhodující tento vizuální aspekt, jež může být sám o sobě dostatečným pro vyslovení pravděpodobnosti záměny. Stejného závěru lze dosáhnout při nižší míře podobnosti, která však byla zjištěna u všech tří hledisek. Pouhá sémantická podobnost je dostačující tam, kde má starší označení zvláštní rozlišovací způsobilost. Proti konstatování pravděpodobnosti záměny působí fakt, že z některého hlediska jsou označení velmi silně odlišná. Bez výjimky toto neplatí všude, neboť silná pojmová (sémantická) podobnost dvou označení může implikovat jak vizuální, tak fonetickou rozdílnost porovnávaných označení. Relevantní veřejnost vnímá význam daného označení na základě její jazykové vybavenosti a znalostí. Pokud označení

[188] Rozhodnutí Úřadu č. 44/1999 ze dne 29. listopadu 2000.
[189] Pro starší známku či označení je relevantní pouze skutečnost, jak je označení vyslovováno v jazycích poplatných danému teritoriu. Naproti tomu u přihlášky ochranné známky Společenství je nutno brát v úvahu celé území, tedy především všechny jazyky členských států EU.
[190] Např. označení „WOOKI“ a WALKI“ (rozhodnutí Úřadu č. 309/1999, potvrzené Odvolací komisí rozhodnutím ve věci R 429/1999-1) nebo „YOI“ a „JOY“ (rozhodnutí Úřadu č. 2603/2004).

nerozumí, pak sémantické hledisko nelze uplatnit, neboť jej veřejnost nebude brát v úvahu ani při výběru zboží.[191]

U označení grafických, kde je slovní prvek silně potlačen, nebo se v něm nevyskytuje vůbec, je fonetické hledisko ponecháno stranou a ke komparaci dochází jen po stránce vizuální, či případně též sémantické. Ne vždy má ale graficky znázorněné označení určitelný význam, čímž postrádá posledně uvedené hledisko na relevanci.

Vizuální srovnání je důležité zejména pro označení obsahující grafické prvky a pro slovní označení, u kterých se ochrana vztahuje k samotnému slovnímu vyjádření. Není tudíž rozhodující, zdali je psáno malými či velkými písmeny. Slovní označení jsou porovnávána s ohledem na počet a sekvenci písmen, na počet slov a strukturaci textu. U označení grafických jsou zkoumány všechny vizuálně vnímatelné rozdíly, tedy i velikost textu a písmen, jejich ztvárnění a použitý font. V obou případech je zjišťována podobnost a případná zaměnitelnost jednotlivých písmen, z nichž je označení složeno. Ochrana označení znázorněných ve stupních šedi se vztahuje též na veškeré jeho barevné kombinace, pokud jsou zachovány podobnosti v intenzitě barvy, jasu a kontrastu.[192]

Při porovnání dvou výlučně slovních označení mívá fonetické hledisko obecně větší váhu než vizuální podobnost. Otázka výslovnosti grafických prvků je sporná. Nelze například považovat za podobné grafické vyobrazení hvězdy a slovní označení „HVĚZDA“. Symboly nahrazující záměrně určitá slova je nicméně možné začlenit do tohoto srovnání.[193]

Komparace z hlediska sémantické podobnosti má následující pravidla. Podobnost nebo totožnost dvou označení lze konstatovat tam, kde užitá slova mají stejný nebo obdobný význam. Významovou podobnost je možné konstatovat dokonce i u protikladných výrazů.[194] Totéž platí pro slova v jiném jazyce, která jsou stejného nebo

[191] Srov. rozhodnutí Úřadu č. 1280/1999 týkající se označení „MANFIELD“ a „PENFIELD“. Úřad neshledal pravděpodobnost záměny částečně také proto, že rozdíl ve významu částí „MAN“ a „PEN“ je větší části relevantní veřejnosti dobře znám.

[192] Srov. označení vyobrazené v příloze č. 4, u nichž nebyla shledána pravděpodobnost záměny, třebaže obsahují podobné prvky. Celkové vjem daný inverzí barev jednotlivých elementů je dostatečně odlišný.

[193] Jde kupříkladu o symboly „+“ a „-“, symboly označující měnu, atp. Blíže viz např. rozhodnutí Odvolacího senátu Úřadu ve věci R 310/2006-2 ze dne 7. června 2007 nebo nedávný rozsudek Soudu první instance ve věci T-400/2006 ze dne 19. června 2009.

[194] Srov. rozhodnutí Úřadu č. 182/2000 týkající se označení „LIMMIT“ a „NO LIMITS“.

podobného významu.[195] Sémanticky podobné jsou též výrazy, které se týkají položky spadající do téže kategorie, mají stejné vlastnosti a skýtají v sobě tentýž emoční význam.[196] Ne jinak tomu je u dvou grafických prvků, které mají z hlediska fonetické podobnosti stejný význam[197], nebo kde totéž platí pro jeden prvek slovní a druhý grafický[198]. Závěrem lze významovou podobnost konstatovat také u barvy a slovního popisu této barvy. Hledisko sémantické podobnosti může být důležité pro posouzení dvou označení jako celku, nebo při posuzování jednotlivých prvků a částí složených označení, zejména kde jedna část označení je totožná s částí obsaženou také v druhém porovnávaném označení.

Sémantickou podobnost naopak nelze odvodit u páru označení, jež obsahují totožný generický výraz[199], nebo u označení, kde užité slovní prvky spadají do téže kategorie či podkategorie[200]. Podobnost z významového hlediska je pochopitelně vyloučena v případech, kdy mají označení zcela odlišný význam, přestože z vizuálního hlediska mohou být podobné.[201] Pravděpodobnost záměny není sice vyloučena, ale z důvodu významové rozdílnosti je podobnost označení snížena. Nižší stupeň podobnosti označení se vyskytuje také tam, kde jedno označení má určitelný význam a druhé je fantazijní a jeho význam definovat nelze. Hledisko sémantické podobnosti je logicky zcela vyloučeno v případech, kde u ani jednoho z porovnávaných označení není možné určit jeho význam.

4.2.3.2. Praktické otázky při posuzování podobnosti

Postupy posuzování podobnosti mohou v konkrétních případech zahrnovat další vodítka, která napomáhají lépe odrážet reálný stav a zlepšují kvalitu rozhodnutí Úřadu. Tato vodítka zahrnují zkoumání vlastností porovnávaných označení z hlediska počtu znaků a jeho struktury, délky označení, celkového vlivu jejich úvodních částí,

[195] Např. označení „BARON ROJO“ a „RED BARON“. Viz rozhodnutí Úřadu č. 3111/2000.
[196] Viz rozhodnutí Úřadu č. 495/1999 týkající se označení „PRIVATE PLEASURES“ a „SECRET PLEASURES“.
[197] Viz rozhodnutí Úřadu č. 1499/2001 týkající se označení uvedených v příloze č. 5.
[198] Např. rozhodnutí Úřadu č. 2248/2002 týkající se označení uvedených v příloze č. 6.
[199] Např. označení „UNCLE WILLIAM“ a „UNCLE BEN‘S“. Viz rozhodnutí Úřadu č. 55/1998.
[200] Označení „PES“ a „ŽELVA“ sice označují domácí zvířata, ale tento fakt je pro stanovení podobnosti irelevantní.
[201] Např. označení „METRO“ a „MAESTRO“. Viz rozhodnutí Úřadu č. 1443/1999.

posloupnosti slabik, rytmu a intonace. Zvláštní otázkou je případ složených označení, kdy jedno označení je zcela nebo částečně součástí druhého označení.

