

**UNIVERZITA KARLOVA**

**Právnická fakulta**

**Mgr. Marta Dzubaková**

**Překážky zápisné způsobilosti ochranné  
známky v české a evropské rozhodovací praxi**

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Katedra obchodního práva

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu):

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

Autorka diplomové práce

V Praze dne

Děkuji panu prof. JUDr. Danielu Paťkovi, Ph.D., vedoucímu mé diplomové práce za cenné připomínky a účinnou pomoc při zpracování.

# Obsah

Úvod.....	5
1 Historický exkurz do vývoje právní úpravy ochranných známek.....	7
1.1 Vývoj právní úpravy ochranných známek v ČR.....	7
1.1.1 Harmonizace předpisů před vstupem do EU.....	9
1.2 Vývoj právní úpravy ochranných známek v EU.....	10
1.3 Vliv evropské judikatury na rozhodovací praxi českých soudů.....	11
2 Současná právní úprava ochranných známek.....	14
2.1 Ochranná známka dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.....	14
2.1.1 Druhy ochranných známek.....	15
2.1.2 Funkce ochranných známek.....	17
2.1.3 Netradiční označení.....	17
2.1.4 Registrační proces.....	18
2.2 Ochranná známka EU podle nařízení Rady č. ES 2015/2424.....	21
2.2.1 Funkce ochranné známky EU.....	22
2.2.2 Registrační proces.....	23
2.3 Srovnání české ochranné známky a ochranné známky EU.....	24
3 Překážky zápisné způsobilosti ochranných známek.....	26
3.1 Absolutní překážky zápisné způsobilosti v českém právu.....	26
3.1.1 Označení, která nemůžou tvořit ochrannou známku.....	26
3.1.2 Nedostatek rozlišovací způsobilosti.....	27
3.1.3 Tvar, který je nezpůsobilý k zápisu.....	31
3.1.4 Rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy.....	32
3.1.5 Klamavé označení.....	33
3.1.6 Nepravdivé označení původu vína a lihovin.....	35
3.1.7 Označení požívající ochrany dle čl. 6 ter Pařížské úmluvy.....	35
3.1.8 Erby, znaky a emblémy.....	36
3.1.9 Znaky vysoké symbolické hodnoty.....	36
3.1.10 Označení, která jsou v rozporu s jinými právními předpisy.....	37
3.1.11 Absence dobré víry.....	38
3.1.12 Překonání absolutní zápisné způsobilosti užíváním.....	39
3.2 Relativní překážky zápisné způsobilosti v českém právu.....	39
3.2.1 Překážky, kterými se Úřad zabývá ex officio.....	40
3.2.2 Překážky, kterými se úřad zabývá na návrh.....	41
3.3 Absolutní překážky zápisné způsobilosti v právu EU.....	52
3.3.1 Označení, která nesplňují podmínky článku 4.....	53
3.3.2 Ochranné známky, které nemají rozlišovací způsobilost.....	55

3.3.3	Ochranné známky vytvořené pouze údaji, které slouží v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo jiných jejich vlastností.....	56
3.3.4	Ochranné známky vytvořené pouze s označením, které se stalo běžně používaným v jazyce nebo obchodních zvyklostech.....	56
3.3.5	Ochranné známky tvořené pouze tvarem.....	57
3.3.6	Ochranné známky, které klamou veřejnost.....	57
3.4	Relativní překážky zápisné způsobilosti v právu EU.....	58
3.4.1	Podobnost přihlašované ochranné známky se starší ochrannou známkou.....	59
3.4.2	Příhláška podaná nečestným obstaravatelem.....	60
3.4.3	Neshoda s nezapsanou ochrannou známkou, která v obchodních stycích přesahuje místní význam.....	60
3.4.4	Způsobení újmy starší ochranné známce na základě podobnosti.....	60
3.5	Soulad zápisných překážek se směrnici.....	61
	Závěr.....	63
	Seznam použité literatury a prameny.....	66
	Seznam zkratk.....	71
	Summary.....	72
	Abstrakt.....	74

# Úvod

Práva k průmyslovému vlastnictví jsou jedním z nejdůležitějších aspektů současné ekonomiky. Ekonomické subjekty díky nim lépe odolávají konkurenci, lákají zákazníky a rychleji se uplatní na trhu a tím přispívají k růstu hospodářství. A hlavně práva k ochranným známkám, které k průmyslovému vlastnictví bezpochybně patří, mají velký vliv na nerušenou hospodářskou soutěž.

Ochranné známky mají velice dlouhou tradici. Jsou spojeny s konkrétním zbožím a službami. Jedná se o označení, která specifikují zboží a služby, uvádí nám něco o jejich kvalitě, původu a výrobcu. Leckdy je ochranná známka to nejcennější, co podnikatel má. Znamé světové ochranné známky jsou oceňovány i v řádech miliard dolarů. Ochranná známka dobře podpořená reklamou, může během krátké doby získat vysokou rozlišovací způsobilost a tím ovlivnit výši obchodního obrátu. Ochranné známky se zapisují do veřejného seznamu a s tím se vždy posuzuje, zda známka splňuje podmínky pro registraci, tedy zda známka je způsobilá být předmětem známkoprávní ochrany. Ochranná známka je způsobilá k zápisu, když překoná řadu právních překážek.

Tématem této práce je právě posuzování překážek zápisné způsobilosti ochranných známek s ohledem na českou a evropskou právní úpravu. Komparace právních předpisů zápisné způsobilosti ochranných známek je nezbytná. Týká se to evropské právní úpravy, protože ta byla hlavním inspiračním zdrojem zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a kterou lze užít v souladu s dosavadní judikaturou soudů při výkladu tohoto zákona.

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se zabývá historickým exkurzem do vývoje právní úpravy ochranných známek. Obsahem této kapitoly je rozbor vývoje zápisné způsobilosti ochranných známek na českém území od prvního císařského patentu po vznik samostatné České republiky. Kapitola se také zabývá paralelním vývojem právní úpravy ochranných známek v Evropské unii a s ním spojenou harmonizací předpisů před a po vstupu České republiky do Evropské unie.

Druhá kapitola se věnuje pojmu ochranné známky dle současných platných předpisů upravující známkové právo. V této části je první podkapitola, která charakterizuje ochranné známky, v rozsahu druhů, funkcí a registračního procesu. Druhá podkapitola se zaměřuje na ochranné známky EU, kde jej popisuje dle nejnovějšího nařízení Rady č. ES 2015/2424.

Třetí a poslední kapitola se zaměřuje na hlavní téma této práce, tj. na překážky zápisné způsobilosti ochranných známek, které jsou popisovány v doprovodu rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví, české a evropské judikatury. Je nezbytné vnímat problematiku v kontextu rozhodovací praxe, protože jen takto dokážeme komplexně pochopit její vývoj. Kapitola je rozdělená do pěti dílčích podkapitol, které se zabývají absolutními a relativními překážkami zápisné způsobilosti ochranných známek dle české právní úpravy a absolutními a relativními překážkami zápisné způsobilosti v právu Evropské unie. Konkrétní překážky jsou doplňovány příslušnou judikaturou a praxí Úřadu průmyslového vlastnictví. Poslední podkapitola shrnuje soulad zápisných překážek se známkoprávní směrnicí, čímž celou práci uceluje.

Celá práce je systematicky řazená, přičemž je kladen důraz na to, aby jednotlivé teoretické poznatky byly doplňovány o příklady z judikatury českých a evropských soudů a z praxe Úřadu průmyslového vlastnictví.

Cílem této práce, s ohledem na její rozsah, je uvést základní charakteristiky překážek zápisné způsobilosti institutu ochranných známek. Pokusit se pomocí příslušné rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví a judikatury Evropského soudního dvora a českých soudů objasnit některé sporné otázky, které při výkladu těchto právních předpisů mohou vyvstat nebo již vyvstaly.

Jak již z uvedeného textu vyplývá, hlavní metodou práce je vědecký popis a následná analýza právních předpisů, které se týkají ochranné známky. Práce se však také pokusí o syntézu pro pochopení vzájemných vztahů v rámci uvedených poznatků rozhodovací praxe.

# 1 Historický exkurz do vývoje právní úpravy ochranných známek

Již od vzniku lidstva se používají označení v souvislosti s obchodem zboží, jako to například bylo ještě ve starověku při směně dobytka, nákupu keramiky, hedvábí apod. Nelze však považovat tehdejší označení za institut ochranných známek tak, jak ho chápeme dnes. Až při rozvoji průmyslu v době průmyslové revoluce můžeme pozorovat jev, který má povahu dnešních ochranných známek. Období relevantní pro tuto práci je od okamžiku, kdy se institut ochranných známek začne skutečně právně regulovat jako takový. Tímto okamžikem vznikají také překážky zápisné způsobilosti jednotlivých označení.

## 1.1 Vývoj právní úpravy ochranných známek v ČR

První právní předpis, který upravoval pojem ochranných známek na českém území, byl zákon pro ochranu známek, vydaný císařským patentem č. 230 ze dne 7. prosince 1858. Tento zákon nejdříve definoval pojem známky, přičemž nárok na požívání známky bylo dáno pouze hospodářům, rychtářům či průmyslníkům, kteří dané označení zaregistrovali u příslušné obchodnické a průmyslnické komory, tím vlastně spustili mechanismus registrací ochranných známek. Podle tohoto zákona nemohla být registrovaná označení, která znamenala pouze druhová označení, nebo byla znázorněna pouze ve slovech nebo číslech či v státních a zemských erbech.

Známkoprávní ochrana, ta jak jí známe teď, byla vždy pojena ke konkrétnímu záводу či řemeslníkovi. Výlučné užívání známky se pojilo pouze na výrobky, které daný řemeslník vyráběl nebo které pro příslušnou známku registroval.

Nemohla být registrovaná známka, která by zasahovala do osobnostních práv a používala jména, nebo názvy závodů nebo erby. Pokud se zjistilo používání známky v rozporu s právem, měla dotčená osoba nárok na stáhnutí z prodeje daného zboží a právo na odškodnění. Pokud vznikl spor v oblasti známkového práva, byl k případu



přizván příslušný politický úřad, který mimo jiné posuzoval identitu známek, nebo otázku zaměnitelnosti řešil znalec.<sup>1</sup>

Zákon pro ochranu známek z roku 1858 byl nahrazen zákonem č. 19/1980 ř. z., o ochraně známek. Na rozdíl od předchozího zákona tento zákon striktně ukládal příčiny, za kterých se označení může vyloučit z registrace. Hlavně byla ze zápisu vyjmuta označení, která by zobrazovala napodobeniny Císaře a příslušníků císařské rodiny, vyobrazovala státní nebo jiné veřejné znaky, nemravné a pohoršující vyobrazení. Také informace, které by byly v rozporu s obchodními vztahy a byly způsobilé klamat konzumenty.

Novelizace zákona taktéž nabízela výlučné právo k ochranné známce v různých její barevných vyobrazeních a velikostech. Potom jsme v novele mohli vidět mnohem větší počet důvodů k vyloučení zapsané známky. A to hlavně z důvodů podobnosti zapsané známky s jiným ještě nezapsaným označením, který již však byl v obchodních poměrech pokládán za označení patřící ke stejnému druhu zboží.<sup>2</sup>

Po zrodu Československa ukládal zákon č. 471 ze dne 24. července 1919 právní poslušnost s dosavadními předpisy na ochranu známek a posílil platnost zákona na celé území Československa. U rozlišovací způsobilosti ochranných známek, zákon určil, že se nově ze zápisu vyloučí registrace, které vyobrazují jméno prezidenta republiky nebo jiných známých osob.<sup>3</sup>

Hlavní změnu zákona o ochraně známek přinášel zákon č. 27 ze dne 20. prosince 1932<sup>4</sup>, který opět zvětšil počet zápisných překážek a vyjmul ze zápisu označení výrobky, které jsou tvořeny pouze státními nebo jinými veřejnými znaky, státní vlajkou nebo praporem nebo jiným symbolem státní svrchovanosti.

---

1 *Elaw.cz: portál pro analýzu právních novinek* [online]. [cit. 2016-11-01]. Dostupné z: <http://www.elaw.cz/clanek/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj>

2 *Pravo.cz: naučný portál* [online]. [cit. 2016-11-01]. Dostupné z: [https://cs.pravo.czi/Ochrann%C3%A1\\_zn%C3%A1mk](https://cs.pravo.czi/Ochrann%C3%A1_zn%C3%A1mk)

3 Toto bylo posléze stanoveno zákonem č. 261 ze dne 30. června 1917, který také změnil § 3 zákona o ochraně známek tak, že slova „o stát zasloužilých“ nahradil slovy „o stát či národ zasloužilých“

4 Zákon ze dne 20. prosince 1932, o ochraně známek.

Úplně nové znění zákona o ochranných známkách nabídnul zákon č. 8/1952 Sb. o ochranných známkách a chráněných vzorech. Tento zákon stanovil v novém formátu pojem ochranné známky ve smyslu slova, vyobrazení nebo plošného vyobrazení. Také určil další důvody pro odmítnutí zápisu ochranných známek. Vlastník ochranné známky měl možnost se bránit vůči jiné známce, která byla stejná a zapsaná později pro stejné kategorie výrobků. Podobné právo měl i držitel nezapsaných označení, pokud od zápisu nově zapsané ochranné známky neuběhla doba aspoň tří let a držitel značky by prokázal, že známku užíval déle než odpůrce.

Druhá polovina 20. století byla příznačná nadvládou komunistické ideologie nástupem období socialistického hospodářství, které definitivně vyřadilo nezávislou hospodářskou soutěž a podnikání. Ochranné známky byly brány jako naprosto zbytečný institut a jako nepotřebný přežitek z kapitalistické doby. Roku 1988 vznikl zákon č. 174/1988 Sb. o ochranných známkách<sup>5</sup>. Tímto zákonem došlo k novému třídění ochranných známek na kolektivní a individuální. Zákon o ochranných známkách z roku 1988 ale netrval dlouho, jelikož se již měnila celková politická a ekonomická situace ve státě v souvislosti s rokem 1989.

### **1.1.1 Harmonizace předpisů před vstupem do EU**

Po roce 1989 úprava ochranných známek nebyla dostačující pro nový právní režim hospodářství, a proto vznikaly nové předpoklady pro vznik novodobé právní úpravy. V roce 1995 se přijal nový zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který zachytil všechny obecné principy ochrany tak, jak jej vyžadovala směrnice č. 89/104/EEC.<sup>6</sup> V této době proto byl vidět směr k harmonizaci právních řádů. Tento zákon byl konečným řešením přestavby průmyslového vlastnictví na našem území. O harmonizaci tedy Česká republika usilovala ještě daleko před vstupem do Evropské unie a tento zákon byl toho důkazem. K zavedení nové známkoprávní normy došlo až zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, který byl přijat s účinností od 1. 4. 2004. Některé

---

<sup>5</sup> Psp.cz: *portál poslanecké sněmovny parlamentu ČR* [online]. [cit. 2016-11-01]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=174&r=1988>

<sup>6</sup> Eur-lex.europa.eu: *portál právních předpisů evropské unie* [online]. [cit. 2016-11-01]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008L009>

paragrafy nabyly účinnosti až se vstupem ČR do Evropské unie, k němuž došlo 1. 5. 2004.

## 1.2 Vývoj právní úpravy ochranných známek v EU

Cílem jednotného vnitřního trhu Evropské unie, jehož základem je volný pohyb zboží, je zabezpečit jednotný trh bez vnitřních omezení. Základní zásady jednotného vnitřního trhu jsou však v protikladu s ochranou průmyslového vlastnictví. Průmyslové vlastnictví ze své podstaty propůjčuje určité osobě na určitou dobu monopol, tedy výhradní právo užívat předmět ochrany, a to konkrétně ochrannou známku. Konflikt mezi jednotným vnitřním trhem a ochranou průmyslového vlastnictví, která brání volnému pohybu zboží, byl identifikován okamžitě po vstupu Smlouvy o založení evropského Společenství v platnost.<sup>7</sup> První problém představovala značná rozdílnost národních úprav.<sup>8</sup> Druhým problémem byl teritoriálně omezený charakter těchto práv. Ochrana udělená státním orgánem platí jen na území příslušného státu.<sup>9</sup> Třetím problémem byla interpretace některých ustanovení Smlouvy o založení evropského Společenství. Tyto tři nastíněné problémy bylo nutno řešit. K určitému posunu v těchto oblastech dochází již od 70. let 20. století, respektive od poloviny 80. let, kdy dochází k budování jednotného vnitřního trhu.<sup>10</sup>

Ochranné známky byly jedním z prvních předmětů průmyslového vlastnictví, na které se Evropské Společenství zaměřilo. V prosinci roku 1988 byla vydána známková směrnice, která se snažila o odstranění rozdílů, které mohly bránit volnému oběhu zboží a volnosti poskytování služeb, což mohlo narušovat hospodářskou soutěž. Tato známková směrnice usnadňovala volný pohyb zboží nebo služeb tak, aby zapsané

---

7 Kopecká, S. *Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 21.

8 Členské státy jsou oprávněny vydávat vlastní právní předpisy upravující práva k průmyslovému vlastnictví. Smlouva o založení evropského Společenství, v článku 295, obsahuje ustanovení, podle kterého se tato smlouva nijak nedotýká úpravy vlastnictví uplatňované v členských státech. Toto platí i pro průmyslové vlastnictví.

9 Při aplikaci principu teritoriality se navíc nepřihlíží k událostem vně státu a majitel práva je schopen vyloučit dovoz výrobků i jinými oprávněnými držiteli z jiných států.