Celkový vizuální dojem z komparace slovních či převážně slovních označení musí být s ohledem na míru pozornosti spotřebitele dostatečně odlišný. Zanedbatelné rozdíly v písmenech nebo jejich počtu proto nejsou faktorem pro odlišení dvou označení. Jako příklad lze uvést označení „CODEROL“ a „CODIDOL“[202] nebo označení „FORTIS“ a „FORIS“[203]. Proti podobnosti označení svědčí i odlišný počet písmen. Se zmenšujícím se poměrem počtu znaků obou označení má míra odlišnosti klesající tendenci.[204] Stejný závěr lze aplikovat i na rozdíly ve znacích těchto krátkých označení.[205] Výjimkou jsou označení s méně než třemi znaky, u nichž je rozlišovací způsobilost menší než u označení se třemi znaky. Označení tvořená jedním nebo dvěma znaky mají proto zpravidla zvláštní grafickou úpravu. Jasné odlišnosti v grafickém ztvárnění, např. při použití atypického fontu, vedou též k vyloučení podobnosti označení i pravděpodobnosti záměny.[206] Někdy postačují již rozdíly dané odlišnou kompozicí užitých prvků.[207] Pokud však tyto prvky vykazují určité zvláštnosti, pak ani jiná kompozice nemusí být dostatečná pro odlišení dvou označení.[208]

Pozornost spotřebitele se často zaměřuje na počáteční znaky nebo části označení, z čehož plyne nutnost přisuzovat jim v některých případech větší důležitost. Pravděpodobnost záměny je navíc umenšena nebo vyloučena tam, kde jedno označení vyvolává v představě spotřebitele určité asociace a druhé nikoliv, což je třeba případ označení „COSTNER“ a „YOSTNER“.[209] Stejný závěr platí pro označení naznačující odlišný sémantický význam.[210] Váha počátečního znaku je závislá na celkové síle označení, kdy v určitých případech není rozdílný počáteční znak dostatečným

[202] Viz rozhodnutí Úřadu č. 469/1999, potvrzené rozhodnutím Odvolacího senátu e ve věci R 622/1999-3.
[203] Viz rozhodnutí Úřadu č. 2694/2001, potvrzené rozhodnutím Odvolacího senátu ve věci R 0049/2002-4.
[204] Markantnější je rozdíl mezi např. označeními „YSL“ a „SL“. Viz rozhodnutí Úřadu č. 651/2001.
[205] Srov. např. označení „OZA“ a „OSÉ“, u nichž Úřad neshledal dostatečné důvody pro konstatování pravděpodobnosti záměny. K tomu blíže v rozhodnutí Úřadu č. 1265901 ze dne 27. dubna 2009.
[206] Srov. označení vyobrazená v příloze č. 7. Viz rozhodnutí Úřadu č. 394/1999.
[207] Srov. označení vyobrazená v příloze č. 8. Viz rozhodnutí Úřadu č. 1850/2001.
[208] Srov. označení vyobrazená v příloze č. 9, kde zvláštností totožnou u obou označení jsou dvě písmena „G“, z nichž jedno je otočeno o 180°. Viz rozhodnutí Úřadu č. 649/2000.
[209] Viz rozhodnutí Úřadu č. 800/1999.
[210] Např. označení „MOBILIX“ a „OBELIX“. Viz rozhodnutí Soudu první instance ve věci T-336/2003.

rozlišovacím faktorem[211], a naopak jindy je jeho odlišnost zásadní[212]. Pokud jsou počáteční znaky totožné a zbývající část označení nevykazuje žádné významové zvláštnosti, pak bývají označení zpravidla považována za zaměnitelná.[213]

Celkový fonetický dojem z označení závisí na počtu a posloupnosti slabik, ale také na rytmu, který označuje uspořádání slov do více méně pravidelné posloupnosti přízvučných a nepřízvučných nebo dlouhých a krátkých slabik, a intonaci jakožto zvukovou strukturu frází a vět vytvářenou změnou výšky hlasu.[214] Podobnost označení může tedy vyplývat z podobného znění slabik uspořádaných v stejném nebo podobném pořadí, např. jak tomu je u označení „PHOTONICA“ a „PHOTOKINA“[215] nebo u označení „ALREX“ „ARTEX“[216]. Pokud je struktura slabik i přes celkovou vizuální podobnost odlišná, pak ani v důsledku odlišné výslovnosti nebudou označení zaměnitelná.[217]

Označení obsažená z části nebo zcela v jiném označení mohou být za následujících okolností zaměnitelná. Slovní prvek má obvykle silnější dopad na spotřebitele než prvek grafický. Je-li přihlašované označení tvořeno z části nebo zcela tímto slovním prvkem, který je významnou nebo výlučnou součástí staršího označení a má zároveň vyšší míru rozlišovací způsobilosti, pak lze předpokládat pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.[218] Posouzení zaměnitelnosti závisí na množství dalších distinktivních prvků a na zjištění, který prvek je dominantní. Existují-li v jednom označení dva přibližně rovnocenné prvky, u nichž nelze říci, který je dominantní, a druhé označení je tvořeno jedním z těchto prvků, pak je stupeň podobnosti nízký.[219] Nelze ovšem opominout posouzení vztahu zkoumaného označení k příslušným výrobkům a službám,

[211] Např. označení „BONAX“ a „SONAX“. Viz rozhodnutí Úřadu č. 65/1998.
[212] Srov. označení „XENOVA“ a „RENOVA“, u nichž je viditelný sémantický rozdíl. Viz rozhodnutí Úřadu č. 592/1999.
[213] Např. označení „SATINANCE“ a „SANTINESSE“. Viz rozhodnutí Úřadu č. 2591/2000.
[214] Srov. Návod týkající se námitek, část 2, kapitola 2: Pravděpodobnost záměny, část C – Podobnost označení. Aktualizováno 1. února 2010, s. 25, [cit. 08-02-2010]. Dostupné z: <*http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do*>.
[215] Viz rozhodnutí Úřadu č. 35/1999.
[216] Viz rozhodnutí Soudu první instance ve věci T-154/2003.
[217] Označení „ACTOS“ a „ENTACTOS“ mají výslovnost |ac|-|tos| resp. |en|-|tac|-|tos|, nikoliv |ent|-|ac|-|tos|. Viz rozhodnutí Úřadu č. 473/2000.
[218] Např. označení vyobrazená v příloze č. 10. Viz rozhodnutí Úřadu č. 64/1998.
[219] Srov. označení „SIMPLE“ a „SIMPLE LIFE“. Viz rozhodnutí Úřadu č. 1425/1999.

jak vyplývá také z rozsudku ESD v případu Thomson[220], kde soud konstatoval zaměnitelnost označení „THOMSON LIFE“ a „LIFE“ na základě podobnosti výrobků a služeb. Zaměnitelnost je také možné předpokládat tehdy, pokud slovní prvek obsažený v prvním označení, který není obsažen v druhém označení, evokuje vztah k přihlašovaným výrobkům či službám, pro které je toto druhé označení přihlášeno.[221]

Patřičná pozornost musí být věnována označením, která obsahují názvy právnických osob nebo jména a příjmení fyzických osob. Přitom je podmínkou, aby veřejnost vnímala označení jako označení nesoucí název právnické osoby. Obsahuje-li označení vedle názvu právnické osoby ještě další složku, pak je tato další složka posuzována jako dominantní, neboť spotřebitel obvykle vnímá název společnosti jako vedlejší ukazatel původu výrobku nebo služby, které jsou především reprezentovány právě onou dominantní složkou.[222] U názvu fyzických osob je podstatně větší váha přisuzována jejich příjmení. Pokud bude označení obsahovat totožná příjmení, pak existuje pravděpodobnost záměny.[223] U jmen fyzických osob, vzhledem nižší vnitřní rozlišovací způsobilosti, tento závěr učinit nelze.[224] Vykazuje-li však jméno a příjmení vyšší míru rozlišovací způsobilosti, např. v důsledku všeobecné známosti nebo dobrého jména, pak je riziko pravděpodobnosti záměny nižší.[225] Zohledněna musí být také míra obvyklosti posuzovaného jména či příjmení. Závěrem lze tedy říci, že méně obvyklá jména nebo příjmení vykazují vyšší míru rozlišovací způsobilosti.

4.2.4. Podobnost výrobků a služeb

Pravděpodobnost záměny je vyloučena ve všech případech, kde podobnost výrobků či služeb nelze vyslovit. Tato podmínka je jasně stanovena v čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení. Míra nutné podobnosti pro vyloučení označení ze zápisu pro takto podobné výrobky či služby pak závisí na dalších kritériích, mezi něž patří zejména podobnost

[220] Rozsudek ESD ve věci C-120/04 *Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH* ze dne 6. Října 2005, ECR: 2005, I-08551.
[221] Např. označení „STONES“ a „PRECIOUS STONES“ (viz rozhodnutí Úřadu č. 430/1999), nebo také označení „SUN“ a „SUNPLUS“ (viz rozhodnutí Úřadu č. 625/2000).
[222] Dle rozhodnutí Úřadu č. 364/1999 jsou označení „GATSBY BY GAT“ a „GATSBY“ zaměnitelná.
[223] Srov. označení „CLAUDIA BAKER“ a „TED BAKER“. Viz rozhodnutí Úřadu č. 1477/1999.
[224] Srov. označení „LAURA“ a „LAURA MERCIER“. Viz rozhodnutí Úřadu č. 1326/1999, potvrzené Odvolací komisí ve věci R-95/2000-2.
[225] Srov. označení „Michael Schumacher“ a „Sabine Schumacher“. Viz rozhodnutí Úřadu č. 2264/2001.

samotných označení.[226] Soud v případu Canon již dříve konstatoval, že menší stupeň podobnosti výrobků může být kompenzován větší podobností ochranných známek a naopak. Podobnost výrobků a služeb je pak odvozena na základě zhodnocení řady faktorů, mezi něž patří například povaha zboží, jeho účel, distribuční kanály, způsob užívání, atp. Při určování podobnosti výrobků a služeb nesmí být přihlíženo k podobnosti mezi označeními. Teprve až na základě zjištění týkajícího se podobnosti obou kritérií lze vyslovit závěr o pravděpodobnosti záměny. Spotřebitel zároveň musí nabýt přesvědčení, že výrobky nebo služby mohou pocházet od stejného nebo ekonomicky provázaného podniku.

Z důvodu právní jistoty musí existovat absolutní hranice podobnosti mezi dvěma výrobky/službami. Tuto hranici lze vymezit pomocí vodítka založeného na předpokladu, že jsou-li označení totožná a veřejnost může nabýt přesvědčení, že výrobky nebo služby mohou pocházet od stejného nebo ekonomicky provázaného podniku, pak jsou takové výrobky a/nebo služby podobné. Závěrem Úřadu musí být vždy konstatování, že jsou buď podobné, a do jaké míry, nebo podobné nejsou. Informace o stupni podobnosti je s ohledem na možnou kompenzaci podobnosti označení velmi důležitá. V pochybnostech musí Úřad zkoumat, zdali mezi výrobky a/nebo službami existuje nějaké pojítko, a případně jak je silné. V následujícím textu se proto budu blíže zabývat rozborem faktorů, které by měly být zohledněny při posuzování podobnosti. Určitou nápovědou o podobnosti výrobků a služeb je Niceské třídění, které ovšem slouží pouze pro administrativní účely, tedy pro lepší orientaci při jejich porovnávání. Podobnost výrobků nebo služeb není vyloučena skutečností, že jsou zatříděny do jiných tříd. Průzkumový referent by proto měl zkoumat vzájemný vztah všech položek seznamu. Opominout by neměl ani zvláštnosti příslušného teritoria a zvyklosti relevantní veřejnosti.

4.2.4.1. Analýza relevantních faktorů

Každý výrobek a službu lze hodnotit z mnoha různých úhlů pohledu a ve vztahu k řadě okolností. Na základě jejich nejtypičtějších projevů v objektivní realitě soud přijal ve věci Canon vlastní výčet faktorů pro posuzování jejich podobnosti. Nejde však

[226] Srov. odstavec 22 rozsudku ESD v případu Sabèl. Viz výše v této práci.

o výčet taxativní, a tak je Úřadu umožněno zkoumat výrobky a služby i z jiného hlediska, které je ve vztahu ke zkoumanému výrobku či službě relevantní. Jako obvyklé faktory jsou Úřadem zkoumány: a) povaha (složení, funkční princip, vzhled, hodnota, atd.); b) účel (účel použití); c) způsob použití; d) komplementární výrobky/služby; e) konkurenční nebo zaměnitelné výrobky/služby (uspokojují stejnou nebo podobnou poptávku); f) distribuční kanály; g) příslušná veřejnost a h) obvyklý původ výrobků/služeb. Průzkumový referent je nicméně vázán dodržovat zavedenou terminologii a v případě pochybností při jejich rozlišování musí uvést, o jaké skutečnosti opírá svá zjištění.[227]

Ke stanovení povahy výrobků a služeb mohou být užitečná různá kritéria, např.:

- složení;
- funkční princip;
- fyzický stav (např. kapalina / pevná látka);
- vzhled;
- hodnota.