10 V té době zahájila Evropská komise práce na vytvoření komunitární ochranné známky. Mělo jít o vytvoření nadnárodní ochranné známky, která by poskytovala teritoriální ochranu ve všech členských státech ES současně. V roce 1973 byla vytvořena pracovní skupina a v roce 1976 pak vyhotoveno Memorandum o vytvoření ochranné známky, které se později stalo základem pro nařízení.

ochranné známky požívaly podle právních předpisů všech členských států stejné ochrany. Cílem bylo vytvořit společný a jednotný systém Evropské známky, tzv. známky Společenství a jednotnou právní ochranu v celé oblasti společného trhu.<sup>11</sup>

Známková směrnice nevyřešila problém teritoriální ochrany spočívající v tom, že každý přihlašovatel, pokud nepoužil mezinárodní systém založený například Madridskou dohodou, musel k dosažení ochrany v jiném členském státě zaregistrovat svou ochrannou známku v tomto státě zvlášť a podle zde platného práva. To způsobovalo řadu překážek volného pohybu zboží a služeb, což bylo v rozporu se správným fungováním vnitřního trhu. Řešení přineslo až přijetí nového nařízení. Ochrannou známkou EU mohou být označení, která jsou schopná jakéhokoliv ztvárnění, pokud jsou způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb druhého podniku.<sup>12</sup> Za osoby způsobilé být majiteli ochranné známky nařízení označuje veškeré fyzické a právnické osoby, které sídlí nebo mají bydliště na území státu, který je členem Evropské unie, nebo je smluvní stranou Pařížské úmluvy, či signatářem Dohody TRIPS.

### **1.3 Vliv evropské judikatury na rozhodovací praxi českých soudů**

Pro lepší popis vývoje úpravy ochranných známek v ČR, je dobré uvést způsob vlivu evropského práva a s tím související judikatury na tvorbu a vznik předpisů.

Vliv evropské judikatury můžeme pocítovat v aplikaci Nařízení o ochranné známce EU. Zákon o ochranných známkách přináší ustanovení harmonizační směrnice. Obsah zákona se shoduje s obsahem směrnice a Nařízení o ochranné známce EU. Při výkladu zákona o ochranných známkách se bere v potaz i výklad ESD v rámci příslušného

---

11 Model známkové směrnice poskytuje přihlašovatelovi právo na známku, ulehčuje získání ochrany známky, chápe známku jako zboží disponovatelné nezávisle na podniku a majiteli známky propůjčuje výlučné právo s uznáním a oceněním známky rostoucího rozsahu ochrany.

12 Článek 4 Nařízení definuje ochrannou známku EU, kterou může být jakékoliv označení schopné grafického zobrazení, především slova, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, jestliže mají možnost rozlišit výrobky nebo služby jednoho podnikatele od výrobků nebo služeb jiných podnikatelů. Rovněž se připouští zápis zvukových známek, jsou-li graficky znázorněny notovým přepisem. Možný je zápis trojrozměrné známky, kombinace barev, také známky tvořené výjimečným odstínem jedné barvy, pokud se prokáže nabytí rozlišovací způsobilosti.

nařízení. Výše popsané pravidlo vychází ze základních zásad práva EU. Je to ku příkladu princip nadřazenosti práva EU, který byl vytvořen judikaturou ESD Nejvýznamnějším rozhodnutím, který definuje princip nadřazenosti je rozhodnutí ve věci 6/64 Flaminio Costa proti E.N.E.L. Toto rozhodnutí uvádí, že smlouvou o Evropském hospodářském společenství je potvrzena existence vlastního právního řádu, který se stal složkou právních řádů členských zemí společenství. Vykonatelnost se ve všech členských státech tohoto právního řádu nesmí lišit. Byly by tím ohroženy cíle samotné EU a závazky, které pro členské státy vznikají ze smlouvy, by nebyly bezpodmínečné, ale pouze případná.<sup>13</sup> Je třeba také uvést i další zásadu, a to je zásada nepřímého účinku práva Evropské unie. Tato zásada zakládá členským státům povinnost, aby své vnitrostátní právo vykládali v souladu s právem EU. Tato zásada je zakotvena v článku 4 Smlouvy o EU, kde je pojata také zásada spolupráce mezi Uníí a členskými státy, oboustranného respektu a spolupráci při plnění závazků, které plynou ze smluv. Článek 4 dále uvádí povinnosti členských států k plnění závazků, které jim ukládají právní prameny EU. Pro tento princip je dobré uvést rozhodnutí ESD ve věci 14/83 Sabine von Colson a Elisabeth Kamann proti Land Nordrhein-Westfalen. Podle tohoto rozhodnutí nám ESD vyložil povinnost každého členského státu přijmout taková opatření, která pomůžou dosáhnout vytyčených cílů EU a tím zabezpečit možnost dotyčných osob dovolat se těchto opatření před vnitrostátními soudy.<sup>14</sup>

Je jasné, že úprava evropského známkového práva ovlivňuje i rozhodovací praxi českých státních orgánů, protože ti musí aplikovat Nařízení přímým způsobem. Zásada přímého účinku se projevuje tak, že jednotlivci se můžou dovolat svého práva za splnění určitých předpokladů. Tato zásada byla definovaná v rozsudku ve věci 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos a Nederlandse, kde ESD vyložil, že EU reprezentuje nový právní řád, který je samostatný a nezávislý

---

<sup>13</sup>Rozsudek ESD ze dne 15. června 1964 ve věci 6/64 Flaminio Costa proti E.N.E.L. Předmětem tohoto rozhodnutí byl konflikt vzniklý z toho, že Itálie znárodnila podniky vyrábějící elektřinu. Znárodnění bylo napadeno akcionářem jedné ze znárodněných společností z důvodu, že se jedná o státní monopol, který je komunitárním právem zakázán.

<sup>14</sup>Rozsudek ESD ze dne 10. dubna 1984 ve věci 14/83 Sabine von Colson Elisabeth Kamann proti Land Nordrhein-Westfalen. Základem tohoto řízení bylo zavedení zásady rovného zacházení. Řízení právě předcházelo řízení u soudního dvora ohledně předběžné otázky na výklad směrnice Rady 76/207 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky. Skutkovou podstatou byla diskriminace žalobkyň, které žádaly o práci v mužské věznici, ale kvůli jejich pohlaví nabízenou pracovní pozici nedostaly.

na zákonodárství členských států. A proto může osobám stanovovat povinnosti a nabízí jim ochranu jejich práv. Členský stát nemusí přenést evropský akt nutně do svého právního řádu, aby se osoby mohli dovolávat svých práv. Je však nutné, aby evropský právní předpis byl jasný a sám dokonale způsobilý vyvolat přímé účinky.<sup>15</sup>

Po vstupu České republiky do EU, se změnila také rozhodovací praxe českých soudů, protože musely navíc kromě české právní úpravy aplikovat i tu evropskou, kde má velký význam judikatura ESD. Soudy České republiky mají povinnost uznávat judikaturu ESD. Z toho plyne, že judikatura ESD má vliv na interpretaci českých zákonů. Shodně by se měl chovat i Úřad průmyslového vlastnictví, pokud jde o rozhodování ve správním řízení týkající se ochranných známek. Pokud by úřad nedodržel judikaturu ESD, tak jeho rozhodnutím, hrozí zrušení v rámci soudního přezkumu. Aby jednotnost v rozhodování dosahovala co nejvyšší úrovně, je nutné respektovat rozhodovací praxi Evropského soudního dvoru.

---

<sup>15</sup> Rozsudek ESD ze dne 5. února 1963 ve věci 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos a Nederlandse administratie der belastingen. Předmětem sporu, který předcházel rozhodnutí soudního dvora, byla celní sazba na močovino-formaldehyd, který společnost Van den en Loos dovážela. Původní sazba byla 3 %, avšak v roce 1960 stoupla na 8 %. Tuto skutečnost společnost považovala za spornou s článkem 12 Evropského hospodářského systému. Fiskální nizozemská správa usoudila, že je nutné položit předběžnou otázku, zda uvedené ustanovení má vnitřní účinek. To by znamenalo, že jednotlivci mohou na jeho základě uplatnit svá práva, kterým má soud poskytnout právní ochranu.

## 2 Současná právní úprava ochranných známek

Pojem známkového práva můžeme definovat jako soubor právních norem, které zakládají, mění nebo ruší subjektivní práva k ochranným známkám.<sup>16</sup> Oblast právní úpravy ochranných známek bude popsána ve třech úrovních, a to ve stávající národní právní úpravě, mezinárodní právní úpravě a úpravě z pohledu práva Evropské unie, která zcela nepochybně působí na českou právní úpravu, ale i na národní právní úpravy ochranných známek jiných členských států EU. Uvedeny budou základní dokumenty a nejvýznamnější právní normy upravující tuto oblast.

### 2.1 Ochranná známka dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Ochranná známka, která vešla do povědomí lidí, představuje jistou záruku kvality a jakosti. Ochranné známky v sobě představují finančně ocenitelnou hodnotu, jejíž výše může být pružná. Vše se odvíjí od toho, jaké místo na trhu má určitá ochranná známka v současnou chvíli. Ocenění se provádí specialistou na oceňování nehmotného majetku. Hodnota oceňovaného majetku se stanoví vždy ke konkrétnímu datu, protože hodnota se postupem času může měnit. Termín ochranné známky upravuje zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Tento zákon nestanovuje konkrétní definici ochranné známky tak, jak to bylo viděno v historii právní úpravy, ale pouze nabízí výčet označení, která mohou ochrannou známku vytvářet. *„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 výrobku nebo služeb jiné osoby.“*<sup>17</sup>

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy,

---

<sup>16</sup> Hák, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 8

<sup>17</sup> §1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění

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.

V zájmu osob, které působí na soutěžním trhu je, aby jejich výrobky a služby byly snadno rozeznatelné pro okruh spotřebitelské veřejnosti a aby bylo jasné, jaké výrobky pocházejí od které osoby. Institut ochranných známek upravených tímto zákonem poskytuje vlastníkům ochranných známek záruku, že jiná osoba v podnikatelské sféře nebude moci označovat své výrobky a služby stejným označením.<sup>18</sup> Tím se vlastníkům dává výhradní právo označovat své výrobky a služby ochrannou známkou.

### **2.1.1 Druhy ochranných známek**

Ochrannou známkou může být slovní označení v běžném písmu, a to běžné písmo je zpravidla Times New Roman ve velikosti 12, slovní označení ve zvláštním grafickém písmu, například rukopis, stínování, šrifování nebo jiný sklon a velikost písma, kresby, loga, 3D označení a barva jako taková. V zásadě je možná a přípustná kombinace uvedených možností. Kromě slovních spojení v označení může být ochranná známa přihlášena podle volby přihlašovatele v černobílém nebo barevném provedení. U barevné ochranné známky se ochrana vztahuje i na užití barvy a jejich uspořádání.

Dalším kritériem třídění druhů ochranných známek je účel jejich užití. Může se jednat o účel výroby zboží, tento účel se vztahuje k podniku, který zboží vyrábí a tyto známy jsou potom velice těžko přenositelné a stávají se trvalou hodnotou podniku. Pak jsou obchodní ochranné známky, které se vztahují ke zboží, které podnik prodává, případně sám i vyrábí. Označení touto známkou je používáno tam, kde je pro to důvod. Bývá to tehdy, když zboží stejného druhu a provedení je vyráběno pro jednoho vývozce nebo prodejce více výrobními podniky nebo se na jeho výrobě podílí více výrobců současně. Tam by velké množství známek vedlo k matení spotřebitelů. Obchodní známky jsou především používány na vnitřním trhu u obchodních domů a specializovaných obchodních podniků nebo při vývozu velkých technologických celků. Dále známe zásobní ochranné známky, které jsou připravovány a registrovány již předem pro případ

---

<sup>18</sup> HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář*. 3. vydání. Praha: C.H. Bech, 2015, s. 3



rozšíření výroby pro další druhy výrobků daného podniku. Posledním zajímavým druhem ochranných známek jsou blokážní ochranné známky. U nich je registrace provedena proto, aby jimi nikdo další nemohl označit svoje zboží. Jsou navrhnuté ve většině případů ve vztahu k již zaregistrovaným známkám, aby jim byly podobné. Po registraci je nutné sledovat nutnost jejich dočasného užití a tím se zabrání jejich případné zrušení.

Samostatnou kapitolou jsou certifikační známky a jejich případná rozlišovací způsobilost. Zákon upravuje toliko kolektivní známky ve smyslu čl. 7bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Certifikační známky jako normativní pojem zákon nezná. Přirozeně nezná ani žádnou zákonnou výluku certifikačních známek ze zápisu, pokud bychom ji nedovodili z § 4 písm. b) zákona s odkazem na přímo použitelné z čl. 6ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Pokud tedy nejde o kolektivní ochrannou známku, je každá známka přihlášená jako běžná individuální známka a při neexistenci přímé výluky lze stěžít dopředu předjímat, že přihlášené označení nebude po zápisu plnit rozlišovací či soutěžní funkci ochranné známky.<sup>19</sup> K ustanovením o kolektivních ochranných známkách byla nedávno doplněna ustanovení pro účely poskytování ochrany certifikačním ochranným známkám Evropské unie, která umožňují certifikační instituci nebo organizaci povolit v rámci certifikačního systému užívat ochrannou známku jako označení pro výrobky a služby, které splňují certifikační požadavky. Tato ustanovení definují certifikační ochrannou známku a stanovují podmínky pro jejich užívání, převod, důvody zrušení či neplatnost. Důvodem k doplnění uvedených ustanovení byla náprava nerovnováhy mezi národními systémy členských států a systémem ochranných známek EU.<sup>20</sup>

---

19 HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář*. 3. vydání. Praha: C.H. Bech, 2015, s. 5

20 JAKL, a kol. *Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2016, s. 23

### 2.1.2 Funkce ochranných známek

Každá funkce ochranných známek vzniká na základě zákonných požadavků, které musí dodržovat každé označení, které má být zapsané jako ochranná známka.<sup>21</sup> V dnešní době rychlého vývoje hospodářství je nejvýznamnější funkcí ochranných známek upevnění soutěžních pozic na trhu a přilákání zákazníků.

Ochranná známka naplňuje řadu ekonomických funkcí. Důležitá je funkce rozlišovací. Rozlišovací funkce je základní funkce a je charakteristická tím, že podporuje rozlišovací způsobilost výrobků a služeb různých podnikatelů na trhu, díky které je usnadněná volba spotřebitelů mezi výrobky. Také ochranná funkce je skloubena s institutem právní ochrany, jedná se obzvláště o jistotu, že konkrétní ochrannou známku budou používat pouze výrobky a služby téhož podnikatele. Neméně důležité jsou funkce propagační a soutěžní, které jsou navzájem úzce spojeny. Hlavním cílem je nabízet známku takovým způsobem, aby si zabezpečila co nejvhodnější pozici na trhu, kde začíná soutěž mezi nabídkou výrobků a služeb. Velkou roli hrají média, tisk, televize a další nástroje komunikace na dálku. Garanční funkce, také funkce kvality garantují spotřebitelům, že zboží, které kupují, naplňují očekávanou kvalitu.<sup>22</sup> Regulační funkci můžeme pozorovat ve statistických číslech podniku. Objevuje se v kvantitě výroby, zajištění odbytu zboží a ve finančních ziscích. Dále stojí za zmínku kulturní funkce, neboli estetická a psychologická. Psychologická funkce je velice důležitá, protože působí na konečného spotřebitele. K psychologické funkci patří funkce estetická, jejímž účelem je působit co nejlépe. Funkce ochranných známek se vzájemně prolínají a jsou na sobě závislé. Můžeme tedy shrnout, že čím více funkcí ochranná známka má, tím větší účinnosti dosahuje.

### 2.1.3 Netradiční označení

Vývoj ochranných známek se reflektuje zejména v tzv. netradičních označeních, jejichž právní ochrana je rozdílná v různých zemích. Netradiční označení chápeme hlavně jako

<sup>21</sup> SLOVÁKOVÁ, Z., *Průmyslové vlastnictví*, 2003, s. 87

<sup>22</sup> CORNISH, W., R., *Intellectual property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Fourth Edition, London, 1999, s. 612

čichové známky, zvukové, hmatové, chuťové a hologramové označení. Zápis těchto netradičních označení je umožněná hlavně díky čl. 15 odst. 1 TRIPS<sup>23</sup>. Česká známkoprávní úprava takováto označení nebere jako ochranné známky, protože využila ustanovení článku 15 odst. 1 bodě f. TRIPS, které říká, že členské státy mohou si vyžadovat výjimku, aby jejich označení byla schopná zápisu do rejstříku ochranných známek tak, aby byla rozeznatelná zrakem.<sup>24</sup> Podobný postoj drží i většina států s výjimkou USA, kde je zápis tzv. netradičních označení, v určitých případech reálný. Ve stávající chvíli je zápis těchto označení vysoce obtížná, ale zajisté mají před sebou velkou budoucnost.

#### **2.1.4 Registrační proces**

Registrační proces ochranné známky v České republice je upraven zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a k němu patří ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde jsou stanoveny jednotlivé úkony a sazby. Přihlášku můžeme podat písemně nebo elektronicky, kde se vyžaduje elektronický podpis, podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Související ustanovení jsou §19-27 zákona o ochranných známkách. Průzkum přihlášky ochranné známky se dělí na část formální a na část věcnou. V průběhu formálního průzkumu Úřad je povinen zkoumat náležitosti přihlášky ochranné známky, které jsou vymezeny v §19. Pokud v průběhu formálního průzkumu Úřad zjistí, že přihláška ochranné známky nemá předepsané náležitosti, vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě tyto nedostatky či chybějící náležitosti odstranil. Úřad ve výzvě poučí přihlašovatele, že neodstraní-li nedostatky náležitostí, přihláška bude odmítnuta. Lhůta stanovená Úřadem k odstranění nedostatků by měla být přiměřená a musí činit alespoň 15 dnů. V úvahu přichází prodloužení této lhůty na základě zpoplatněné žádosti přihlašovatele. Je v zájmu přihlašovatele, aby žádost s příslušným správním poplatkem byla podána v takovém časovém předstihu, aby k prodloužení lhůty došlo před uplynutím původní lhůty.

---

23 TRIPS – Česká republika je smluvní stranou Dohody o obchodních aspektech práv k duševním vlastnictvím. Dohoda TRIPS je spravována Světovou obchodní organizací.

24 Rozhodnutí OHIM R 156/1998-2 je první registrací čichové známky, k níž došlo v roce 1999. Šlo o vůni „čerstvě posekané trávy“, která byla zapsaná pro tenisové míčky společností Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing

Neodstraní-li přihlašovatel nedostatky náležitostí ve stanovené lhůtě, Úřad přihlášku odmítne. Tato úprava se jeví procesně správnější než případ zastavení řízení, které by mělo být vyhrazeno pro případy zpětvzetí.

Rozhodnutí musí obsahovat všechny náležitosti podle § 68 Správního řádu. Proti rozhodnutí o odmítnutí lze podat, ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí, rozklad. Rozklad má odkladný účinek. Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit, její zmeškání nelze prominout.

Splňuje-li přihláška ochranné známky stanovené náležitosti, podrobí Úřad přihlášku věcnému průzkumu, ve kterém zkoumá, zda je přihláška ochranné známky způsobilá zápisu do rejstříku. Při věcném průzkumu může být zjištěno, že přihláška ochranné známky není způsobilá zápisu do rejstříku jen pro část výrobků a služeb. V takovém případě dojde k zamítnutí přihlášky ochranné známky. Přihláška ochranné známky je zveřejněná ve Věstníku Úřadu jen pro tu část, pro kterou je způsobilá k zápisu. Proti rozhodnutí o zamítnutí přihlášky pro všechny výrobky nebo služby nebo jen pro část výrobků a služeb lze podat také ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí rozklad.. Nově je upraveno, že rozhodnutí o zamítnutí přihlášky podle tohoto ustanovení Úřad zveřejní ve Věstníku.<sup>25</sup>

Zákon o ochranných známkách uvádí způsoby ukládání připomínek k zápisu ochranné známky na základě Nařízení o ochranné známce EU. Aktivní legitimace k podávání připomínek patří téměř komukoli. Institut připomínek však není pro úřad právně závazný, je tedy neformálním institutem. Naopak připomínky usnadňují zhodnocení podmínek v registračním procesu.

Námitkové řízení je spojeno s administrativním poplatkem. Má za cíl zvýšit právní jistotu přihlašovatelů a majitelů ochranných známek. Forma námitek je v písemné podobě. Také je potřeba námitky podložit důkazním materiálem. Námitkové řízení je zahájené dnem podání námítky. Vyrozumění se doručí přihlašovateli o podaných námitkách a může se k nim vyjádřit v přiměřené lhůtě, kterou stanoví úřad. Úřad má

---

<sup>25</sup> HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář*. 3. vydání. Praha: C.H. Bech, 2015, s. 18

dvě možnosti. Může shledat námitky jako neopodstatněné a poté dojde k jejich zamítnutí, nebo zamítne přihlášku ochranné známky. Po skončení námitkového řízení v případě, že přihláška ochranné známky nebyla zamítnuta, zapíše úřad známku do rejstříku ochranných známek a zveřejní ji ve vlastním Věstníku.

Přihlašovatel se oficiálně stává vlastníkem ochranné známky dnem jejího zápisu do veřejného rejstříku. Vznikají mu tím subjektivní veřejná práva. Posledními kroky úřadu jsou zaslání sdělení přihlašovatel, který požádal o zápis známky, a následně doručení osvědčení o zápisu ochranné známky. Osvědčení je oficiálním úředním dokumentem, pomocí kterého vlastník ochranné známky potvrzuje svá práva ve vztahu k zapsané známce.

Platnost zápisu v registru je 10 let. Na žádost vlastníka je možné tuto platnost prodloužit a tím jí obnovit na dobu dalších 10 let. Znamka je předmětem vlastnického práva a proto s ní může vlastník nakládat podle svého uvážení. Může ji převádět, zastavit, udělit k ní licenci nebo ji může převést na právního nástupce.

Ustanovení §29 odst. 1 zákona o ochranných známkách říká, že pokud majitel nepožádá o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne.<sup>26</sup> Vlastník ochranné známky se také může práv k ochranné známce vzdát a to písemným prohlášením adresovaným úřadu. Znamka může být také zrušena v řízení zahájeném na podnět třetí osoby.<sup>27</sup> Rozhodnutí o neplatnosti ochranné známky bude prohlášeno úřadem v řízení, které je zahájeno na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu. Důvodem je nejčastěji zápis v rozporu s §4 nebo § 6 ZOZ. Zde můžeme najít výčet označení nezpůsobilých k zápisu. Taktéž na bázi skutečností uvedených v §7 ZOZ (shodnost, podobnost) může být ochranná známka prohlášena úřadem za neplatnou. V tomto případě neplatnost podle §7 nastává zpětně a na ochrannou známku se pohlíží, jako by nikdy nebyla zapsána.

---

<sup>26</sup> Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění, § 29 odst. 1

<sup>27</sup> Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění, § 30 odst. 1, § 31 odst. 1

## **2.2 Ochranná známka EU podle nařízení Rady č. ES 2015/2424**

Základem úpravy ochranné známky EU je stanovení celistvé úpravy s teritoriální platností pro celou EU. Systém ochranné známky Společenství upravovalo Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství<sup>28</sup>. V současné chvíli je platné Nařízení Rady č. ES 2015/2424, které nahradilo minulé nařízení v prosinci roku 2015. Přineslo s sebou řadu novinek, hlavně v názvosloví. Ochranná známka Společenství je tedy nově Ochranná známka EU. Ochrana, kterou ochranná známka EU používá, je platná pro celé území Evropské unie a spolu s přijetím Lisabonské smlouvy byla unii dána do rukou pravomoc upravovat celou oblast duševního vlastnictví. Rozdíly mezi směrnicí a nařízením jsou stále viditelné. Zvláštní je, že jestli se jedná o národní právní úpravu, mohou se na Soudní dvůr EU obracet úřady členských států či soudy přímo, ale jestli se jedná o ochrannou známku EU, zde slouží Soudní dvůr EU jako odvolací orgán proti rozhodnutím EUIPO.

Ustanovení týkající se ochranné známky EU, podle Nařízení, se celkem v něčem neliší od české úpravy. To je dáno hlavně úsilím o sblížení právních předpisů. V čl. 4 Nařízení se stanovuje, že: Ochrannou známkou EU se může stát jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, jestliže jsou způsobilá rozlišit výrobky a služby od jiných podniků.<sup>29</sup>

Cílem celé reformy systému ochranných známek, který můžeme sledovat hlavně od prosince 2015, kdy začalo platit nové Nařízení, je zajistit podnikům levnější, rychlejší a spolehlivější zápisné řízení a účinnější ochranu značek proti padělkům. Změny lze shrnout do základních bodů. Prvním je optimalizace a harmonizace postupů při zápisu známek. Druhým bodem je modernizace stávající úpravy a zvýšení právní jistoty, tedy změna zastaralých ustanovení a odstranění nejasností, zapracování judikatury. Třetím bodem je posílení možnosti boje proti padělkům, usnadnění spolupráce mezi úřady členských států.

---

<sup>28</sup> Nařízení Rady č. ES 207/2009 má název Community Trade Mark

<sup>29</sup> Nařízení Rady ES č. 2015/2424, čl. 4

Aby byla umožněna flexibilita a zároveň dodržena právní jistota, dochází ke zrušení požadavku na grafické vyobrazení v definici ochranné známky EU. Označení se nově může zobrazit v jakékoliv formě využívající obecně dostupné technologické postupy. To samozřejmě neznamená nutně grafické znázornění a to pokud je vyjádření jasné, přesné, snadno dostupné, čitelné a trvalé.

Dřívější Nařízení (ES) č. 207/2009 neposkytovalo stejnou úroveň ochrany označením původu a zeměpisným označením jako jiné právní prostředky Unie. Bylo proto nezbytné vyjasnit absolutní důvody zamítnutí zápisu, aby byly důvody pro zamítnutí zcela v souladu s unijními a vnitrostátními předpisy. Rozšířil se rozsah absolutních důvodů, aby zahrnovaly také tradiční výrazy pro vína a zaručené tradiční speciality.<sup>30</sup>

### **2.2.1 Funkce ochranné známky EU**

Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a směrnice Rady č. 89/104 jasně stanovují, že hlavní funkcí ochranné známky Společenství je funkce označení původu. Nové Nařízení sice navazuje na Nařízení Rady ES č. 207/2009, ale o funkcích ochranné známky se v něm nedočteme. Můžeme ovšem považovat v rámci návaznosti, že hlavní funkcí ochranných známek EU zůstává označení původu. Je zřejmé, že s touto funkcí jsou spjaty i ekonomické funkce, které byly vyjádřeny také u české ochranné známky. Především funkce reklamní, garanční apod. Hlavním účelem, který vyzdvihuje jak Nařízení, tak Směrnice, je zajistit ochranné známce EU absolutní ochranu, kterou zabezpečuje národní systém ochranné známky a od roku 1996 také systém ochrany v rámci EU.

---

<sup>30</sup> JAKL, a kol. *Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2016. s. 17

## 2.2.2 Registrační proces

Ochrannou známku EU je možné přihlásit různými způsoby dle volby přihlašovatele. Před novelizací nařízení se přihláška podávala u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu OHIM<sup>31</sup>, už zde bylo možné podat přihlášku elektronicky.<sup>32</sup> Přihlašovatelem ochranné známky EU může být právnická, fyzická osoba, ale i veřejnoprávní orgán. Okruh osob, které mohou přihlášku podat je značně široký, osoby však musí mít bydliště, sídlo nebo podnik na území některého z členských států EU nebo států, které jsou smluvní stranou Světové obchodní organizace<sup>33</sup> nebo Pařížské úmluvy<sup>34</sup>. Pokud osoby nesplňují podmínky bydliště, sídla, podniku nebo místa podnikání je potom povinné, aby byly zastoupeny právním zástupcem pro všechny fáze řízení.

Ochranná známka Evropské unie vám prostřednictvím jediného zápisu provedeného on-line přiznává výlučná práva ve všech stávajících i budoucích [členských státech Evropské unie](#).

Jakmile je přihláška podána, EUIPO ochrannou známku zpracuje, aby ověřil, zda může být zapsána. Tento postup sestává z různých kroků. Jestliže přihláška obsahuje veškeré základní náležitosti, následuje rešerše. V případě, že se objeví důvod pro zamítnutí přihlášky, přihlašovatel se může k rozhodnutí vyjádřit a eventuálně důvody k zamítnutí vyvrátit.

Rešeršní zpráva, která dosud byla vypracována úřadem a zasílaná přihlašovatelům, je nyní vypracována pouze na žádost přihlašovatele. Je to zapříčiněno tím, že na podporu přihlašovatelů a veřejnosti celkově, jsou k dispozici bezplatné a velice kvalitní rešeršní vyhledávače, které jsou on-line dostupné.<sup>35</sup>

---

31 OHIM sídlí ve španělském Alicante, dnes nese jméno Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví  
32 Sídlí v Beneluxu.

33 Světová obchodní organizace je mezinárodní organizací sídlící v Ženevě. Vznikla v roce 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu.

34 Pařížská úmluva byla uzavřena v r. 1883 v Paříži, jejímž obsahem je ochrana a úprava práv z průmyslového vlastnictví. Na základě této úmluvy vznikla tzv. Pařížská unie.

35 JAKL, a kol. *Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2016. s. 20



Další fází je veřejné zpřístupnění přihlášky ve Věstníku a podání zprávy starším majitelům ochranných známek, zjištěných v průběhu rešerše, kteří by mohli podat námitky. Nejčastějším důvodem k položení námitek, které obsahuje nařízení, je možná zaměnitelnost ochranných známek. Pokud je ochranná známka bezvadná, tedy nebyly nalezeny žádné důvody k odmítnutí, nebyly podané námitky, přichází poslední krok a to je samotný zápis známky.

S registrací je nepochybně spojená povinnost úhrady poplatků S ohledem na zásadní význam výše poplatků placených úřadu na fungování systému ochranných známek EU a s ohledem na jeho významný doplňkový vztah k systémům ochranných známek členských států je stanovena výše těchto poplatků přímo v příloze Nařízení. Výše poplatků byla snížena a je stanovena na úrovni, která zajistí, aby příjmy z poplatků byly v zásadě dostačující k tomu, aby rozpočet úřadu byl vyrovnaný. Rovněž byla zohledněna velikost trhu, na který se vztahuje ochranná známka EU a potřeby malých a středních podniků. Je třeba připomenout, že přihlašovací poplatek a poplatek za obnovu ochranné známky EU se bude hradit za každou třídu výrobků a služeb zvlášť následujícím způsobem. A to za základní poplatek za přihlášku nebo žádost o obnovu individuální ochranné známky EU podanou elektronicky se stanoví částka ve výši 850 EUR. Poplatek za druhou třídu výrobků a služeb je v obou případech 50 EUR. Poplatek za každou další třídu výrobků a služeb je v obou případech 150 EUR.

### **2.3 Srovnání české ochranné známky a ochranné známky EU**

Ochrana české ochranné známky a ochranné známky EU jsou dva vedle sebe navzájem prolínající se systémy. Institut ochranné známky EU je docela nedávným institutem stojícím na zásadě samostatnosti a jednotnosti. Hlavní odlišností od národní ochranné známky je ten, že ochranná známka EU se zakládá na teritoriálním rozsahu poskytované ochrany. Naopak tuzemská ochranná známka je chráněna pouze na území daného státu. Ochranné známce EU je poskytována ochrana s působením po celém území EU. Velké pozitivum ochranné známky EU jsou nižší výdaje na zápis ochranné známky s působením na všechny členské státy. Platnost ochranné známky EU se zachovává pro

všechny státy EU pouze skutečným užíváním aspoň v jednom členském státě, což představuje velkou výhodu ochranným známkám EU v porovnání s národní ochrannou známkou. Ochranná známka EU je rozhodně silným nástrojem ochrany zboží a služeb s velkým územním rozsahem.<sup>36</sup> Navíc novým Nařízením se zvýšila právní jistota a posílení prostředků v boji proti padělkům, především při tranzitu zboží přes území EU.

---

<sup>36</sup> Malý, J. Obchod nehmotnými statky. *Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. 1. Vydání, Praha: C. H. Beck, 2002, s. 235

### **3 Překážky zápisné způsobilosti ochranných známek**

Při přihlašování známky mohou vzniknout absolutní nebo relativní překážky zápisné způsobilosti. Absolutní překážky mají charakter veřejnoprávní, relativní překážky pak charakter soukromoprávní.<sup>37</sup>

#### **3.1 Absolutní překážky zápisné způsobilosti v českém právu**

Absolutní překážky zápisné způsobilosti zkoumá ÚPV ještě před zveřejněním přihlášky. Úřad zkoumá, zda není přihlášené označení vyloučeno ze zápisu do rejstříku. Přihlašované označení musí mít rozlišovací způsobilost.<sup>38</sup> Přihlašované označení nesmí být výlučně využíváné v běžném jazyce nebo v dobré víře a obchodních zvyklostech. Také se nezapiše do Rejstříku označení odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům. Klamavá označení, jejichž užívání by bylo v neshodě se závazky České republiky z mezinárodních smluv, jsou taktéž zakázána.<sup>39</sup>

V § 4 zákona o ochranných známkách jsou uvedeny absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti, na jejichž základě Úřad z moci úřední nezapiše jako ochrannou známku označení, pokud naplňuje některý z uvedených znaků. Výjimkou tvoří § 5 zákona o ochranných známkách, jak je uvedeno dále.<sup>40</sup>

##### **3.1.1 Označení, která nemůžou tvořit ochrannou známku**

Ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách je v literatuře chápáno jako negativní vymezení ochranné známky, což je důsledkem nemožnosti podat vyčerpávající pozitivní definici předmětu známkového práva. Legislativní konstrukce tedy operuje s výlukami, neboli překážkami zápisné způsobilosti označení jako ochranné známky. Zde jde o

---

37 JAKL, LADISLAV. *Práva na označení a průmyslové vzory*. 2., aktualiz. vyd. Praha: Met-ropolitní univerzita, 2008. s. 168.