Při komparaci musí být na výrobek či službu nahlíženo jako na obchodní artikl, tedy nikoliv z vnitřního hlediska. Úřad uvádí jako příklad srovnání dvou položek, kdy první byl *led ke konzumaci* a druhou *led pro chlazení*. Z vnitřního hlediska lze obě položky charakterizovat jako zmrzlou vodu, zatímco z hlediska obchodního je odlišná povaha zřejmá, neboť první položka představuje potravinu a druhá slouží k uchovávání potravin. Někdy je pro určení povahy výrobku užit slovník, jindy může napomoci skutečnost, že výrobek spadá do určité kategorie nebo je uveden v záhlaví. Společné záhlaví však může sloužit jako vodítko jen tehdy, je-li dostatečně úzce vymezeno.[228]

Z výše uvedených kritérií, resp. znaků charakterizujících povahu výrobku, je nutno se zaměřit zejména na ty, které upoutají pozornost zákazníků či spotřebitelů. Například pro povahu nápoje není podstatný tvar láhve, ve které je nabízen, ale jeho složení, zatímco pro hračku je podstatný právě její tvar a nikoliv již tolik její složení. Totožné

[227] Návod týkající se námitek, část 2, kapitola 2: Pravděpodobnost záměny, část B – Podobnost výrobků a služeb, Aktualizováno 10. ledna 2010, s. 13, [cit. 12-02-2010]. Dostupné z: <*http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do*>.

[228] Samotné zjištění, že jde o potravinu, ještě nenaznačuje, že zboží má stejnou povahu. Je nutné blíže odlišovat mezi jednotlivými druhy potravin, např. masem, ovocem, obilninami, atp.

nebo velmi podobné složení není samo o sobě ukazatelem stejné povahy výrobků.[229] Funkční princip může spočívat v mechanickém, optickém, elektrickém, biologickém nebo chemickém působení nebo účinku výrobku. Fyzický stav odlišuje kapaliny, plyny a pevné látky.[230] Hodnota výrobku hraje významnou roli, neboť může předurčovat rozdílnou skupinu spotřebitelů, což je třeba příklad šperků z drahých kovů a bižuterie. Povaha výrobku se někdy může překrývat s jeho účelem a způsobem využití. Způsob využití je mnohdy dán samotnou povahou a účelem.

Účel je chápán jako cílené či zamýšlené užití výrobku nebo služby, jež není pouze nahodilé. Má vést k uspokojení potřeb spotřebitele nebo k naplnění požadovaného účinku. Účel by neměl být chápán příliš úzce, ani jako obecný základní účel, ale zároveň s dostatečnou mírou abstrakce.[231] Existuje-li rozdíl mezi povahou výrobků, které přitom mají stejný účel, pak jsou často tyto výrobky podobné.[232] Zde je dobře vidět, že účel je jedním z nejdůležitějších faktorů pro určení podobnosti výrobků a služeb.

Dalším faktorem, třebaže méně důležitým, je způsob použití. Způsob použití určuje, jak má být dosaženo splnění požadovaného účelu výrobku. Pokud mezi způsobem použití a povahou či účelem výrobku není žádné pojítko, pak se jedná o výrobky odlišné.[233]

Zvláštní skupinou výrobků, které může spotřebitel považovat za výrobky pocházející od téhož podniku, jsou výrobky komplementární. Mezi těmito výrobky existuje úzký vztah, kdy jeden výrobek je nutný či důležitý pro užívání druhého výrobku, a není pouhým pomocným nebo doplňkovým artiklem. Spotřebitel může nabýt dojmu, že odpovědnost za výrobu obou výrobků nese tentýž subjekt, zejména jsou-li nabízeny společně. Existence komplementarity dvou výrobků může postačovat ke konstatování jejich podobnosti. Významnou úlohu má především v situacích, kdy výrobky nemají ani podobnou povahu ani účel, a zároveň si nekonkurují. Podobné často

[229] Např. olej na opalování a olej na smažení.
[230] Rozdílnou povahu mají čokoládové výrobky v pevném stavu (tabulky čokolády) a nápoje. Viz rozhodnutí Úřadu č. 1985/2001.
[231] Např. *mýdla* a *zubní pasty* se používají k čištění (základní účel), konkrétně k osobní hygieně, což je jejich účelem. Míra podobnosti těchto výrobků je nicméně nízká.
[232] Totožný účel mají například *oděvy* a *obuv*, nebo také *léčiva* a *náplasti*.
[233] Např. *ruční sypací vozík* je stejně jako *kočárek* nutné uvést do pohybu zpravidla tlačením. Způsobem použití je tlačení obou výrobků.

bývají i distribuční kanály těchto výrobků a relevantní veřejnost. Odvolací senát Úřadu dokonce považuje za komplementární takové výrobky, u nichž lze jejich účel asociovat s jiným účelem.[234] Komplementární povaha výrobků může být také ovlivněna očekáváním spotřebitelů, kteří si navykli nakupovat tyto výrobky společně, ovšem nikoliv pouze nahodile.

Konkurenční vztah dvou výrobků může rovněž vyvolat u spotřebitele domnění, že pocházejí od téhož podniku. Těmto výrobkům je vlastní stejná skupina spotřebitelů, kteří mohou pořízením konkurenčního výrobku dosáhnout stejného účelu.[235] Jejich cena může a nemusí hrát při výběru roli, ale zpravidla se v konečném důsledku pohybuje na obdobné hladině.

Distribuční kanály jsou způsoby, jakými se k zákazníkovi dostane nabízený výrobek nebo služba. Dělíme je následovně: a) přímý prodej bez dalších prostředníků, např. přes internet nebo katalogy; b) nepřímý maloobchodní prodej (prodej koncovému maloobchodnímu prodejci); c) nepřímý velkoobchodní prodej (prodej zprostředkovateli nebo velkoodběrateli, který dále distribuuje výrobky maloobchodníkům); a d) prodej cestou multi-level marketingu (zahrnuje přímý prodej zákazníkům i zprostředkovatelům). Totožný distribuční kanál může naznačovat blízkost výrobků, a naopak různé distribuční kanály mohou svědčit o rozdílných skupinách zákazníků. Zejména je nutné zkoumat, jsou-li výrobky nabízeny na podobných místech, a to jak již dle typů obchodů, tak i dle samotného fyzického umístění na pultech a v rámci oddělení obchodu. Taková skutečnost může svědčit o blízkosti nabízených výrobků. Menší nebo specializované obchody zesilují podobnost výrobku, avšak prodej v supermarketu ji snižuje. Obdobné závěry platí pro také služby.

Relevantní veřejnost zahrnuje jak skutečné, tak potenciální zákazníky. Jejím zjištěním můžeme určit i řadu dalších okolností, které mají význam pro podobnost výrobků a služeb. Mezi tyto okolnosti řadíme míru jejich zkušenosti a pozornosti, ale především se dozvídáme, zdali se skupiny zákazníků dvou porovnávaných výrobků a/nebo služeb mohou překrývat. Negativní odpověď na tuto otázku svědčí v neprospěch podobnosti. Zjištění, že skupiny zákazníků se překrývají nebo jsou dokonce identické,

[234] Viz rozhodnutí Odvolacího senátu ve věci R-0674/2000-4, týkající se výrobků představujících dětskou kolébku na jedné straně a dětské noční oblečení na straně druhé.
[235] Např. *papírové filtry na kávu* si konkurují s *plastovými a kovovými filtry*, neboť mají stejný tvar, velikost a funkci.

může významně ovlivnit závěry o pravděpodobnosti záměny obou označení. Samotný fakt, že výrobky nebo služby mají stejné zákazníky, však není dostatečný v případě, že jde o široce vymezenou skupinu zákazníků, a kdy účel použití obou výrobků je odlišný.[236] Nepodobnost výrobků je zřetelná v případech, kdy na jedné straně stojí firemní či jinak specializovaní zákazníci, např. velkoodběratelé nebo průmyslové podniky, a na druhé běžní koncoví spotřebitelé. Znalosti průměrného představitele každé z těchto skupin se obvykle výrazně liší. O odlišné skupině zákazníků může vypovídat také rozdílná cenová hladina výrobků či služeb, či v neposlední řadě rozdíl úrovní prodeje v rámci distribuční sítě.[237]

Do výčtu relevantních faktorů pro posouzení pravděpodobnosti záměny je řazen také obvyklý původ výrobků a služeb. Hlavní argumentem pro jeho zařazení do tohoto výčtu je fakt, že posouzení zaměnitelnosti závisí na předpokladu zákazníků, že výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku. Obvyklým původem je myšleno jejich obvyklé nabízení v daném sektoru či odvětví. Pokud tedy určitá činnost podniku obvykle zahrnuje nabízení dalšího produktu, pak je jeho obvyklým původem.[238]

Posuzování všech relevantních faktorů je nutno provádět nikoliv mechanicky, nýbrž s přihlédnutím k okolnostem a zvláštnostem každého případu. Některé faktory, jako jsou účel a povaha výrobku z obchodního hlediska, mají sice nejzásadnější význam pro určení celkové podobnosti, avšak míra jejich důležitosti nemusí být nutně tak vysoká v případě, kdy zbývající „sekundární“ faktory podobnost výrobků nebo služeb vzájemně posilují.

4.3. Shrnutí zbývajících relativních důvodů

V této části práce se budu již jen okrajově zabývat skutečnostmi, které taktéž mohou způsobit zamítnutí zápisu označení uvedeného v přihlášce ochranné známky

[236] Viz rozhodnutí Úřadu č. 1031/1999 týkající se totožných označení „STARTER“, kdy první bylo přihlašováno pro výrobky ve třídě 16 (*cestovní tašky*) a druhé ve třídě 18 (*pouzdra na kreslící potřeby*).
[237] Např. nezpracované suroviny či komponenty oproti hotovým výrobkům. Tento závěr však není jednoznačný a je vždy nutné zkoumat konkrétní případ, neboť prvně uvedené druhy výrobků mohou být běžně nabízeny také přímo koncovým zákazníkům.
[238] Viz rozhodnutí Odvolacího senátu Úřadu ve věci T-99/2001 týkající se označení „MIXERY“ a „MYSTERY“, kde tento shledal, že pivo a ostatní nápoje mohou pocházet, zejména při stáčení a dodávání na trh, od stejných podniků, mohou se prodávat vedle sebe a mají stejný účel.

Společenství. Tím nechci nijak bagatelizovat jejich význam, avšak přeci jen jde spíše o méně časté případy, kdy jsou tyto okolnosti překážkou v zápisu označení.

4.3.1. Přihláška podaná nehodným zástupcem

Článek 8 odst. 3 Nařízení umožňuje majiteli starší ochranné známky zabránit zápisu stejného nebo podobného označení, pokud přihlášku podal jeho zástupce nebo jednatel, avšak vlastním jménem. Cílem této úpravy je zamezit neoprávněnému prospěchu osoby podávající přihlášku vlastním jménem, kdy tento zástupce zneužil důvěry subjektu oprávněného být nositelem práv k tomuto označení. Jejím výchozím materiálem se stal čl. 6 *septies* Pařížské úmluvy, který poskytuje majiteli ochranné známky ochranu v případě, není-li takový jednatel či zástupce schopen své jednání náležitě zdůvodnit, a dále takovýto zápis zrušit nebo jej nárokovat jako svůj vlastní, případně zakázat užívání takto zapsané ochranné známky. Naproti tomu důvod podle článku 8 odst. 3 umožňuje jen zamítnutí zápisu. Lze jej uplatnit jen za splnění určitých okolností, tedy nikoliv pouze je-li přihlašovatel ve zlé víře.[239]

Starší ochrannou známkou se rozumí jakékoliv ochranné známky včetně jejich přihlášek, přičemž není rozhodné, zdali jsou platné na území Evropské unie či mimo něj. Podmínkou aplikovatelnosti tohoto ustanovení je existence smluvního vztahu o obchodní spolupráci mezi majitelem starší ochranné známky a jeho zástupcem, pokud výslovně či mlčky přihlašovateli ukládá obecný závazek důvěry a loajality.[240] Z časového hlediska je podstatné, zdali ke spolupráci došlo již před podáním přihlášky. Námitkový důvod se vztahuje na přihlášku, která byla podána vlastním jménem zástupce nebo jednatele, a zároveň byla podaná bez souhlasu majitele starší ochranné známky. Důkazní břemeno náleží přihlašovateli, který musí prokázat, že mu byl k podání udělen souhlas. V případě nemožnosti jednoznačného prokázání tohoto souhlasu, a s ohledem na zájmy majitele starší známky, je zástupcovo odůvodnění podání považováno za řádné jen ve výjimečných případech.

[239] Je-li pouhou okolností zlá víra přihlašovatele, pak lze uplatnit čl. 52 odst. 1 písm. b) Nařízení.
[240] Srov. Návod týkající se námitek, část 3: Neautorizované podání zástupcem majitele ochranné známky (čl. 8 odst. 3 Nařízení). Aktualizováno 4. června 2009, s. 9, [cit. 16-02-2010]. Dostupné z: <*http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do*>.

4.3.2. Starší nezapsané ochranné známky a označení

Článek 8 odst. 4 Nařízení upravuje možnost podat námitky proti zápisu označení též na základě dalších starších práv, tedy nejen pouze z titulu práva ke starším ochranným známkám. Mezi tato nezapsaná starší práva patří jednak nezapsané ochranné známky, a dále označení užívaná v obchodním styku sloužící jako identifikátory původu[241], která požívají ochrany na území EU, lze je označit za výlučná práva a nemají pouze lokální význam. Jednotlivé národní právní řády dále upravují podmínky ochrany nezapsaných starších ochranných známek a označení, jakož i způsob jejich nabytí.[242] Podmínkou jejich uplatnění v námitkovém řízení je jednak skutečnost, že práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství, a že toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.[243]

4.3.3. Ochranné známky s dobrým jménem

Podle čl. 8 odst. 5 nařízení se: *„Na základě námitky majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 přihlášená ochranná známka nezapíše: je-li shodná nebo podobná starší ochranné známce a má-li být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je zapsána starší ochranná známka, má-li známka v případě starší ochranné známky Společenství dobré jméno v rámci Společenství a v případě starší národní ochranné známky dobré jméno v daném členském statě a užívání přihlášené ochranné známky by bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu“*.