38 tamtéž

39 SLOVÁKOVÁ, ZUZANA. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. s. 93

40 HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář*. 3. vydání. Praha: C.H. Bech, 2015, s. 17

překážky absolutní, které lze sice v některých případech překonat, ale jejich zkoumání je zcela ve sféře práva veřejného a jsou v řízení zkoumány z moci úřední. Jedná se tedy o taxativní výčet. Znamky nezpůsobilé k zápisu jsou taková označení, která na podkladě platného právního ustanovení nemohou být zapsána do rejstříku ochranných známek. Podle materiálního rozsahu mohou být označení buď úplně nezpůsobilá k zápisu do rejstříku, tedy že nemohou být zapsána vůbec, nebo částečně nezpůsobilá k zápisu, tedy, že mohou být zapsána, ale pouze jen s určitou výhradou, omezením nebo na základě souhlasu třetích osob. V písmenu a) ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách je upravena výslovný zákaz vybočení z legální definice ochranné známky upravené v § 1. Grafické zobrazení ochranné známky je též dispozicí právní jistoty jak pro vlastníky ochranné známky, tak pro spotřebitele a také pro třetí osoby, které chtějí využít známkoprávní ochrany pro svoje označení.<sup>41</sup>

### **3.1.2 Nedostatek rozlišovací způsobilosti**

Nedostatek rozlišovací způsobilosti má takové označení, které především sestává z pouhých písmen, číslic, značek, z pouhého vyobrazení výrobku nebo označení vžitého pro tento výrobek, z běžného obalu výrobku nebo pouze z běžných geometrických obrazců, přímek, čárek, teček. Tato označení se obvykle považují za nedistinktivní, tedy zápisu neschopná. O jejich zápisu lze však uvažovat, jsou-li výrazně výtvarně zpracovaná. Označení mohou postrádat rozlišovací způsobilost i z jiných důvodů. To platí zejména pro obrázky, které jsou pro svou jednoduchost nebo čistě ilustrativní povahu nedistinktivní a nemohou vůbec upoutat pozornost spotřebitele a přinést sdělení o původu výrobku, neboť působí spíše jako pouhá ilustrativní součást obalu zboží, které je nabízeno. Způsobilost označení rozlišit zboží je dána základní funkcí ochranné známky. Aby takové označení jako ochranná známka mělo rozlišovací způsobilost, nestačí jen, aby se odlišovalo od známých označení, ale aby svou formou a obsahem bylo tak originální, že by jeho svérázné znaky měly schopnost individualizovat zboží, které má být označeno. Jednotlivá označení jsou vždy posuzována samostatně a objektivně, z toho hlediska, zda vyhovují příslušným zákonným ustanovením. Posouzení zápisné způsobilosti ochranné známky je komplexní problém, který zahrnuje

---

41 HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář*. 3. vydání. Praha: C.H. Bech, 2015, s. 17

kombinaci objektivních a subjektivních prvků. Vždy je nutno vzít v úvahu celkový dojem, jakým působí označení jako celek s přihlédnutím k povaze zboží či služeb a dalším relevantním faktorům.<sup>42</sup>

K hodnocení toho, zda je označení distinktivní, je potřeba posoudit celkový efekt označení v souvislosti k posuzovaným výrobkům a službám a dalším prvkům označení.<sup>43</sup> Efekt zkoumáme z pohledu relevantní veřejnosti, tedy z hlediska průměrného spotřebitele, který je průměrně všímavý a ostražitý, a který je ve souvislosti s posuzovaným výrobkem či službou přiměřeně seznámen. Poněvadž se označení hodnotí jako celek, nelze napřed vyloučit, že označení, skládající se z více složek, které jsou každá buď sama o sobě nedistinktivní, je v souhrnném posouzení distinktivní a to znamená způsobilé zápisu.

Absolutním důvodem odmítnutí ochranné známky jsou také popisná označení. Pokud slovní označení uvádí pouze popisný údaj výrobku nebo služby, je tedy popisné, tak se zpravidla považuje, že toto označení je nedistinktivní. Jestli nejde jednoznačně určit, zda je označení k daným výrobkům a službám popisné, není vyloučeno, že označení bude veřejností bráno jako informace o povaze výrobku či služby, nikoliv za ukazatel původu. Popisnost označení nelze zdolat samotným dodatkem rozdílných zkratk, např. zkratkou stanovující právní formu.

Dalším typickým příkladem nedistinktivního označení jsou samostatná písmena, čísla nebo geometrické formy a tvary, které samotné nemohou rozlišit původ zboží či služeb. Kupříkladu jen písmeno „C“ je (není-li vystihnuto v netradičním pojetí či s dalšími prvky) ve většině případů nedistinktivní označení a je jedno do jaké třídy výrobků patří.

Podobně je to v příkladu, kdy samotný čtverec nebo kruh není způsobilý rozlišit původ zboží či služeb. Uvedené můžeme nepochybně překonat například nestandardní grafickou úpravou nebo výtvarným provedením. Problém vzniká při opakování písmen

---

42 HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář*. 3. vydání. Praha: C.H. Bech, 2015, s. 18

43 vyplývá z C-286/04 P, Eurocermex v. Ohim ECR I-5797 a C-363/99 Koniklijke KPN Nedrland NV v. Benelux-merkenbureau [2004] ECR I-1619.

či číslic, především u dvoumístných či třímístných písmen nebo číslic, kde již záleží na posouzení. Takže u samotných geometrických podob bude zápis takřka vždy znemožněn, u písmen a číslic může nastat stav, kdy předpoklad rozlišovací způsobilosti bude naplněn. Interpunkční znaménka (např. tečka, pomlčka, vykřičník) jsou samostatně nedistinktivní, protože je relevantní veřejností nebere jako nositelé informací o původu výrobků či služeb.

Také musí být ostražiti přihlašovatelé, kteří chtějí zapsat slova, která nemají možnost vytvořit rozlišovací způsobilost u přihlašovaných výrobků nebo služeb, to platí u slov s laudatorním významem. Ochrannou známku kombinovanou pouze z těchto slov Úřad nezapíše. V praxi se objevují slova s pozitivním významem, co se týče kvality či množství, jsou tedy úplně nedistinktivní, tím se myslí například označení super, max, ulta, mega apod. a ty jsou ze zápisu vyloučena.

Obdobně je to při hodnocení označení, které tvoří doménová adresa. Prvky „www“ a doména „cz“ jsou nedistinktivní, protože je spotřebitel nebude chápat jako rozlišovací element, ale víc jako technický element. V souladu s § 1 zákona o ochranných známkách označení spočívající výlučně v barvě nejsou dopředu vyjmuta ze zápisu. Kvůli omezenému počtu barev je v praxi hodnocení barevných označení v jednotlivých případech zápisné způsobilosti striktnější. Konzumenti převážně barvu bez dalších grafických nebo slovních prvků nevnímají jako označení zboží či služeb, které má rozlišovací schopnost. V praxi jsou taková označení hlavně na obalu nebo na výrobku samotném. Poněvadž barva sama o sobě obvykle nemůže přenést kterékoli údaje o původu výrobku či služeb, bude takové označení většinou považované za nedistinktivní.<sup>44</sup> Současně však nemůžeme eliminovat možnost nabytí rozlišovací způsobilosti jejím prokázaným užíváním dle § 5 zákona o ochranných známkách.<sup>45</sup>

---

44 U barev běžně používaných pro dané zboží (např. bílá pro pračky, oranžová pro pomeranče), jsou jako ochranné známky pro příslušné výrobky vyloučeny ze zápisu. Rozdíl může nastat u barev užívaných ve zcela viditelném rozporu s běžnou praxí či očekáváními průměrného spotřebitele, například černá barva pro jogurty.

45 Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks, Part B, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, s. 15.

Podmínkou je přesné specifikování přímo v přihlášce ochranné známky. Pojmout barvu pouze v názvu barvy je nepřijatelné např. „červená“, to samé platí pro odstín barvy, kdy není považována za dostatečnou specifikaci např. „tyrkysová“. Nestačí taktéž pouhé barevné zobrazení barvy. Barvu lze ovšem specifikovat dle systému třídění barev.<sup>46</sup> Pokud se barvy kombinují, je vždy nezbytné prezentovat určité zobrazení této kombinace tak, aby rozložení veškerých prvků v přihlašovaném označení bylo jasné. Známkoprávní ochrana se pak vztahuje pouze na tuto barevnou kombinaci s takto organizovanými prvky barev. Pro každou barevnou kombinaci se podává samostatná přihláška. Kombinaci barev je příhodné doplnit přesným popisem označení. Striktnější posuzování je vidět i ve statistikách, kde vidíme malý počet zapsaných označení, které tvoří výlučně barva či kombinace barev. V současné době je zapsáno v ČR pouze několik ochranných známek, které tvoří opravdu jen barva či kombinace barev.

Obdobně jako samotné barvy nebo jejich kombinace, není tvar výrobku obecně ze zápisu do rejstříku ochranných známek okamžitě vyloučen. To se však nevztahuje na označení, která jsou tvořena pouze tvarem, který je příznačný pro samotnou povahu výrobku nebo který je nutný pro dosažení technického výsledku nebo který poskytuje výrobku odpovídající hodnotu dle § 4 písm. e) zákona o ochranných známkách. Hodnocení rozlišovací způsobilosti prostorového tvaru výrobku se v podstatě neliší od posuzování u jakýchkoli jiných standardních označení. V praxi bude nejspíše těžší pro tvar výrobku získat rozlišovací způsobilost než pro slovní ochranné známky.<sup>47</sup> Trojrozměrné označení může být ochrannou známkou, když odlišuje původ výrobků. Holá variace tvarů, která je v dané oblasti obvyklá, není sama o sobě distinktivní. To samozřejmě nebrání možnosti nabýt rozlišovací způsobilost užíváním těchto tvarů v obchodních transakcích, neboli obchodním styku, jak je dáno v § 5 zákona o ochranných známkách. Pokud přihlašovaný tvar nemá žádnou souvislost se zbožím či službami, pro které je označení přihlašováno, je zpravidla distinktivní. V případě, že např. tvar plechovky obsahuje další rozlišující prvky, např. slovní označení na obalu plechovky, jsou tyto elementy také posuzovány examínátorem. Můžeme takové

---

<sup>46</sup> např.: Pantone 485 C nebo Magenta RAL 4010 Telemagenta

<sup>47</sup> Seville, Catherine. *EU Intellectual Property Law and Policy*, s. 236

označení považovat spíše za distinktivní, ale není to pravidlo. Na druhou stranu nemá-li označení rozlišovací způsobilost, neznamená to okamžitě nedistinktivnost celého přihlašovaného označení.

U otázky sloganů, je rozlišovací způsobilost hodnocena obdobně jako u jiných ochranných známek. U takových označení většinou veřejnost nechápe slogan jako označení, které je schopno určovat původ výrobku či služby. V praxi Úřadu mají slogany schopnost být ochrannou známkou jen v případě, že obsahují v sobě vedle běžně užívaných slov i jiné rozlišující prvky, které nabídnou průměrnému spotřebiteli snadnou orientaci na původ zboží, nebo je svou formou tak zvláštní, že usnadňuje zapamatování těchto výrobků nebo služeb.<sup>48</sup> Slogany se neliší od pouhých popisných označení nebo hesel, které samostatně postrádají rozlišovací způsobilost. Rozlišnosti lze dosáhnout zvláště originálním obsahem či charakteristickým grafickým či obrazovým pojetím daného sloganu. Je nutné, aby slogan byl od obvykle používaných slov v té konkrétní oblasti výrobků a služeb, kde má být používán, nějak odlišný. Slogany, které pouze prohlašují jakost či jiné hodnotící složky jsou v podstatě popisné a ze zápisu vyjmuté. Slogany, jenž pouze pozitivně hodnotí výrobky či služby, jsou taktéž vyloučeny. Na druhou stranu slogany, které jsou víceznačná, mohou být předmětem zápisu. Můžou využívat slovní hříčky a tím působit originálně, netypicky a mohou u spotřebitele rozvíjet představivost.

### **3.1.3 Tvar, který je nezpůsobilý k zápisu**

Tuto otázku řeší Úřad během průzkumu.<sup>49</sup> Jak již bylo řečeno, předmětem práva o ochranných známkách, nemůže být tvar, pokud je všeobecně užíván, např. tvar láhve na olej. Také se nesmí jednat o povahu konkrétního výrobku, jako například židle pro výrobce židlí a též nesmí dávat konkrétnímu výrobku podstatnou hodnotu jako je tvar hlavy zubního kartáčku. Totéž platí pro tvar, který by byl nezbytný k dosahování

---

<sup>48</sup> Metodické pokyny ÚPV, s. 11.

<sup>49</sup> JAKL, L. a kol. *Ochranné známky a označení původu*. 2. doplněné vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, s. 21



nějakého technického výsledku jako by mohl být tvar truhlářských nástrojů nebo pomůcek.<sup>50</sup>

Známkoprávní směrnice zahrnuje stejnou výlukou k zápisu ve svém čl. 3. Rozsudkem na problematiku tvaru se již zabýval Evropský soudní dvůr v řízení ve věci Philips.<sup>51</sup> Firma Phillips zapsala ochrannou známku tvořící grafické znázornění tvaru a horní části holicího strojku, která se skládala z tří rotačních kulatých hlavic trojúhelníkového tvaru. Návrhem konkurenta, firmy Remington, prohlásil dvůr ochrannou známku společnosti Philips za neplatnou s tím, že jí scházela rozlišovací způsobilost. Na Evropský soudní dvůr se však odvolací soud obrátil znovu a to s dotazem, který se týká interpretace článku 3 Směrnice. ESD prohlásil, že smyslem daného článku je zabránit, aby ochranná známka nebránila jiným konkurentům prodávat výrobky, které mají stejná nebo podobná technická specifika, která může spotřebitel vyžadovat i od ostatních konkurentů. Jestli nastane situace, kdy základní užité vlastnosti tvaru jsou nutné k technickému výsledku, není označení způsobilé k zápisu. Překážka není překonána ani tím, že se ukážou i jiné tvary, umožňující dosáhnout ekvivalentního technického výsledku.<sup>52</sup> A protože by tyto tvary měly setrvat k použití pro další soutěžitele daných výrobků, nemůžeme tento typ překážky překonat pouze tím, že nabudeme rozlišovací způsobilost užívání v obchodním styku.

### **3.1.4 Rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy**

Zákon o ochranných známkách obsahuje požadavek dobrých mravů a veřejného pořádku. Při hodnocení dobrých mravů či veřejného pořádku, je nutno vzít v úvahu všechny okolnosti daného případu. Vyloučení ze zápisu ochranných známek pro rozpor s veřejným pořádkem jsou označení shodná se jmény státních činitelů a osob, které vydobyli něco záslužného pro stát. Se stejným důvodem bylo odmítnuté označení „sebevražda“, jelikož by se označení přičilo veřejnému pořádku zejména v souvislosti s výchovnou, vzdělávací a kulturní činností. Do této výluky také řadíme označení

---

50 SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*, II.vydání, Praha LexisNexis CZ s.r.o., 2006, str. 131

51 podobné jako u tvaru holicích strojků v rozsudku ESD z 18.června 2002 ve věci C-299/99 „PHILLIPS“

52 DVOŘÁKOVÁ, K., *Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních*. *Průmyslové vlastnictví* 2005 ročník 15, č 7-8, str. 105

státních orgánů, názvy politických stran a názvy dalších veřejnoprávních institucí. Co se týče označení, které se přičí dobrým mravům. Jedná se zpravidla o označení sprostá, pohoršující, amorální a nemravná. Při tvorbě ochranné známky je nutno počítat s tím, že označení v českém jazyce spisovná mohou v cizí řeči mít hanlivý význam nebo naopak.

Rozpor s veřejným pořádkem řešil Úřad v řízení o zapsané ochranné známce č. 223130 ve variantě „Lady Diana“. Na podnět třetí osoby úřad rozhodl, že známku vymaže. Úřad svoje rozhodnutí potvrdil a zamítl v odvolání, tedy rozkladu, který zaslal vlastník známky.<sup>53</sup> V odůvodnění rozhodnutí předseda Úřadu uvedl, že z celkového posouzení vyplývá, že slovní spojení má znatelný viditelný prvek a proto je jasné, že má určující postavení, ovšem Úřad dále uvádí, že sporné označení je totožné s titulováním princezny Diany z Walesu. Princezna byla velice známou ženou veřejného života. K její všeobecné oblíbenosti přispěla její spojení s královskou rodinou v Anglii, a také především její činnost v charitativních organizacích. Úřad chápe spojení ” Lady Diana ” jako jméno, výlučně náležící pouze konkrétní ženě, tedy princezně Dianě z Walesu. Odvolací orgán podtrhl, že cílem ustanovení § 4 písm. f (zákona o ochranných známkách) je vyloučení ze zápisu označení, která jsou pohoršující, ale i označení osobností, které se příznivým způsobem ovlivnily dění ve světě. Princezna Diana byla bezpochyby takovou osobností.

### **3.1.5 Klamavé označení**

Dle § 4 písm. g) nelze zapsat do rejstříku označení, které může klamat veřejnost, hlavně jestliže se jedná o povahu, kvalitu nebo původ výrobku nebo služby. Při posuzování klamavosti se klade v potaz posláním ochranné známky a její působení na výběr zboží a služeb konzumentem. Stačí jenom pravděpodobnost klamání veřejnosti, a nezáleží na tom, zda ke klamání skutečně došlo. Dle rozhodovací praxe Úřadu je zapotřebí označit ochrannou známku za klamavou když uvádí veřejnost v omyl, především v otázce původu výrobků nebo služeb, nebo jiné zmatečné údaje. Příkladem může být označení, které nepravdivě sděluje o původu zboží nebo uvádí, že daný výrobek má původ

<sup>53</sup> Rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9.8.2001 č. O 131254 „LADY DIANA“

z České republiky, i když tomu tak není. Za klamavé se pokládají označení, které nepravdivě klamou o složení výrobku, například tím, že obsahuje vitamíny nebo minerály a přitom žádné takové prvky neobsahuje. Klamavý je také údaj o letopočtu, který nemá se známkou žádnou souvislost, např. datum vzniku podniku.<sup>54</sup>

Z důvodu klamavosti zamítl například Úřad přihlášku, která přinášela barevnou kombinaci ochranné známky a měla název Police private bezpečnostní služba i.b.a.<sup>55</sup> Soukromá přihlašovací agentura byla přihlašovatelem, přitom výrazným slovem daného označení je element „Police“. To v překladu znamená „Policie“, a to je samozřejmě veřejnoprávní subjekt. Hlavní činností přihlašovatele je ostraha, což by spotřebitel mohl přisuzovat i státnímu subjektu Policii. Po souhrnném posouzení dospěl Úřad k rozsudku, že pravděpodobnost klamání veřejnosti je zjevná a nařídil zamítnutí ochranné známky.