K zamítnutí zápisu na základě tohoto důvodu musí být kumulativně splněny následující podmínky: 1) starší zapsaná ochranná známka má na příslušném území dobré jméno; 2) totožnost nebo podobnost napadené přihlašované ochranné známky Společenství a starší ochranné známky; 3) užívání přihlášeného označení musí neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působit újmu; 4) k užívání musí docházet bez řádného důvodu.

[241] Např. firemní jména, názvy společností, atp.
[242] V ČR je tato otázka předmětem ustanovení §7 odst. 1 písm. g) ZOZ.
[243] Srov. čl. 8 odst. 4 písm. a) a b).

Z první podmínky vyplývá, že samotná existence známky s dobrým jménem, která však není zapsána do rejstříku, není dostačující.[244] Dobré jméno vyplývá z rozsahu známosti této známky u veřejnosti, z míry zastoupení na trhu a z důvěry, kterou jí tato veřejnost prokazuje nákupem zboží nebo využíváním služeb prezentovaným pod tímto označením. Prokázání dobrého jména musí být přesvědčivé a nesmí být o něm pochybnosti. Podobnost nebo totožnost přihlašovaných výrobků a/nebo služeb s výrobky a/nebo službami starší ochranné známky se zde výslovně nevyžaduje.

Znění tohoto článku má naopak za cíl doplnit rozsah ochrany poskytovaný čl. 8 odst. 1 a 2 Nařízení. Újma musí být důsledkem pravděpodobné asociace obou známek ze strany veřejnosti v případě jejího zápisu, přičemž jejím následkem je možnost snížení rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší známky. K poslední podmínce týkající se užívání bez řádného důvodu lze uvést, že řádný důvod chybí, nejsou-li v předložených důkazech žádné známky zjevného opodstatnění jednání přihlašovatele.[245]

[244] Srov. analogii mezi touto úpravou a článkem 6 *bis* Pařížské úmluvy a čl. 16 odst. 3 TRIPS.
[245] Srov. Návod týkající se námitek, část 5: Ochranné známky s dobrým jménem (čl. 8 odst. 5 Nařízení). Aktualizováno 4. června 2009, s. 45, [cit. 18-02-2010]. Dostupné z: <*http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do*>.

5. Závěr

Cílem této práce bylo popsat důležité aspekty a otázky zápisného řízení s ohledem na možné překážky bránící udělení práva k ochranné známce Společenství. Již od počátku jsem si byl vědom skutečnosti, že popsat vyčerpávajícím způsobem veškeré problematické momenty zápisného řízení není možné. V úvodní části jsem se zaměřil na popis základních funkcí ochranné známky jako takové a role ochranné známky Společenství v evropském právním prostoru. Převážná část této práce je věnována analýze absolutních a relativních důvodů zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství.

Své poznatky o této problematice jsem čerpal z podstatné části také ze zahraniční literatury, neboť jsem měl příležitost navštívit knihovnu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Za velmi užitečný zdroj znalostí považuji také Úřadem aktualizované materiály zpracovávané formou metodických pokynů, které se ukázaly být cenným vodítkem zejména v části týkající se relativních důvodů zamítnutí zápisu. Významnou úlohu ve výkladu textu Nařízení sehrála judikatura Evropského soudního dvora, bez níž by bylo jen velmi obtížné hledat odpovědi například na otázky rozlišovací způsobilosti či grafické znázornitelnosti označení.

Z aktuálního vývoje v oblasti ochranných známek na území Evropské unie lze vypozorovat zesilování postavení ochranné známky Společenství, která je z praktických i ekonomických hledisek stále vyhledávanějším nástrojem k získání práva na označení na tomto území. Na jedné straně stoupá ze strany podniků a dalších subjektů zájem na registraci netradičních typů ochranných známek, na straně druhé sledujeme tendence spočívající v klesajícím počtu registrací na počet podaných přihlášek.[246] Celkový počet všech registrovaných ochranných známek Společenství téměř dosáhl hranice 600 tisíc, přičemž přes 98% z celkového počtu podaných přihlášek tvoří přihlášky slovních a grafických známek.[247]

[246] Srov. Statistika ochranných známek Společenství za rok 2009 z 12. ledna 2010, oddíl 4, s. 1. [cit. 20-02-2010], Dostupné z: <*http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2009.pdf*>.
[247] Tamtéž, oddíl 13, s. 1.

Domnívám se, že skutečným problémem zápisného řízení se v nejbližší době stane samotné množství námitek podaných z důvodu podobnosti označení. Efektivní řešení by mělo, dle mého názoru, spočívat v posílení role národních úřadů v tom smyslu, aby užívání označení geograficky omezené hranicemi jednoho či dvou státu bylo chráněno skutečně jen na příslušném území. Jsem si vědom toho, že jednotný trh EU umožňuje volný pohyb výrobků a služeb včetně samotných občanů členských států, avšak přesto by měla být provedena korekce současného stavu. Případy, kdy je ochranná známka Společenství ve skutečnosti užívána jen například na území Kypru, přičemž je následně bráněno zápisu podobných označení na zbytku území EU, jsou dle mého názoru nepřijatelné a neodpovídají zamýšlenému efektu textu Nařízení. Domnívám se, že negativní účinky současného stavu by napomohlo zmírnit snížení lhůty podle čl. 15 odst. 1 Nařízení. V souladu s požadavkem čl. 19 odst. 1 TRIPS by bylo možné snížit pětileté období pro započetí řádného užívání známky na tři roky. S ohledem na značnou dynamiku vývoje trhu by taková změna jistě nebyla překážkou. Dále by mělo být podmínkou prokázat užívání známky alespoň na území třech členských států EU. Přijetí těchto opatření je nanejvýš aktuální, neboť je třeba počítat s oddálením účinků změn z důvodu nutnosti přijetí přechodného období.

Neměnná by naopak měla zůstat ustanovení příslušné právní úpravy, která umožňují, aby ochranná známka Společenství mohla spolehlivě plnit své základní funkce. Akceptovat nové typy ochranných známek lze jen za podmínky, že budou zároveň přínosem pro ekonomické subjekty i pro spotřebitele. V případě potřeby mají soutěžitelé stále k dispozici právní nástroje ochrany před nekalou soutěží.

Na první pohled jasné znění článků 4 až 8 Nařízení musí odpovídajícím způsobem postihnout možné situace, avšak zároveň v sobě skýtá mnoho otázek a nejasností, které znesnadňují jejich výklad. Proto jsem se jej pokusil doplnit názornými příklady, které by měly přispět k jeho lepšímu pochopení a snad i k praktické využitelnosti této práce. Nakolik se mi tento úkol podařilo splnit, nechť posoudí čtenář sám.

6. Seznam literatury a zdrojů

Knižní publikace

- ANNAND, R. – NORMAN, H.: *Blackstone's Guide to Community Trademark*. London: Blackstone Press Limited, 1998;
- CASADO CERVIÑO, A.: *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*. Valladolid: Editorial Lex Nova, 2000;
- DAVIES, I., et al.: *Sweet & Maxwell's European Trade Mark Litigation Handbook*. London: Sweet & Maxwell, 1998;
- DOBŘICHOVSKÝ, T.: *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO*. Praha: Linde Praha, a.s., 2004;
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C.: *El sistema comunitario de marcas*. Madrid: Editorial Montecorvo, 1995;
- FRANZOSI, M., et al.: *European Community Trade Mark - Commentary to the European Community Regulations*. The Hague * London * Boston: Kluwer Law International, 1997;
- HORÁČEK, R., a kolektiv: *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označeních, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. Komentář. 2 podstatně doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2008;
- JAKL, L., a kol.: *Ochranné známky a označení původu*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002;
- JAKL, L.: *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2003;
- KNAP, K. – OPLTOVÁ, M. – KŘÍŽ, J. – RŮŽIČKA, M.: *Práva k nehmotným statkům.* Praha: Codex, 1994;
- KNAPPOVÁ, M., a kol.: *Občanské právo hmotné*. Svazek III. Třetí aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI, 2002;
- KUČERA, Z.: *Mezinárodní právo soukromé*. 6. opravené a doplněné vydání. Brno: Doplněk, 2004;
- MANIATIS, S.: *Trademarks in Europe: A practical Jurisprudence*. First Edition. London: Sweet & Maxwell, 2006;
- MARCO ARCALÁ, L. A.: *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria.* Valencia: Tirant lo Blanch, 2001;
- MUNKOVÁ, J..: *Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2000;
- PIPKOVÁ, H.: *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, a.s., 2007;

- PÍTRA, V.: *Ochranné známky*. C.H.Beck, 1996;
- SANDRI, S. – RIZZO, S.: *Non-conventional Trade Marks and Community Law*. Nottingham: Marques, 2003;
- TICHÝ, L., a kol.: *Evropské právo*. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2006.

Odborné články

- ČERMÁK jr., K.: *Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva*. Právní rádce 2003, číslo 11;
- GOEDKOOPS & P.: *Industrial property in Netherlands*. 2008. [cit. 28-11-2009]. Dostupné z: <*http://www.law-europe.com/documents/practice_01_02_08.pdf*>;
- HÁK, J.: *Mezinárodní ochrana průmyslových práv*. Aplikované právo 2/2005, s. 14. [cit. 26-11-2009]. Dostupné z: <*http://www.aplikovanepravo.cz/index.php?no=33&lang=cz&id=7*>;
- CHARVÁT, R.: *Nové změny v nařízení o ochranné známce ES*. Právní rádce 2005, číslo 5;
- CHARVÁT, R.: *Právní řešení možných konfliktů mezi národními ochrannými známkami a ochrannými známkami Společenství po rozšíření EU*. Bulletin advokacie 2005, číslo 2;
- CHARVÁT, R.: *Ochranná známka Společenství*. Právní rádce 2004, číslo 8;
- JOHNSON, D.: *Trademarks – A history of bilion-dollar business*, 2007. [online]. [cit. 24-11-2009]. Dostupné z: <*http://www.infoplease.com/spot/trademarks1.html*>;
- RØNNIG, D.: *Taste, smell and sound – Future Trademarks?*. [online]. Publikováno 17. března 2004. [cit. 06-01-2010]. Dostupné z: <*http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler_om_varemerker/Taste_smell_and_sound/*>;
- SHOEN, O.: *Overview of Japanese Trademark Law*. 2nd Edition. 1999, s. 2. [cit. 24-11-2009]. Dostupné z: <*http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch1.pdf*>.

Akademické práce

- GROLICH, J.: Diplomová práce. *Nejnovější tendence judikatury Evropského soudního dvora v oblasti ochranných známek*. Brno: PF MU, 2009;
- HAJNÝ, F.: Diplomová práce. *Ochranná známka Společenství ve světle rozhodnutí OHIM*. Praha: PF UK, 2008;
- ZAMRZLA, M.: Diplomová práce. *Ochranná známka společenství a její vztah k národní ochranné známce, zejména s ohledem na přístup České republiky k Evropské unii*. Praha: PF UK, 2009.

Právní předpisy

Národní:

- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách;
- Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Evropské:

- Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství;
- Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství;
- Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství;
- Nařízení Komise (ES) č. 2869/98 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu;
- Směrnice Rady č. 89/104 (EHS) ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách;
- Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví;
- Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě;
- Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Mezinárodní:

- Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví;
- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva);
- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek;
- Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek;
- Smlouva o známkovém právu (TLT);
- Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek;
- Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek;
- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).

Rozsudky Soudu prvního stupně

- Rozsudek ve věci T-359/99 *DKV v. OHIM* ze dne 7. června 2001, ECR: 2001, II-1645;
- Rozsudek ve věci T-34/00 *Eurocool Logistik v. OHIM* ze dne 27. února 2002, ECR: 2002, II-683;
- Rozsudek ve věci T-305/04 *Eden SARL v. OHIM* ze dne 27. října 2005, ECR: 2004, II-4705.

Rozsudky Evropského soudního dvora

- Rozsudek ESD ve věci C-251/95 *Sabèl BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* ze dne 11. listopadu 1997, ECR: 1997, I-06191;
- Rozsudek ESD ve věci C-210/96 *Gut Springenheide and Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises* ze dne 16. července 1998, ECR: 1998, I-4657;
- Rozsudek ESD ve věci C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc* ze dne 29. září 1998, ECR: 1998, I-5507;
- Rozsudek ESD ve spojených věcech č. C-108/97 a C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC)* a *Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger* ze dne 4. května 1999, ECR: 1999, I-2779;
- Rozsudek ESD ve věci C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* ze dne 22. června 1999, ECR: 1999, I-3819;
- Rozsudek ESD ve věci C-425/98 *Marca Mode CV v. Adidas AG, Adidas Benelux BV* ze dne 22. června 2000, ECR: 2000, I-4861;
- Rozsudek ESD ve věci C-383/99 P *Procter & Gamble Company v. OHIM* ze dne 20. září 2001, ECR: 2001, I-06251
- Rozsudek ESD ve věci C-273/00 *Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt* ze dne 12. prosince 2002, ECR: 2002, I-11737;
- Rozsudek ESD ve věci C-104/01 *Libertel Groep BV v. Úřad pro ochranné známky Beneluxu* ze dne 6. května 2003, ECR: 2003, I-3793
- Rozsudek ESD ve věci C-283/01 *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex* ze dne 27. listopadu 2003, ECR: 2003, I-14313;
- Rozsudky ESD ve věci C-456/01 P a C-457/01 P *Henkel KGaA v. OHIM* ze dne 29. dubna 2004, ECR: 2004, I-6129;
- Rozsudek ESD ve věci C-49/02 *Heidelberger Bauchemie GmbH* ze dne 24. června 2004, ECR: 2004, I-6129;
- Rozsudek ESD ve věci C-329/02 P *SAT.1 v. OHIM* ze dne 16. září 2004, ECR: 2004, I-8317;
- Rozsudek ESD ve věci C-64/02 P *OHIM v. Erpo Möbelwerk GmbH* ze dne 21. října 2004, ECR: 2004, I-10031;

- Rozsudek ESD ve věci C-37/03 P *BioID AG v. OHIM* ze dne 15. září 2005, ECR: 2005, I-07975;
- Rozsudek ESD ve věci C-120/04 *Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH* ze dne 6. října 2005, ECR: 2005, I-08551
- Rozsudek ESD C-173/04 P *Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v. OHIM* ze dne 12. ledna 2006, ECR: 2006, I-00551;
- Rozsudek ESD C-24/05 P *August Storck KG v. OHIM* ze dne 22. června 2006, ECR: 2006, I-05677;
- Rozsudek ESD ve věci C-343/07 *Bavaria NV, Bavaria Italia Srl v. Bayerischer Brauerbund eV* ze dne 2. července 2009, ECR: 2009, I-0000.