Příkladem klamavosti se zabýval Úřad v řízení O-125156. Klamavou ochrannou známkou, respektive označením ve smyslu uvedeného ustanovení zákona, se rozumí taková ochranná známka či označení, které může uvést veřejnost v omyl, zejména o původu chráněných výrobků nebo služeb, nebo ji jakkoliv zmást. Předmětná ochranná známka tak může klamat spotřebitele o zeměpisném původu výrobků, a proto je nutno ji hodnotit jako klamavou. Na této skutečnosti nic nemění ani registrace této mezinárodní známky u EUIPO, ani nedoložené tvrzení jejího majitele o ovlivnění povědomí spotřebitelů v České republice na základě údajně masivní reklamy.

Klamavý dojem ochranné známky vymezil také Městský soud v Praze v řízení sp. zn. 10 Ca 17/2005. Soud se ztotožnil se závěry žalovaného, že postačuje, jestliže označení může vytvářet klamavý dojem, že se jedná o výrobky či služby jiného výrobce či poskytovatele, pro které shodné označení již získalo rozlišovací způsobilost. Jak správně bylo uvedeno v napadaném rozhodnutí, ochranná známka, která vykazuje shodnou grafickou úpravu, tedy celkovou koncepci s označením, které v době podání

---

54 SLOVÁKOVÁ, Z. *průmyslové vlastnictví*, II. vydání, Praha LexisNexis CZ s.r.o., 2006, str. 132  
55Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27.11.2006 zn.sp. O-197042

příhlášky této ochranné známky již bylo příznačné pro stejné či podobné výrobky jiného podnikatele, nemůžeme tuto funkci ochranné známky vůbec splnit.<sup>56</sup>

### 3.1.6 Nepravdivé označení původu vína a lihovin

Zeměpisné označení pro vína a lihoviny, jsou vyloučena ze zápisu a to absolutně, když uvádí zeměpisný původ, který tam reálně nebyl. Je to z důvodu závazku, který má Česká republika vůči TRIPS a to konkrétně ke článku 23, který dává vyšší ochranu těmto výrobkům.

Touto otázkou se Úřad průmyslového vlastnictví zabýval ve věci „Vrboska“.<sup>57</sup> Přihlašovatel si žádal o zápis ochranné známky Vrboska, která patří vínu ve třídě 33 mezinárodního třídění. Příhláška byla částečně úřadem zamítnuta, protože označení obsahuje zeměpisný údaj, který je klamavý. Vrboska je totiž název městečka v Chorvatsku na ostrově Hvar, a pěstuje se tu celosvětově známé víno. Velikost městečka Vrboska v tomto případě není podstatný údaj. Také není důležité, jestli spotřebitel mohl být oklamán o původu vína, nýbrž je důležitý fakt, že víno ve skutečnosti z městečka Vrboska nepochází. Dle metodických pokynů úřadu můžeme zápisnou překážku překonat dodatkem např. „pocházející z rulandské oblasti“; avšak dodatek „vyrobený podle irské receptury“ nestačí.<sup>58</sup>

### 3.1.7 Označení požívající ochrany dle čl. 6 ter Pařížské úmluvy

Českou republiku zavazují velká množství mezinárodních smluv, která na sebe vážou podmínky odmítnutí zápisu určitých označení. Příkladem jedné z takových smluv je Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, která ukládá ve svém článku 6, že bez zmocnění příslušných míst označení nebude zapsáno, pokud vyobrazuje erby, vlajky a další státní znaky nebo unijní znaky, puncovní znaky a napodobeniny z heraldického hlediska. Zákaz působí také na vlajky, erby a další symboly, nebo

---

56 HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář*. 3.vydání. Praha: C.H. Bech, 2015, s. 23

57 rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9.11.2001 o částečném zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky zn. sp. O 151339 ve znění “VRBOSKA”,

58 Metodické pokyny ÚPV, s. 13.

zkratky mezinárodních organizací, jejímž členem je některá z členských zemí unie. Toto ustanovení přináší absolutní ochranu a bez příslušného souhlasu od státního nebo jiného orgánu nemůžeme taková označení zneužívat. Tuto překážku však můžeme překonat, pokud dostaneme výslovný souhlas s užitím takového označení v ochranné známce.<sup>59</sup>

### 3.1.8 Erby, znaky a emblémy

Zde se jedná o označení, které nelze zapsat bez povolení orgánu, které vyjmenovává článek 6 ter Pařížské úmluvy a také označení, která mají mimořádný veřejný zájem, například erby starých šlechtických rodů a názvy různých nadací, jako je Anděl dětem a podobně.<sup>60</sup>

### 3.1.9 Znaky vysoké symbolické hodnoty

Dle § 4 písm. k) ZOZ budou vyloučena ze zápisu označení, která v sobě vyobrazují znak vysoké symbolické hodnoty, především náboženské symboly. Definicí tohoto znaku zákon o ochranných známkách neuvádí, pouze se zmiňuje o náboženském symbolu. Jedná se o označení a znaky, které ponese nějaký významný kulturní nebo historický význam. V tomto případě je možné splnutí překážek z odstavce k) a odstavce i) daného ustanovení a článku 6ter Pařížské úmluvy.

Úřadu je dána možnost správního uvážení, jestli označení je či není náboženským znakem a zda v sobě nese prvek symbolické hodnoty. Jako symbol můžeme chápat i jména svatých nebo názvy památných míst. Tento symbol nemusí být zpravidla náboženský, ale může označovat například významná uskupení, kulturní a vzdělávací spolky také symboly spojené s bezpečností státu. Je proto nutno zápisnou způsobilost pokaždé posuzovat z hlediska průměrného spotřebitele.<sup>61</sup>

---

59 HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 318

60 SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2006, s. 133

61 HORÁČEK, R., MACEK, J. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. Vydání první*. Praha: C.H. Beck, 2007. s. 94

Z důvodu náboženské symboliky byla zamítnuta ochranná známka ve znění „St. Wenceslaw“.<sup>62</sup> Úřad stanovil, že „St. Wenceslav“, znamená v překladu „Sv. Václav“, a ten je brán jako patron české země a je symbolem české státnosti a byl prohlášen za svatého. Jeho zápis by byl neuctivý s ohledem na národnostní nebo náboženský cit. Úřad se v tomto případě rozhodl na základě správního uvážení. Úřad vyvozoval ze zákona 245/2000 Sb., o státních svátcích. V tomto zákoně je označován den 28. září jako svátek české státnosti. Bereme ohled na to, že dne 28. září má svátek Václav, a je logické, že je tento svátek spojován se Svatým Václavem, a proto můžeme přihlašované označení brát jako jasný symbol české státnosti. Žádný vliv nemá ani to, že označení bylo přihlašováno v anglickém jazyce. Cizojazyčné výrazy jsou rovnocenné výrazům v českém jazyce.

Dalším příkladem jsou označení vysoké symbolické hodnoty. Úřad i v tomto případě uvažoval stejně.<sup>63</sup> Úřad ve věci Svatý Kopeček zjistil, že toto místo je historické poutní místo, které vyhledávají hlavně věřící. Jeho náboženský význam zesílil již zesnulý papež Jana Pavla II, který toto místo navštívil. Úřad přihlášku zamítl, protože je to zeměpisný údaj, který má vysokou symbolickou hodnotu.

### **3.1.10 Označení, která jsou v rozporu s jinými právními předpisy**

Pokud se jakékoliv označení přičilo zákonným ustanovením jiného právního předpisu, bude toto označení dle § 4 písm. j) ZOZ absolutně vyloučeno ze zápisu. Tento důvod zápisné nezpůsobilosti se opírá o soulad právních norem, a pokud užívání označení odporuje předpisům jiného státu, rozumí se tím hlavně předpis veřejného práva. Z tohoto důvodu se užívá stylizace "se přičí", která vyjadřuje jasný rozpor s požadavky práva.<sup>64</sup>

---

62 Rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15.2.2007 zn. sp. O-433707

63 Rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17.9.2001 zn. sp. O-148841

64 důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách a o změně zákona o soudech a soudcích. Zvláštní část. K §1 – 18.

### 3.1.11 Absence dobré víry

Dle § 4 písm. m) ZOZ absence dobré víry je absolutní překážka při přihlášce ochranné známky. Absence dobré víry je patrná hlavně u přihlášek ochranných známek, které mají spekulativní charakter. To znamená, že je nemají v záměru užívat pro své výrobky, ale chtějí je převést hlavně na třetí osobu. Tato zápisná překážka se dostala do českého právního řádu až č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Bylo to učiněno v souladu se směrnicí, která dává možnost zahrnout tuto překážku do právních předpisů členských států. Smyslem je zamezit zisku ze známkové transakce. Institut připomínek je instrumentem, který povede k prokazování absence dobré víry. Při posuzování, zda je přihláška v dobré víře, je podstatné zvážit všechny okolnosti. Nedostatek dobré víry se uplatní toliko v případě, kdy budou podány průkazné připomínky, anebo Úřad sám zkonstatuje nedostatek dobré víry. Nemůžeme ovšem hned dovozovat zlou víru přihlašovatele. Je potřeba přihlašovatele pobídnout k vysvětlení případu.<sup>65</sup> Zavedení dobré víry jako důvodu k absolutní nezpůsobilosti zápisu přivádí k posílení právní jistoty a ochrany vlastníků ochranných známek. Je také důležité z pojetí postavení Úřadu navenek.<sup>66</sup>

Mezi obvyklé situace, kdy byla přihláška podána ve zlé víře, jsou okolnosti, kdy dojde k rozepřímu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanec, který ví z titulu své pracovní pozice o budoucích záměrech společnosti a nechá si ochranné známky zaregistrovat na svoje jméno.

Díky připomínce zamítl Úřad z důvodu absence dobré víry přihlášku, která měla slovní označení ochranné známky „BSA“<sup>67</sup>. Uživatel, který dal připomínku, měl nezapsané označení a spolu s přihlašovatelem pracoval v rovných sférách trhu a jejich činnost byla obdobná. Úřad zjistil, že pomocí internetových vyhledávačů mohl přihlašovatel vědět o existenci přihlašovaného označení. Tím, že se přihláška podala, chtěl přihlašovatel nepoctivě získat pro svůj prospěch rozlišovací způsobilost označení.

---

65 HORÁČEK, R., MACEK, J. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. Vydání první. Praha: C.H.Beck, 2007. s. 139

66 HORÁČEK, R. A KOL. *Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení)*. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, s. 43

67 rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9.2.2006 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky zn. sp. O-342010 ve znění „BSA“

A ani zde se neuplatní argument, že se známkoprávní ochrana vztahuje jen na zapsané ochranné známky, protože postačí absence dobré víry.

### **3.1.12 Překonání absolutní zápisné způsobilosti užíváním**

I absolutní překážky mohou být v určitých případech překonány. Překážku nedostatku rozlišovací způsobilosti lze překonat tím, že přihlašovatel prokáže, že označení bylo užíváno v obchodním styku a v souvislosti s jeho výrobky a službami, které již nabyly rozlišovací způsobilosti ještě před zápisem do rejstříku. Označení je schopno tuto rozlišovací způsobilost získat jedině intenzivním a dlouhodobým užíváním v obchodním vztahu. Konzument si označení jasně spojuje s jeho přihlašovatelem, tedy výrobcem a nepovažuje ho za obecně užívané označení. Dosvědčuje se se např. objednávkovými formuláři, komunikací odběratelů, cenami, vyúčtováním, prospekty nebo reklamou. Je možné podávat jakékoliv důkazy, které jasně stanovují užívání daného označení pro výrobky či služby. Závisí potom jen na Úřadu, jak danou přihlášku zhodnotí. Pokud dojde k závěru, že označení nemůže mít dostačující rozlišovací způsobilost ve smyslu § 1 ZOZ, tak to nemůžeme překonat užíváním v obchodním styku podle § 5 ZOZ.<sup>68</sup>

## **3.2 Relativní překážky zápisné způsobilosti v českém právu**

U relativních překážek zápisné způsobilosti se již neposuzuje schopnost známky mít rozlišovací způsobilost, ale hodnotí se možný zákrok do oprávnění třetích osob při zápisu přihlašovaného označení. Naopak pro absolutní překážky nemůžeme zapsat přihlašované označení bez dalšího, tak u relativních překážek označení zapsat můžeme, jestliže majitel či přihlašovatel starší ochranné známky poskytne výslovný souhlas k zápisu v písemné formě k pozdější ochranné známce. Je to správné a rozumné ve spojitosti s ochranou práv majitelů či přihlašovatelů dřívěji zapsaných ochranných známek, jelikož jen oni mohou rozhodnout, zda souhlas poskytnou či nikoliv. Relativní zápisné překážky se člení na ty, kterými se Úřad věnuje z úřední povinnosti, neboli ex

---

<sup>68</sup> HORÁČEK, r. A KOL. *Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení)*. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, s.65



offo a na ty, kterými se zabývá na základě podaných námitek od třetí osoby. Jestliže se relativní překážka ochranné známky shoduje se starší ochrannou známkou, řeší tento problém úřad ex offo již v průběhu věcného průzkumu. Když se přihláška o nové ochranné známce zveřejní, osoby vyjmenované v zákoně mají lhůtu na to, aby se ke známce vyjádřili, a ze zákona stanovených důvodů mohou předkládat námitky proti přihlášce, která se zveřejní. Aby se tyto překážky překonaly, Úřad musí rozhodnout o neoprávněnosti námitek. V následujících podkapitolách se práce bude věnovat jednotlivým výlukám ze zápisu.

### 3.2.1 Překážky, kterými se Úřad zabývá ex officio

Úřad má povinnost odmítnout z moci úřední zápis označení, které se shoduje se starší ochrannou známkou třetí osoby pro stejné druhy výrobků a služeb. Příkladem je známka Beta zapsaná pro nábytek, která je shodná se slovní známkou Beta pro židle.<sup>69</sup> Veřejnoprávní odmítnutí ochrany se vztahuje na kompletní shodu označení výrobků nebo služeb. K posouzení rozdílností výrobků nebo služeb a shodnosti označení dochází až v možném námitkovém řízení. Shodu se starší ochrannou známkou Úřad zkoumá v rámci věcného průzkumu.

Evropský soudní dvůr vyložil shodné označení dle čl. 5(1)(a) známkoprávní směrnice<sup>70</sup> tak, že označení beze změn a bez přidání dalších prvků, nebo když je zkoumáno jako celek, zahrnuje odlišnosti tak bezvýznamné proti starší ochranné známce, že průměrný spotřebitel si toho nemusí vůbec všimnout. Měřítka shodnosti musí být tedy vykládána striktně, a to vzhledem k informovanému a pozornému spotřebiteli, který nepatrné rozdíly v označeních nemusí postřehnout. Překážku shodnosti je možné překonat podáním souhlasu v písemné formě a to od vlastníka nebo přihlašovatele starší ochranné známky. Souhlas musí být projevem svobodné vůle vlastníka či přihlašovatele.

Dalším případem je řízení, kdy Úřad zamítl přihlášku mezinárodní známky v označení

---

69 KNAP,K., OPLTOVÁ,M., KŘÍŽ, J., RŮŽIČKA,M. *Práva k nehmotným statkům*. 1. vydání. Praha: Codex, nakladatelství Hugo Grotia, a.s., 1994, 248 s.

70 Rozsudek ESD ze 20. března 2003 ve věci C-291/00, rozhodnutí o předběžné otázce ve sporu LTJ Diffusion SA vs. Sadas Vertbaudet SA

„BierBrand B. T. Carpe Diem“<sup>71</sup>, poněvadž toto označení bylo již zapsáno u jiné ochranné známky č. reg. 230426, a to obsahovalo také prvek „Carpe Diem“, což vedlo k možné záměně obou označení. Namítaná ochranná známka měla být zapsaná pro shodné výrobky ve třídě 16 a 33. Změna v názvu je však tak nepatrná, že s přihlédnutím ke shodě všech dalších součástí označení nemá rozlišovací způsobilost, aby u běžného spotřebitele eliminovala možnosti záměny. Posuzované označení se proto může snadno zaměnit s namítaným zapsaným označením. Záměna je dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak i proto, že další odlišující prvek označení není dán a ostatní prvky jsou tak nepatrné, že vzbuzují totožný celkový dojem.

### **3.2.2 Překážky, kterými se úřad zabývá na návrh**

Úřad se zabývá překážkami pouze na návrh osob, které jsou vymezené v zákoně a pouze ze zákona vymezených důvodů. Úřad zkoumá skutkovou podstatu v rozsahu toho, co účastníci předloží a za pomoci důkazů, které taktéž účastníci označí. Tento postup je v souladu se zásadou pojednávání. Díky změnám obsaženým v čl. 4 známkoprávní směrnice, vymeziła se úprava pro možnosti podání námitek oprávněnými osobami.<sup>72</sup>

#### **3.2.2.1 Shodné ochranné známky**

Shodnost označení ochranné známky se zkoumá celkově ve vztahu k průměrnému spotřebiteli. Průměrný spotřebitel tak hodnotí přihlašované označení s tím, jak si ho v mysli vybavuje. A proto hlavní roli hrají dominantní prvky ochranné známky, protože si je spotřebitel při hodnocení označení pamatuje. Shodu v označení je tedy možné shledat tam, kde posuzovaná označení nebudou fakticky zcela shodná, ovšem v představě spotřebitele jsou brána jako totožná. Pokud je označení odlišné jen v grafické obměně například obměna velkých a malých písmen, tak je taktéž shledáno jako shodné označení.<sup>73</sup>

---

71 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne Ca 175/2005

72 SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2006, s. 137

73 HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*, 2. vydání, Praha 2008, s. 86.

Stejně tak se posuzují přihlašované výrobky nebo služby s výrobky a služby už zaregistrované ochranné známky. Pokud se seznam výrobků a služeb také fakticky shodují, tak je shoda potvrzená. Zkoumání zápisné způsobilosti ve shodě podléhá § 22 ZOZ ve fázi věcného průzkumu, obdobně je to i u absolutních překážek zápisné způsobilosti, které se řídí § 4 zákona o ochranných známkách.<sup>74</sup> I když je to jen relativní překážka zápisné způsobilosti, pokud se bude označení shodovat s již zapsanou ochrannou známkou i co se týče přihlašovaných výrobků a služeb, zkoumání označení se vyloučí ze zápisu z moci úřední. Přihlášku lze zamítnout též částečně, ku příkladu pouze pro výrobky nebo služby, které se shodují. Dle § 22 odst. 2 nedochází ke zkoumání možnosti záměny posuzovaných označení jako v případě § 7 ZOZ. Označení je tedy ze zápisu vyloučeno dle § 22 odst. 2 pouze v případě, že zahrnuje shodné prvky starší ochranné známky.

V případě, že je přihlašované označení podobné starší ochranné známce, která má právo přednosti pro stejné výrobky či služby, ale nejsou u ní ještě ukončena všechna řízení, co se týče předmětu zápisu, je nezbytné s fází věcného prosouzení dle § 22 ZOZ vyčkat, až se předmětná řízení pravomocně ukončí. A až poté lze pokračovat ve věcném posuzování.<sup>75</sup>

### **3.2.2.2 Všeobecně známá známka**

Proti označení má možnost též vlastník všeobecně známé známky podat námitky, jestliže přihlašované označení je podobné starší všeobecně známé známce. Důvodem je pravděpodobnost záměny či pouhé špatné úvahy na straně spotřebitele.

---

<sup>74</sup> Příkladem je rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30.6.2004 č. O-185437 Bonjour/Bontour. Úřad posuzoval shodnost služeb, pro které byla zapsána namítaná ochranná známka s přihlašovanými označeními. Při srovnání služeb Úřad došel k závěru, že ubytovací služby (hostel, penzion) jsou podobné službám namítanou ochrannou známkou, která představovala služby cestovní agentury pro organizaci zájezdů a hotelových rezervací. Služby, které poskytuje turistická agentura, zahrnují i zajištění ubytování, které provozuje majitel zapsané známky. Pro závěr o podobnosti uvedených služeb je rozhodující skutečnost, že běžný spotřebitel, který nemá žádnou představu o rozsahu poskytovaných služeb obou účastníků, může být zmaten, že tyto služby přihlašovatele souvisí se službami namítanta.

<sup>75</sup> Metodické pokyny ÚPV, s. 14.

Známkoprávní ochranu získává všeobecně známá známka na českém území třeba tím, že je zde rozeznávaná a známá v okruhu veřejnosti. Její ochrana spočívá ve faktickém užívání a ne zápisem do rejstříku ochranných známek. Na ochranu všeobecných známých známek pamatuje čl. 6 bis Pařížské úmluvy anebo čl. 16 TRIPS. Na základě těchto ustanovení je takové označení chráněno v každém smluvním státě. Stále je však třeba zjišťovat pravděpodobnost záměny u průměrného spotřebitele. Úřad zkoumá všeobecnou známost v každém řízení, ve kterém taková známka figuruje, zda dosáhla všeobecné známosti, nejčastěji je to vidět v řízení o námitkách. Dá se říci, že Úřad navíc v příslušném řízení stanovuje u konkrétního označení jeho všeobecnou známost.<sup>76</sup> Namítatel musí vždy všeobecnou známost prokázat například veřejným průzkumem.

Úřad v rámci své činnosti spravuje seznam ochranných známek, u kterých bylo konstituováno získání všeobecné známosti. Při zjišťování všeobecné známosti zvažuje Úřad úroveň vědomosti u příslušné, neboli relevantní veřejnosti, dále dobu existence, rozsah zeměpisné oblasti, jakékoliv užívání známky, také přihlíží k reklamě a prezentaci známky na veletrzích nebo výstavách.<sup>77</sup> Všeobecná známost se často dokládá výsledky průzkumu o obecném povědomí spotřebitelů, případně podporováním akcí, u nichž se očekává značná sledovanost širokou veřejností.<sup>78</sup> Potvrzení všeobecné známosti v jednom řízení nezavazuje všeobecnou známost pro další řízení. V jiném řízení musí vlastník ochranné známky všeobecnou známost dokazovat znovu.

Zajímavé bylo zjišťování všeobecné známosti ve věci „Chcete být milionářem“.<sup>79</sup> V tomto řízení byla přihláška zamítnuta na základě námitek s odůvodněním, že zveřejněné označení je zaměnitelné se staršími všeobecně známými známkami. Ochranná známka ve znění „Who wants to be a millionaire“ a její doslovné překlady byly zaspány v 18 zemích světa a také jako ochranná známka EU, a to znamená, že více jak 40 ochranných známek namítatele těžší k přihlášené ochranné známce přednostní

---

<sup>76</sup> SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*, II. vydání, Praha LexisNexis CZ s.r.o., 2006

<sup>77</sup> *Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje*. 1. české vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, s. 76

<sup>78</sup> Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1.4.2004 č. O-151565

<sup>79</sup> rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16.10.2003 č. O-158044 in [HORÁČEK, R., MACEK, J. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. Vydání první. Praha: C.H.Beck, 2007. s.52-54]

právo. Úřad shledal, že spotřebitelé již běžně mají přístup k satelitnímu či kabelovému vysílání, cestují a pracují nebo studují v jiných zemích, kde se můžou seznámit se soutěží, kterou označuje namítaná známka. Když zadáte heslo „Who wants to be a millionaire“ do internetového vyhledávače, tak se objeví velký počet odkazů na tuto tento televizní pořad. Je očividné, že obrovský úspěch této hry, kterou vlastní namítatel, se nevyhnul ani ČR a česká veřejnost má povědomí o soutěži „Chcete být milionářem“, který je slovním překladem soutěže „Who wants to be a millionaire“.

### **3.2.2.3 Ochranná známka s dobrým jménem**

Ochranná známka s dobrým jménem je institutem zavedeným do české právní úpravy od 1. dubna 2004. Dobré jméno mohou získat nejen zapsané ochranné známky, ale taktéž známky všeobecně známé. Ochranná známka s dobrým jménem znamená, že spotřebitel má o známce má dobré povědomí a slučuje ji s dobrými atributy, které od výrobků nebo služeb takto označených čeká a důvěřuje jí. Tento fakt má za důsledek zesílení významu ochranné známky. Ochranné známce s dobrým jménem je věnována širší ochrana. Pokud by přihlašovatel chtěl přihlásit označení, které se shoduje se starší ochrannou známkou, a ty by měla v ČR dobré jméno, Úřad by musel přihlašované označení na základě námitek zamítnout a to za předpokladu, že se přihláška týkala zcela odlišných výrobků a služeb. Ochranné známce s dobrým jménem je poskytována ochrana i pro výrobky nebo služby, pro které není ochranná známka zaregistrovaná. Jestli je pozdější ochranná známka s dobrým jménem či nikoliv zkoumá Úřad až ve stadiu podávání námitek. Dobré jméno pozdější ochranné známky prokazuje její majitel, jestliže na něj byly podány námitky. Musí doložit, že jeho známka má v kompetentních vrstvách spotřebitelů dobré jméno v České republice.<sup>80</sup> Při zkoumání této ochranné známky je nutno zohlednit její rozlišovací způsobilost, dobu a úsilí jejího užívání a intenzita publikace, inzerce, reklamy a propagace. Rozhodující je rozsah povědomí u spotřebitelů v zemi, v níž je vyžadována ochrana.

Majitel starší ochranné známky EU, která má dobré jméno na území Evropské unie, je také legitimován k předkládání námitek proti přihlášce ochranné známky, a to také bez

---

<sup>80</sup> ochranné známky s dobrým jménem na území České republiky jsou: FORD, CANON, ŠKODA, ORION

ohraničení na daný druh zboží nebo služeb. Majitel ovšem musí taktéž dokázat dobrou pověst ochranné známky EU.

ESD konstatoval, že čl. 5(2) známkoprávní směrnice se vykládá tak, že zapsaná ochranná známka musí být povědomá významné části veřejnosti, aby mohla požívat ochrany i na jiné své výrobky.<sup>81</sup> Příkladem poslouží případ „Chevy“, kdy se v úvahu bral hlavně rozsah ochrany, a ten byl určen množstvím zemí, ve kterých je ochrana poskytována, i počtem druhů výrobků nebo služeb, pro které je známka registrována.<sup>82</sup>

Známka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez ohrazení na určitý druh zboží nebo služeb, a to i tom případě, není-li zapsána. V případě, že se jedná o nezapsané označení nebo známku, může se jednat o všeobecně známou známku popřípadě všeobecně známou známku s dobrým jménem. Při hodnocení, zda má známka dobré jméno, se prolínají dva faktory, a to určitý stupeň známosti ochranné známky mezi veřejností a určité očekávané dobré vlastnosti výrobků nebo služeb, které jsou ochrannou známkou označovány. Dobré jméno je u známky vyjádřením toho, že veřejnost tuto známku v důsledku jejího využívání zná a spojuje jí s dobrými vlastnostmi, které samozřejmě od výrobku očekává. Vybudovat si dobré jméno lze skutečně užíváním ochranné známky v souvislosti s výrobky a službami, na které se zápis vztahuje. Otázku ochrany známek s dobrým jménem řešil Evropský soudní dvůr ve dvou rozsudcích týkajících se Směrnice. Ve věci C-292/2000 Davidoff a Cie SA, Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd. se jednalo o otázku rozsahu ochrany poskytované ochranným známkám s dobrým jménem a zejména o otázku platnosti článku 5 Směrnice pro podobné výrobky a služby. Ve věci C-375/97 General Motors v. Yplon S.A., soud rozhodoval otázku významu výrazu dobrého jména v souvislosti článku 5 Směrnice a to konkrétně jejího druhého odstavce.

Oprávněnou osobou k podání námitek podle tohoto ustanovení je majitel pozdější ochranné známky, která má v ČR dobré jméno, přičemž musí být splněna podmínka shodnosti či podobnosti přihlášeného označení se starší ochrannou známkou s dobrým

---

81 Rozsudek Evropský soudní dvůr z 14.9.1999 ve věci C-375/97

82 rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17.9.2004 č. O-168132 in [HORÁČEK, R., MACEK, J. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. Vydání první. Praha: C.H.Beck, 2007. s. 114]

jménem a podmínka, že by užívání přihlašovaného označení mohlo nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky

Zákon nestanoví vymezení ani kritéria, do jaké míry musí být ochranná známka známá, aby získala postavení ochranné známky s dobrým jménem. Míru známosti ochranné známky nelze teoreticky vymezit. Je nutné vzít v úvahu všechny relevantní skutečnosti, jako je podíl ochranné známky na trhu, povědomí o ochranné známce, intenzitu a délku užívání ochranné známky a množství prostředků investovaných do reklamy ochranné známky. Je nutné vyhodnocovat případ od případu a to s přihlédnutím všech skutečností a okolností, které jsou s případem relevantní.

Hodnotným ukazatelem pro posouzení dobrého jména je pozice ochranné známky na trhu a podíl, který mají na trhu výrobky a služby touto ochrannou známkou označené. Procento celkového objemu prodeje určitého výrobku a služby ukazuje na procento příslušné veřejnosti, která si výrobky a služby kupuje. Vedoucí postavení na trhu nebo významný tržní podíl obvykle vede ke konstatování dobrého jména ochranné známky.

Menší tržní podíl však nemusí vždy vést ke konstatování, že ochranná známka dobré jméno nezískala. Důvodem může být zejména to, že například výrobek zná velké množství veřejnosti, jako je nějaké luxusní zboží, například automobil značky Bentley, ale málo kdo z veřejnosti si může tento výrobek koupit. Pak se relevantními pro určení dobrého jména ochranné známky mohou stát jiné důležité skutečnosti, například reklamní kampaň, sledovanost televizních přenosů, novinové články.<sup>83</sup>

Pojmem dobrého jména se také zabýval Nejvyšší správní soud v rozhodnutí sp. zn.

As 26/2009 ze dne 22.10.2009, kde soud konstatoval, že dobré jméno je odrazem jisté důvěry a očekávání spotřebitele ve vlastnosti výrobku či služby, pak je zřejmé, že spotřebitel, který firmu stěžovatele nezná, není způsobilý hodnotit fakt, zda společnost žalobce a jí používaná označení získaly dobré jméno. V tom Nejvyšší správní soud dává stěžovateli za pravdu. Na druhou stranu však nelze učinit ani ten závěr, že tento fakt lze

---

83 HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář*. 3.vydání. Praha: C.H. Bech, 2015. s. 65

hodnotit pouze na podkladě průzkumu vedeného mezi zákazníky stěžovatele. Aby takový průzkum bylo možné akceptovat jako důkaz toho, že určitá firma či výrobky a služby požívají dobrého jména, je podle zdejšího soudu nezbytné, aby jeho adresátem byl statisticky relevantní vzorek spotřebitelů, který v dané oblasti působí a který lze ve své podstatě označit za klienty potenciální.

Nejvyšší Správní soud se také zajímavě vyjádřil k termínu nepoctivého těžení v rozsudku sp. zn. 6 As 54/2013 ze dne 12.11.2014, kde soud předesílá, že účelem rozšířené ochrany ochranné známky, která má dobré jméno, není bránit zápisu označení, které je shodné nebo podobné ochranné známce s dobrým jménem bez dalšího, nýbrž jen v případě, že takové označení by nepoctivě využívalo rozlišovací způsobilosti dobrého jména. Nejvyšší správní soud ve shodě s městským soudem konstatuje, že důkazní břemeno k prokazování dobrého jména namítané známky nese namítající, v tomto případě stěžovatel. Z povahy dobrého jména i z hlediska známkoprávní ochrany plyne, že předpokladem pro získání dobrého jména je užívání ochranné známky jejím vlastníkem k označování jeho výrobků. Nemusí se jednat o důsledné užívání, nýbrž řádné užívání. Rozsah takového užívání se odvíjí od výrobků a služeb, pro které byla ochranná známka zaregistrovaná. U zboží denní potřeby to bude samozřejmě větší rozsah než u zboží luxusního.<sup>84</sup>

#### **3.2.2.4 Nezapsané označení**

Uživatelem nezapsaného označení je osoba užívající toto nezapsané označení pro své výrobky a služby. Následkem toho je vžití označení do běžného života pro uživatelovy výrobky či služby. Není důležité, v jaké době před předložením přihlášky získalo nezapsané označení rozlišovací způsobilost. Důležité je, zda existuje shodnost nebo podobnost označení. Shoda výrobků a služeb musí získat rozlišovací způsobilost před datem přednosti označení, které se přihlásilo jako první. Držitel musí dokázat, že namítané označení používal ještě před předložením přihlášky v obchodních vztazích a taktéž, že jeho užívání má územní dosah. Užívání se prokazuje objednávkovými listy, dodacími listy, fakturami atd.<sup>85</sup> Užívání namítaného označení by mělo být dlouhodobé a pravidelné.

---

<sup>84</sup> HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář*. 3.vydání. Praha: C.H. Bech, 2015. s. 97



Za stejnou zápisnou překážku můžeme považovat i jiná označení užívaná v obchodním styku, např. obchodní jména. Z obdobného důvodu zamítl Úřad přihlašované označení Revital group<sup>86</sup>. Zamítnutí bylo provedeno na základě odůvodněné námítky, kterou uživatel podal jako vlastník nezapsaného označení. Označení, které bylo bráno jako nezapsané, bylo právě obchodní jméno namítajícího. Úřad shledal shodnosti přihlašovaného označení a dospěl k výsledku, že jde o obdobná označení z fonetického a významového rámce, protože jejich dominantní prvky jsou stejné, čili Revital a Group. Z vizuálního pojetí je přihlašované označení v různobarevném provedení a zahrnuje také obrazové elementy, které znázorňují obdélník, kruh s lomenou čarou a hvězdičku. Avšak této odlišnosti je málo. Úřad rozhodnul, že označení se podřídí § 7 písm. g) a tedy znamená zápisnou překážku a z tohoto důvodu označení zamítl.