Internetové zdroje

http://www.oami.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

http://curia.europa.eu

http://www.wipo.org

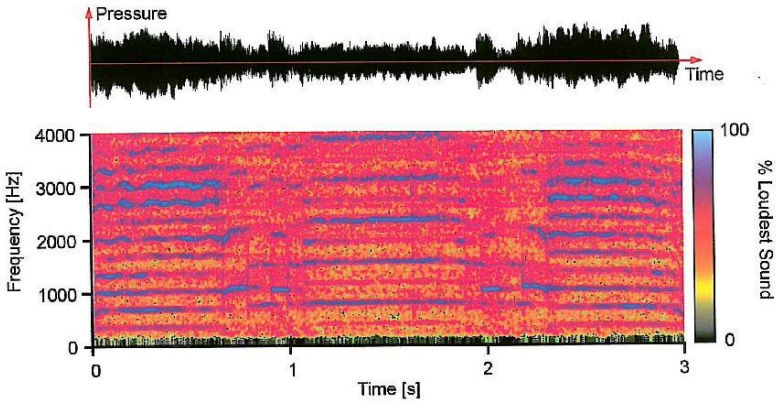
http://www.upv.cz

http://www.mpo.cz

http://portal.gov.cz

7. Přílohy

Příloha č. 1



Příloha č. 2

Příloha č. 3

EPOCA	

Příloha č. 4

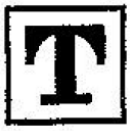
Příloha č. 5

Příloha č. 6

	MACARENA

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

Příloha č. 10

SSI USA	

Zdroj: <*http://oami.europa.eu* >

Příloha č. 11 – čl. 4 až 8 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009

Zdroj: <*http://eur-lex.europa.eu* >

Článek 4
Označení, která mohou tvořit ochrannou známku Společenství

Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

Článek 5
Osoby způsobilé být majiteli ochranných známek Společenství

Majiteli ochranné známky Společenství mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů.

Článek 6
Nabytí ochranné známky

Ochranné známky Společenství lze nabýt zápisem do rejstříku.

Článek 7
Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

1. Do rejstříku se nezapíšou:

a) označení, která nesplňují podmínky článku 4;

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

e) označení, která jsou tvořena výlučně:

i) tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku,

ii) tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku,

iii) tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu;

f) ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy;

g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby;

h) ochranné známky, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány a mají být zamítnuty podle článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen "Pařížské úmluvy");

i) ochranné známky, které obsahují znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny v článku 6 ter Pařížské úmluvy, a jež představují zvláštní veřejný zájem, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jejich zápisu;

j) ochranné známky pro vína obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj skládající, určený k identifikaci vín, anebo ochranné známky pro lihoviny obsahující zeměpisný údaj nebo se z něj skládající, určený k identifikaci lihovin, přičemž tato vína nebo lihoviny tento původ nemají;

k) ochranné známky, které obsahují označení původu nebo zeměpisného označení zapsaného v souladu s nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [6] nebo z něj sestávají, pokud odpovídají jedné ze situací, které upravuje článek 13 uvedeného nařízení, a týkají se stejného druhu výrobku, za podmínky, že žádost o zápis ochranné známky byla podána po dni, k němuž byla Komisi podána žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení.

2. Odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství.

3. Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.

Článek 8
Relativní důvody pro zamítnutí zápisu

1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

a) 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;

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

2. "Staršími ochrannými známkami" se pro účely odstavce 1 rozumějí:

a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří do těchto kategorií:

i) ochranné známky Společenství,

ii) ochranné známky zapsané v členském státě nebo v případě Belgie, Lucemburska a Nizozemska u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví,

iii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát,

iv) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro Společenství;

b) přihlášky ochranných známek uvedené v písm. a) s výhradou jejich zápisu;

c) ochranné známky, které jsou ke dni podání přihlášky ochranné známky Společenství nebo ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství "obecně známé" v členském státě ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy.

3. Na základě námitek majitele ochranné známky se ochranná známka nezapíše, pokud přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil.

4. Na základě námitek majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů Společenství nebo práva členského státu, které se na toto označení vztahují:

a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství;

b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

5. Na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

8. Resumé

Community Trade Mark and Impediments to Registration

Trademarks take important and still more preferred part of entrepreneur legal protection portfolio. The effects of European integration are partially visible in corresponding approximation of national trademark law of member states. The remaining barriers of cross-border undertakings in whole European Union were substantially mitigated by this new legal instrument, which grants its proprietor an exclusive right to prevent unauthorized use of the mark in trade without his consent.

This diploma thesis deals with possible impediments to registration of Community trade mark. For an entrepreneur, it is crucial to know whether he may reasonably expect, that his trademark application will remain unchallenged. Therefore, the question must be raised on whether the mark is registrable as such. Since this is not the only nor the most frequent issue, the focus is made on the conflict with earlier rights as well. The systematization of this work is, to a certain extent, based on observation of respective parts of Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009, dealing with absolute and relative grounds for refusal of a Community trade mark. The text also contains reference on important findings and decisions of Office for Harmonization in the Internal Market and European Court of Justice.

First part of this thesis is a general introduction to trademark law, providing the reader with relevant information on legal development and main functions of this instrument. Accordingly, the comments on differences between national, international and community systems of protection are included.

Second part is dedicated to analysis of registrability of a Community trade mark, following the essential functions the trademark must preserve. Since only the signs capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of another may be registered as a trade mark, an explanation of non-conventional trademarks forms inherent part of my reading.

Third part deals with relative grounds for refusal. Although this issue entails more than just conflicts between similar or identical signs, the substantial part of my analysis

is dedicated to the concept of likelihood of confusion. The description of relevant factors in context with examples of typical situations could not be omitted.

The purpose of this work is not to provide exhaustive overview of all potential risks and collisions in registration process of Community trade mark, but rather to provide the reader with comprehensive summary allowing him to reduce the possibility of such undesirable situations in practice.

9. Klíčová slova / Keywords

Ochranná známka Společenství; důvody zamítnutí; zápisná způsobilost.

Community Trade Mark; Ground for Refusal; Registrability.