Městský soud v Praze se zmínil o důkazním břemenu v řízení o nezapsaném označení ve věci sp. zn. 8 A 153/2010 ze dne 26.11.2013, kde v inkriminované věci uvedl, že důkazní břemeno leží na žalobci ve smyslu § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách, protože neprokázal doklady, že mu náleží původní neodvozené právo k nezapsanému označení, neprokázal tedy, že je uživatelem ve smyslu § 7 odst. 1 téhož zákona. Žalovaný tedy podle názoru soudu nikterak nepochybil, když dospěl k názoru, že žalobci na základě jejich smlouvy vzniklo odvozené uživatelské právo a později uzavřená kupní smlouva na tom nic neměnila. Toto odvozené právo nedává žalobci právo zakázat užívání napadené ochranné známky.<sup>87</sup>

### **3.2.2.5 Rozpor s autorským právem**

V řízení lze podávat námítky i v případě, kdy dojde k zásahu do autorského práva. Tento stav je reálný, jelikož ochrannou známkou můžeme zobrazit i v grafické podobě. V reálu to vypadá tak, že přihlašovatel zaplatí grafikovi za tvorbu označení. Grafik je

---

85 rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8.4.2004 č. O-174517 in [HORÁČEK, R., MACEK, J. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. Vydání první. Praha: C.H.Beck, 2007. s. 106]

86 rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31.3.2004 o zamítnutí přihlášky kombinované barevné ochranné známky zn. sp. O-187016 ve znění "REVITAL GROUP"

87 HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání*. Komentář. 3.vydání. Praha: C.H. Bech, 2015. s. 104

však vlastníkem tohoto autorského díla. V případě, že by označení se využilo bez autorova svolení, má autor právo předložit námitky proti registraci tohoto označení, protože bylo vytvořeno jeho autorským dílem. Taktéž může namítatel mít právního nástupce autora, nebo ho může zastupovat ochranná organizace, která má právo spravovat autorova práva. Namítatel musí prokázat, že mu autorské právo náleží. Na téma autorského díla a popisu tvůrčí činnosti se vztahoval rozsudek Městského soudu v Praze sp. 7 Ca 364/2008 ze dne 13.10.2010, který uvedl že předmětem autorského práva je jednotlivě určený ideální statek (dílo), který je nehmotný, nicméně musí být vždy hmotně vyjádřen (materializován) v jakékoli lidskými (nikoli zvířecími) smysly vnímatelné, tedy jinému člověku sdělitelné. Povahově nikdy nemůže jít o pouhé druhové určení díla, protože tento předmět je vždy individualizovaným výsledkem osobní tvůrčí činnosti konkrétní fyzické osoby, tedy autora, směřující různými tvůrčími cestami k jedinečnému osobitému nehmotnému projevu. Často se říká, že se jedná o pečeť osobnosti. Každá lidská osobnost duchovně pramení mimo sféru právního řádu, který jí pouze uznává nemajetkovou hodnotu a chrání ji svými vlastními zákonnými prostředky. Již e etymologického výkladu výrazu tvůrčí činnosti použitého autorským zákonem vyplývá, že povahově nejde o kopírování, opakování, mechanickou rutinu ani o běžné seskupení již vytvořeného cizího. Rozlišujeme pak lidskou duševní činnost jako „tvůrčí“ vedle duševní činnosti „ostatní“. V tvůrčí činnosti ovšem mohou být stejně jako v jejím výsledku obsaženy i prvky netvůrčí, rutinně mechanické, administrativní a často strojové. Tyto prvky netvůrčí povahy nijak nevylučují konkrétní činnosti. Tvůrčí činnost, jak jí rozumí autorský zákon, se díky své povaze nevyznačuje anonymitou, nýbrž je spjata s osobností tvůrce.<sup>88</sup>

### **3.2.2.6 Rozpor s právem průmyslového vlastnictví**

Majitel pozdějšího práva z průmyslového vlastnictví může podat námitky, pokud je užíváním přihlašovaného označení dotčen. Jedná se většinou o průmyslový vzor. Ke střetům dochází většinou u plošných ochranných známek. Ještě jedním právem,

---

<sup>88</sup> HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 3.vydání. Praha: C.H. Bech, 2015. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 105

se kterým by mohl být přihlašované označení v konfliktu, je právo na označení zeměpisného původu.<sup>89</sup>

### **3.2.2.7 Rozpor s právem na jméno a na ochranu projevů osobní povahy**

Označení, které má být přihlášené, může být v konfliktu s právem na ochranu osobnosti upraveným v občanském zákoníku. Je řeč hlavně o ochraně jména a příjmení. Namítatel musí dokázat, že mu toto právo patří a že může svoje právo uplatnit.

Jestliže se přihlašované označení dotýká práv na jméno člověka, má dotčený právo předložit námitku proti registraci tohoto označení. Takovým způsobem by mohla být chráněna přezdívka nebo pseudonym člověka, pokud je známý. Takto jsou chráněny osobní projevy člověk a jeho podoba, kterou lze využívat pouze s výslovným svolením.

### **3.2.2.8 Absence dobré víry**

V neposlední řadě je možno podat námitky osobou, která je dotčená na svých právech z důvodu podání přihlášky ve zle víře. Absence dobré víry bude absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. m), kdy tuto absenci zkoumá Úřad ze své povinnosti, tak relativním důvodem, kdy se dotčená osoba může bránit podáním námítky po zveřejnění přihlášky, podané s absencí dobré víry. Namítající musí rovněž dokázat, že byl na svých právech dotčen. V reálu se jedná o registraci spekulativních známek, o kterých Úřad nemohl vědět, že jsou spekulativní. Spekulativní známka se zapisuje hlavně pro zisk z prodeje takového označení.<sup>90</sup>

V námitkovém řízení Úřad zkoumá, zda je přihlašované označení způsobilé zápisu. Jestliže dospěje k názoru, že námitky jsou odůvodněné, přihlašované označení nezapíše. Také v tomto případě lze, aby majitel pozdější ochranné známky se domluvil s přihlašovatelem na podmínkách užívání přihlašovaného označení. Domluva může vypadat tak, že majitel starší ochranné známky napíše souhlas k zápisu tohoto označení.

---

89 Z.č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

90 SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*, II. vydání, Praha LexisNexis CZ s.r.o., 2006, str.128

Z toho vyplývá, že namítatel své námitky vzal zpátky a proto Úřad námitkové řízení zastaví.

### **3.2.2.9 Nečestný obstaravatel**

Podle § 7 odst. 1 písm. f) ZOZ se označení nezaregistruje do rejstříku ochranných známek, jestliže se zjistí, že přihlášku předložil zástupce, obstaravatel nebo jiná osoba, která měla chránit práva vlastníka de Pařížské úmluvy, však na své vlastní jméno a bez písemného souhlasu majitele ochranné známky. Vlastník se na bázi námitek může bránit proti registraci tohoto označení. Podle článku 6septies Pařížské unijní úmluvy, požádá-li jednatel či zástupce vlastníka známky v jedné ze zemí Evropské unie o registraci této známky na své vlastní jméno je vlastník oprávněn předložit námitky proti registraci tohoto označení a vymazání známky, nebo pokud to zákon dotyčné země povolí, je možný přepis registrace na své jméno, jestliže by jednatel své jednání nevysvětlil.<sup>91</sup>

Termín zástupce, či obstaravatel má široký výklad a obsahuje v sobě všechny osoby, které zastupují vlastníka jakýmkoli způsobem. Většinou se jedná o obchodního zástupce, který zastupuje vlastníka na základě zákona nebo plné moci. Takovým zástupcem ovšem nemůže být člen statutárního orgánu majitele přihlašovaného označení. Zástupce při nečestném přihlášení známky využívá svých znalostí a zkušeností v rámci obchodního styku a v podstatě těží na vynaložených prostředcích oprávněného vlastníka.

## **3.3 Absolutní překážky zápisné způsobilosti v právu EU**

Absolutní důvody, které vedou k zamítnutí přihlášky, jsou zahrnuty v článku 4 Nařízení. Toto ustanovení je jedno z nejpodstatnějších z Nařízení a obsahuje taxativní výčet absolutních překážek, čili nejde v rámci řízení tyto důvody jakkoliv rozšiřovat. Pro EUIPO z tohoto článku plyne právní závazek kontrolovat všechny přihlášky k zápisu

---

<sup>91</sup> HORÁČEK, R. A KOL.. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*, 2. vydání, Praha 2008, s. 105.

pro případnou existenci důvodů k absolutnímu zamítnutí registrace.<sup>92</sup> Počet důvodů je vyjmenován v nařízení (od písmena a) do písmena m)) a je jich celkově 13. Jedná se o:

- a) nejsou splněny podmínky v článku 4;
- b) absence rozlišovací způsobilosti;
- c) skládají se výlučně z údajů, které slouží v oblasti obchodu k vyznačení druhu, kvality, kvantity a účelu nebo zeměpisného původu;
- d) skládají se z označení, která se stala běžně používaná v jazyce nebo poctivých obchodních zvyklostech;
- e) jsou tvořeny tvarem nebo jinou vlastností, která vyplývá z účelu výrobku, tvarem, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku a tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu;
- f) Přičí se veřejnému pořádku a dobrým mravům
- g) má schopnost klamat spotřebitele;
- h) je podmíněna písemným souhlasem orgánu dle článku 6 *ter* Pařížské úmluvy, a tento souhlas nebyl poskytnut;
- i) vyobrazuje znaky, emblémy a erby, které nejsou stanoveny v článku 6 *ter* Pařížské úmluvy a znázorňují veřejný zájem, ledaže by jej příslušný orgán odsouhlasil;
- j) ochranné známky, které jsou z registrace vyjmuty podle unijních nebo vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních úmluv, jichž stranou je Unie nebo daný členský stát, který dává označením se zeměpisným původem známkoprávní ochranu.
- k) ochranné známky, které jsou ze zápisu vyjmuty podle unijního práva nebo mezinárodních úmluv, jichž je Evropská unie stranou, a které dávají ochranu tradičním výrazům pro víno
- l) ochranné známky, které jsou ze zápisu vyjmuty podle unijního práva nebo mezinárodních úmluv, jichž je Evropská unie stranou, a které dávají ochranu tradičním výrazům pro speciality

---

<sup>92</sup> PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: 2007), str. 91–92.

m) ochranné známky, které znázorňují ve svých dominantních prvcích název odrůdy rostlin zapsaných v souladu s unijními nebo vnitrostátními právními předpisy nebo mezinárodními dohodami, jejichž stranou je Unie nebo daný členský stát, které ochraňují odrůdová práva.<sup>93</sup>

Jestliže existuje ochranná známka, na kterou se vztahují důvody k odmítnutí zápisu podle článku 7 odstavců b), c) a d), ale známka už má rozlišovací schopnost, díky jejímu užívání, tak bude do rejstříku zapsána.

### **3.3.1 Označení, která nesplňují podmínky článku 4**

Prvním absolutním důvodem je uváděno, že označení, která nesplňují podmínky v čl. 4. nelze zapsat do rejstříku. Z předchozího nařízení se jednalo o označení, která nemohou být graficky znázorněna. Z důvodu zvýšení právní jistoty s ohledem na právní vyjádření pojmu ochranná známka byl zrušen v novém Nařízení požadavek na schopnost grafického ztvárnění přihlašovaného označení. Současná definice je rozsahově širší, neboť požaduje, aby přihlašované označení mělo schopnost rozlišit výrobky nebo služby jednotlivých podniků a bylo vyobrazeno v rejstříku ochranných známek Evropské unie takovým způsobem, který umožňuje veřejnosti a příslušným orgánům jasně a přesně zjistit předmět ochrany, která přísluší vlastníkově ochranné známky.<sup>94</sup> Největším úskalím, které je v tomto ustanovení spatřováno, je možnost zápisu netradičních označení ve formě zvuku plošných 3D zobrazení a vůní. Zde je kladena otázka, zdali takové ochranné známky mohou naplňovat předpoklady, které jsou na známky kladeny. V otázce hudebních děl, je zajímavé představit řízení ESD ve věci C-283/01 Shield Mark VB proti Joost Kist, které se zabývalo předběžnou otázkou položenou Nizozemským Nejvyšším soudem o interpretaci článku 2 směrnice. Nizozemský soud položil otázku, jestli je možné registrovat ochrannou známku jako zvuky či šумы, a pokud ano, tak dle jakých požadavků lze zvukovou známku vyobrazit, aby byla schopná registrace. Soudní dvůr uvedl, že je nutné směrnici vykládat tak, že označení, které má zvukový charakter je schopno znázornit graficky, a tím bude

<sup>93</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 o ochranné známce Společenství, s. 7-8  
<sup>94</sup> JAKL, a kol. *Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2016. s. 19

umožněna jeho registrace jako ochranné známky. Dále ve svém rozsudku ESD uvádí, že článek 2 dává možnost zápisu označením, které nelze vnímat vizuálně. Musí být však ztvárněné srozumitelným, trvalým a objektivním způsobem. Co se týče ochranných známek ve formě zvuku, bylo určeno, že musí být zobrazeny na notové osnově pomocí hudebních označení a not, které se obecně užívají v notových záznamech.<sup>95</sup>

V případě, že se budeme věnovat jiným netradičním ochranným známkám, které se skládají jenom z barvy, můžeme uvést významný rozsudek ESD C-49/02 Heidelberg Bauchemie GmbH, který se zabýval interpretací článku 2, ale ve vztahu s ochrannými známkami, které tvoří pouze barva. Německý patentový soud položil předběžnou otázku. Tázal se, zdali je možné, aby ochrannou známkou mohla tvořit pouze barva nebo kombinace barev a jejich odstíny, které jsou znázorněny v mezinárodní klasifikaci barev a zdali má takové označení rozlišovací způsobilost. V rozsudku ESD vyslovil, že barvy a jejich kombinace mohou tvořit ochrannou známku, jestliže dodrží určité předpoklady. Těmito předpoklady se rozumí nezbytnost prokázat v souvislostech, že se jedná skutečně o označení ochranné známky. V přihlášce je dále potřeba uvést systematické uspořádání barev a předem určený a stálý způsob aplikování. Dále Evropský soudní dvůr uvádí, je nutné v každém případě prozkoumat všechny skutečnosti daného případu tak, aby nedošlo k přebytné redukci použitelnosti barev pro zbylou veřejnost.<sup>96</sup>

Jestliže se dále zaměříme na netradiční ochranné známky, jako jsou známky, které jsou tvořeny pachy, uvedeme rozsudek ESD ze dne 12. prosince 2012 ve věci C-273/00, Ralf Sieckmann. Řízení se týkalo předběžné otázky, kterou položil německý spolkový patentový soud o interpretaci článku 2 směrnice, zdali lze článek vykládat tak, že ochrannou známkou může být znázornění, které lze vnímat jako vůni a zaznamenat ji

---

<sup>95</sup> Rozsudek ESD ze dne 27. listopadu 2003 ve věci C-283/01 Shield Mark BV a Joost Kist h.o.d.n. Memex. Společností Shield Mark, byla majitelem několika zvukových ochranných známek, a měla spor podnikatelem Jost Kistem, který ve své marketingové kampani užil zvukových prvků stejných jako ty, které vlastnila jako ochrannou známku společnost Shield Mark. Firma Shield Mark podala žalobu pro porušování práv vyplývajících z ochranných známek a pro nekalou soutěž. Soud první instance zamítl část žaloby ohledně práv z ochranných známek z důvodu, že takováto ochranná známka neměla být zapsána. Kasační soud poté řízení přerušil a podal předmětnou předběžnou otázku.

<sup>96</sup> Rozsudek ESD ze dne 24. června 2004 ve věci C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH. Předmětem tohoto řízení byl zápis modré a žluté barvy jako ochranné známky. K přihlášce byl přiložen list papíru, jehož horní polovina byla modrá a dolní polovina žlutá. Barvy byly kvalifikovány dle mezinárodního třídění barev. Patentový úřad tuto přihlášku zamítl z důvodu, že dané označení nemůže tvořit ochrannou známku, jelikož není schopné grafického znázornění a nemá rozlišovací schopnost. Proto se Heidelberger Bauchemie odvolala k Bundespatentgericht, který na základě jemu předložené věci shledal, že je nutné podat předběžnou otázku k ESD.

pomocí určitých nástrojů. ESD odpověděl, že zobrazení vůně je možné, pokud bude schopné grafického zaznamenání, především pomocí obrázků, linií nebo znaků, které jsou trvalé, přístupné a objektivní pro veřejnost. Nelze vůni zapsat jako chemický vzorec s uložením vzorku.<sup>97</sup>

### **3.3.2 Ochranné známky, které nemají rozlišovací způsobilost**

Jako další překážka k zamítnutí označení přihlášené ochranné známky EU, je nedostatek rozlišovací způsobilosti.

Jako příklad této absolutní překážky je uváděno rozhodnutí ESD ve věci C-456/01 a C-457/01 Henkel KGaA. V tomto rozsudku je stanoveno, že podmínkou rozlišovací způsobilosti není povinné, aby známka přesně odvozovala výrobce výrobků nebo poskytovatele služeb. Na druhou stranu je dostačující, že pomocí ochranné známky může rozlišit výrobky nebo služby daného podnikatele, který je vlastníkem známky od výrobků nebo služeb jiného podnikatele. Evropský soudní dvůr taktéž uvádí, že chápání známky se liší dle vnímavosti průměrného spotřebitele. Míra takové pozornosti se může lišit podle odvětví, do kterého daná služba nebo výrobky spadají. Kupříkladu míra pozornosti u produktu potřeby je poměrně nízká u běžně všímaného spotřebitele.<sup>98</sup>

### **3.3.3 Ochranné známky vytvořené pouze údaji, které slouží v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo jiných jejich vlastností**

Podle rozsudku ESD ve věci C-265/00 Campina Melkunie BV a Benelux-Mekembureau bylo důvodem odmítnutí registrace označení ochrana obecného zájmu. Obecný zájem vyžaduje, aby údaje, které popisují účel zboží nebo služeb, mohly být užívány všemi bez omezení. Ochranná známka, kterou tvoří neologismum, a je tedy popisná podle

---

<sup>97</sup> Rozsudek ESD ze dne 12. prosince 2012 ve věci C-273/00 Ralf Sickmann. Ralf Sickmannem, předložil přihlášku ochranné známky tvořenou vůní. K přihlášce byl připojen chemický vzorec, skutečný vzorek vůně a slovní popis, kde popsáno, že vůně voní jako balzámová ovocná vůně s jemným nádechem skořice. Patentový úřad tuto přihlášku zamítl na základě toho, že přihlašovaná známka nemá dostatečnou rozlišovací schopnost.

<sup>98</sup> Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 29. dubna 2004 ve spojené věci C-456/01 a C-457/01 Henkel KGaA. Základem sporu byla přihláška ochranných známek EU v podobě dvou trojrozměrných mycích tablet. První tableta se skládala z bílé spodní a červené vrchní vrstvy, druhá tableta z bílé spodní a zelené vrchní vrstvy. Označení bylo zamítnuto i odvolacím řízením pro nedostatečnou rozlišovací schopnost. Poté se společnost Henkel obrátila na ESD.



článku 4 odst. 1 písm. c), a lze jí chápat dostatečně odlišně od pojmu, který neologismus ztvárňuje.<sup>99</sup>

### **3.3.4 Ochranné známky vytvořené pouze s označením, které se stalo běžně používaným v jazyce nebo obchodních zvyklostech**

Ochrannou známkou, která se skládá výhradně z označení nebo údajů, které se staly běžně používanými v jazyce nebo obchodních zvyklostech, nemůžeme zaregistrovat. Příkladem je rozsudek ve věci C-517/99, ve kterém Evropský soudní dvůr stanovuje, že důležitou funkcí ochranné známky je vymezení zdroje výrobku nebo služby, což označení obvyklé v běžném jazyce nesplňují a vede to k existenci tohoto omezujícího ustanovení.<sup>100</sup>

### **3.3.5 Ochranné známky tvořené pouze tvarem.**

V legální definici ochranné známky EU je stanoveno, že tvar výrobku může být ochrannou známkou, ale pokud splňuje podmínku rozlišovací způsobilosti. Nelze ovšem zaregistrovat označení tvořené pouze tvarem, který vychází z povahy výrobku a je nutný pro získání podstatné hodnoty výrobku. Cílem je, aby ochrannou známkou nemohl být tvar, který je dán povahou výrobku nebo slouží k dosažení technického výsledku nebo dává výrobku hodnotu. Mohl by tím získat výhradní právo, které by nepříznivě omezilo užívání daného tvaru konkurencí, která by si povolením k registraci ochranné známky mohla takové výhradní právo vytvořit.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Rozsudek ESD ze dne 12. února 2004 ve věci C-265/00 Campina Melkunie BV a Benelux-Merkenbureau. Firma Campina, která vyrábí mléčné výrobky, podala u Benelux Trade Mark Office (BTMO) přihlášku k zápisu ochranné známky, která byla složena ze slova BIOMILD a měla být zapsána pro potravinářské výrobky včetně mléčných výrobků. BTMO přihlášku zamítl z důvodu, že BIOMILD je spojenina slov a tedy toto označení je složeno pouze z popisných znaků a nemá rozlišovací schopnost. Věc se dostala až k ESD který měl vyložit ustanovení směrnice, a odpovědět na předběžné otázky. Předběžné otázky byly položeny na téma neologismu. Soud rozhodnul, že neologismus nelze zapsat jako ochrannou známkou. Z tohoto rozhodnutí tedy vyplývá, že označení BIOMILD nemůže být zapsáno jako ochranná známka.

<sup>100</sup> Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 4. října 2001 ve věci C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. Základem řízením byl zápis slova „Bravo“, jako ochranné známka, která by měla být registrována pro psací potřeby. Německý patentový a známkový úřad přihlášku zamítl na základě toho, že slovo bravo je pouze termín, který se používá pro pochvalu osoby, které je adresován, a tedy nemá rozlišovací schopnost. Evropskému soudnímu dvoru byla položena otázka, zda se má takový popisný výraz chápat jen restriktivně, nebo ve vztahu k výrobkům nebo službám. Evropský soudní dvůr usoudil, že je nutné posuzovat popisnost ochranné známky k daným výrobkům nebo službám, pro které má být zapsána.

<sup>101</sup> Případem na podobné téma se zabýval ESD ve věci C-30/15 P ze dne 10. listopadu 2016. Společnost Simba Toys GmbH and Co. KG se svým kasačním opravným prostředkem domáhala zrušení rozsudku

### 3.3.6 Ochranné známky, které klamou veřejnost

Následující absolutní překážkou, pro kterou nelze ochrannou známku zapsat, je schopnost klamat veřejnost. V nařízení jsou vymezeny oblasti, ve kterých lze veřejnost klamat. Jedná se o zeměpisný původ, povaha výrobků nebo jakost. Co se týče klamavosti veřejnosti, uvádíme rozsudek ESD ze dne 30. března 2006 ve věci C-259/04 Elizabeth Florence Emanuel proti Continental Shelf 128 Ltd. Tento rozsudek vykládá, že k použití článku 7 odst. 1 g) stačí pouze pravděpodobnost existence nebezpečí, ze kterého vyplývá, že označení může klamat relevantní veřejnost. Nelze ale považovat znaku za klamavou, pokud se převedla na jinou společnost spolu s klientským kmenem. Dále je stanoveno, že nebezpečí klamavosti známky je skutkovou otázkou, a proto musíme brát v úvahu všechny okolnosti daného případu.<sup>102</sup>

### 3.4 Relativní překážky zápisné způsobilosti v právu EU

Tyto relativní překážky nalezneme v článku 8 Nařízení. Pojmenování těchto překážek je odvozeno z konfliktů se staršími ochrannými známkami.<sup>103</sup> Pokud nějaký z těchto důvodů existuje, vzniká právo oprávněného subjektu, převážně majiteli pozdější ochranné známky, předkládat námitky proti registraci ochranné známky. Pořadí překážek dle odstavců článku 8 nařízení:

- 1.) Shodnost přihlašované a pozdější ochranné známky v rámci jejich podoby a shody výrobků nebo služeb.
- 2.) Shodnost přihlašované a pozdější ochranné známky v rámci jejich výrobků a služeb, hrozí li možnost záměny.

---

Tribunálu Evropské unie ze dne 25. listopadu 2014, Simba Toys v. OHIM – Seven Towns, který se zabýval zápisem ochranné známky ve tvaru kostky se stranami majícími mřížkovou strukturu. ESD usoudil, že Tribunál skutečně provedl příliš restriktivní výklad kritérií pro posouzení technického výsledku tvaru výrobku a kasačnickému návrhu vyhověl.

<sup>102</sup> Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. března 2006 ve věci C-259/04 Elizabeth Florence Emanuel proti Continental Shelf 128 Ltd. E. F. Emanuel

<sup>103</sup> Tzv. double-identity, kdy se jedná o totožnou podobu ochranné známky a totožné služby nebo výrobků, pro které je známka používána.

3.) Příhláška byla předložena neoprávněnou osobou bez písemného souhlasu vlastníka.

4.) Na základě námitek jakékoli osoby oprávněné podle příslušných právních předpisů k výkonu práv vyplývajících z označení zeměpisného původu ochranné známky, která je předmětem přihlášky, nezapiše, pokud podle unijních nebo vnitrostátních právních předpisů poskytujících tuto ochranu označení zeměpisného původu.

5.) Na základě námitek majitele zapsané starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se přihlášená ochranná známka rovněž nezaregistruje, jestliže je shodná s pozdější ochranou známkou nebo je jí podobná, bez ohledu na to, zda je zaregistrovaná pro shodné výrobky nebo služby, nebo obdobná těm, pro které pozdější ochranná známka byla zaregistrovaná, nebo pro výrobky a služby, které jim nejsou podobné, pokud se jedná o starší známku EU, která má v Unii dobré jméno, nebo starší národní známku, která má dobré jméno v příslušném státě a užívání ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně využívalo rozlišovací způsobilost nebo dobrého jména starší ochranné známky.<sup>104</sup>

### **3.4.1 Podobnost přihlašované ochranné známky se starší ochrannou známkou**

Odstavec 1 článku 8 Nařízení popisuje újmu na právech vlastníků pozdějších ochranných známek. Vlastníci mají možnost předkládat námítky proti registraci přihlášené ochranné známky. Pro zkoumání relativních důvodů musíme stanovit, co je vlastně pozdější, neboli starší ochranná známka. Tou se rozumí:

a) ochranná známka, ke které byla podaná přihláška s dřívějším datem k EUIPO, dřívější národní ochranná známka nebo dřívější ochranná známka podaná na bázi mezinárodní přihlášky s dosahem pro členské státy a celou Evropskou unii;

b) přihláška ochranné známky popsané v písmeně a) s výhradou jejího zápisu;

c) ochranná známka dle 6 bis Pařížské úmluvy, neboli obecně známá.

---

<sup>104</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 o ochranné známce Společenství, s. 8

Majitel pozdější ochranné známky může podat námitky ze dvou důvodů. Tím je shoda přihlašované ochranné známky s pozdější známkou a podobnost výrobku a služeb, které mají být chráněny.

To vede k hrozbě, že si veřejnost bude plést starší ochrannou známku s přihlašovanou a toto nebezpečí obsahuje i možnosti asociace. K interpretaci pojmu totožnosti poslouží rozsudek ESD ve věci C-291/00 LTJ Diffusion SA a Sadas Vertbaudet SA. V tomto rozsudku ESD odpověděl na předběžnou otázku Vrchního soudu v Paříži (Tribunal de grande instance de Paris), ohledně interpretace článku 4 odst. 1 písmena a) směrnice. ESD určil, že se musí pojem totožnosti interpretovat striktně. Totožností je chápáno označení, které vymezuje ochrannou známku bez dalších změn a doplňků. V rozsudku je uvedeno, že při hodnocení totožnosti je nutné brát v ohled na vnímání průměrného spotřebitele. Evropský soudní dvůr také kalkuluje s tím, že jen výjimečně má konzument možnost srovnávat označení ochranných známek, a proto se musí brát v potaz určitá nedostatečnost a nepřesnost ve vybavení značky spotřebitelem, který není schopen si všimnout drobných rozdílů.<sup>105</sup>

### **3.4.2 Přihláška podaná nečestným obstaravatelem**

V odstavci 3 článku 8 Nařízení je vyjádřena možnost podávání námitek vlastníkem ochranné známky proti registraci přihlášky, kterou předložil obstaravatel svým jménem bez souhlasu vlastníka.

---

<sup>105</sup> Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 20. března 2003 ve věci C-291/00 LTJ Diffusion SA a Sadas Vertbaudet SA. LTJ Diffusion byla společnost, která se zabývala navrhováním, výrobou a distribucí oblečení a obuvi. Ochrannou známku měla ve Francii od roku 1983 zaregistrovanou v podobě slova Arthur, kde psací A obsahovalo tečku. Konkurenční společnost Sadas byla společnost, která provozovala zásilkový obchod pomocí katalogu, ve kterém nabízela především dětské oblečení a doplňky, a také měla ve Francii zaregistrovanou ochrannou známku, ale od roku 1993. Sadas měla ochrannou známku zapsanou v podobě Artur et félicie. Společnost LTJ Diffusion na základě toho, že dle jejího názoru pozdější známka zasahuje do známky starší, podala žalobu k Tribunal de grande instance de Paris (soud prvního stupně) a požadovala zrušení pozdější známky, a to z důvodu podobnosti obou známek, a tedy nebezpečí záměny u veřejnosti. Soud poté z důvodu toho, že je nutné vykládat směrnice, řízení přerušil a podal výše popsanou předběžnou otázku.

### **3.4.3 Neshoda s nezapsanou ochrannou známkou, která v obchodních stycích přesahuje místní význam**

V odstavci 4 článku 8 Nařízení je stanovena možnost majitele nezapsané ochranné známky předložit námitky proti registraci přihlášené ochranné známky. Tato možnost může být využita jen při splnění podmínky, že právo na označení vzniklo ještě před tím, než se podala přihláška. Přípomínky můžeme podat také, pokud označení zakazuje vlastníkovi používat starší ochrannou známku.

### **3.4.4 Způsobení újmy starší ochranné známce na základě podobnosti**

Ohledně posledního odstavce článku 8 Nařízení, můžeme zmínit rozsudek ESD ve věci C-252/07, kde bylo stanoveno, že toto ustanovení poskytuje ochranu známkám s dobrým jménem. Aby újma byla prokázána, je nutno předložit důkaz, že zneužití dobré víry změnilo chování průměrného spotřebitele.<sup>106</sup>

## **3.5 Soulad zápisných překážek se směrnicí**

Směrnice stanovuje, jaká ustanovení musí členský stát implementovat do svého právního řádu. Také stanovuje, která ustanovení má možnost daný stát do právního řádu nezavádět. V článku 3(1) písm. a) až h) jsou obsaženy absolutní důvody k zamítnutí zápisu ochranných známek. V tomto směru je česká úprava plně v souladu se směrnicí. Směrnice dává možnost zavést do právního řádu i další zápisné překážky, ale není to povinnost, pouze možnost. Je to jakési doporučení. ZOZ zavedl veškeré vyjmenované překážky a tím plně harmonizoval české právo nad požadovaný rozsah. Náš paragraf 5 ZOZ je také v souladu s článkem 3 Směrnice. Relativní překážky nezpůsobilosti jsou

---

<sup>106</sup> Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc. proti CPM United Kingdom Ltd. Předmětem sporu byla ochranná známka Společnosti Intel Corporation „INTEL“, zapsaná pro počítače, výrobky a služby výpočetní techniky, která má dobré jméno, a ochranná známka CPM United Kingdom Ltd „Intelmark“, zapsaná pro marketingové a telemarketingové služby. Společnost Intel Corporation podala k United Kingdom Trade Mark Registry podání návrh na zrušení ochranné známky INTEL MARK z důvodu toho, že protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména její zapsané ochranné známky. Tento návrh byl zamítnut, proto se společnost Intel Corporation odvolala ke Court of Appeal (Odvolací soud), který podal několik předběžných otázek ohledně výkladu směrnice, které se týkaly existence spojení starší ochranné známky s dobrým jménem s pozdější ochrannou známkou. Obecně bychom mohli odpovědi soudního dvora shrnout tak, že je vždy nutné posuzovat věc celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům daného případu.

také obsažené ve směrnici a jako u absolutních překážek i zde jsou opce neboli možnosti zavedení ustanovení do právního řádu, nikoli povinnosti. Relativní zápisné překážky, které jsou povinné, jsou obsaženy ve článku 4. Těmi jsou překážky, které stanovují totožnost pozdější ochranné známky s přihlašovanou.

Dále se jedná o konflikt starší ochranné známky s přihlašovanou pro totožné výrobky nebo služby. Úřad se těmito překážkami zabývá z moci úřední. Dále směrnice ukládá povinnost členských států dávat ochranu majitelům starších ochranných známek EU, která získala dobré jméno. Tím se rozšiřuje poskytnutá ochrana ochranným známkám EU s dobrým jménem i na ty výrobky a služby, které ještě nejsou zapsané. Potom je také chráněno v souladu se směrnicí právo nezapsané ochranné známky.

Dle článku 4 Směrnice je pojem starší ochranná známka definovaná stejně jako v §3 ZOZ.

Co se týče praxe, je nezbytné sledovat územní dopad rozhodnutí, jak tomu bylo například u řízení před Nejvyšším soudem sp. zn. 23 Cdo 2662/2012 ze dne 29.10.2013.

Soud se zabýval územním dopadem svého rozhodnutí, v němž připomenul, že ohledně práv z ochranných známek EU rozhoduje soud podle čl. 97 a 92 Nařízení. Pokud v řízení bylo prokázáno závadné jednání žalované v dalších zemích EU, pak bylo na místě uložení povinnosti žalované závadného jednání se v budoucnu zdržet na celém území EU.<sup>107</sup>

Pokud má podnikatel zájem o přeměnu národní přihlášky ochranné známky na přihlášku ochranné známky EU, musí se řídit ustanovením článku 110 nařízení, které přejímá zákon o ochranných známkách.

S ohledem na okolnost, že přihlašovatel, popřípadě majitel evropské známky, je oprávněn nárokovat pro evropskou známku vstup do starších práv ze své národní ochranné známky chráněné v kterémkoli členském státě Evropské unie, zákon výslovně

---

107 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 3.vydání. Praha: C.H. Bech, 2015. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 311

toto právo stanoví i pro vstup do práv české ochranné známky či mezinárodní, která má účinky v České republice.<sup>108</sup>

---

108 HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 3.vydání. Praha: C.H. Bech, 2015. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 302

## Závěr

V dnešní době problematika ochranných známek nabírá na důležitosti. Podnikatelé si jsou velmi vědomi důležitosti duševního vlastnictví. Ochranná známka dává podnikatelům vymahatelnou právní záruku. Význam ochranných známek je znatelný v situaci, kdy je na trhu velké množství podobných produktů. Také stanovují spolehlivou, uznávanou a garantovanou ochranu výrobků a služeb. To umožňuje zákazníkům lepší orientaci na trhu.

Tato diplomová práce se zabývala překážkami zápisné způsobilosti ochranných známek, přihlašovaných v České republice, tak ochranných známek EU. Ochranné známky EU mají velký vliv na české známkové právo, protože poskytují stejné účinky na celém území Evropské unie, a tedy i na území České republiky.

V úvodu byl stanoven cíl uvést základní charakteristiky překážek zápisné způsobilosti institutu ochranných známek. K lepší charakteristice problematiky posloužila judikatura ESD, českých soudů a rozhodovací praxe Úřadu. Jelikož rozhodovací činnosti těchto orgánů je velmi rozsáhlá, byla obsažena pouze ta rozhodnutí, která odpovídají nejlépe na sporné otázky a která byla nejzajímavější.

Vývojem v oblasti ochranných známek se zabývala převážně první kapitola práce, ze které vyplývá, že v oblasti ochranných známek došlo k velkému posunu po roce 1989. Dnes právní úprava umožňuje například registraci ochranné známky i pro subjekty, které nepodnikají. Je také bezpochyby rozvinutější ochrana poskytnutá starším ochranným známkám s dobrým jménem, která se dostala do českého právního řádu až zavedením zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Druhá kapitola se zabývala současnou právní úpravou a charakteristikou ochranných známek a postupu jejich registrace. Tomu svědčí fakt, že se nám nabízí elektronizace poskytovaných služeb, to znamená, že je možné podat přihlášku v písemné podobě a taky elektronicky, pomocí elektronického formuláře. Elektronický přístup je umožněn do databáze soudních a správních rozhodnutí Úřadu v oblasti ochranných známek, kde



je možné provést rešerši na shodné nebo podobné ochranné známky. Také zde nalezneme informace o platných ochranných známkách na našem území a informace o mezinárodních ochranných známkách přihlášených pro Českou republiku a EU.<sup>109</sup>

Poněvadž ukončení řízení o zápisu ochranné známky do veřejného rejstříku je podmíněno splněním stanovených požadavků, třetí kapitola se proto věnuje tzv. zápisným překážkám. Zkoumáním zápisných překážek se zabývá Úřad průmyslového vlastnictví. Dle rozhodovací praxe Úřadu, českých a evropských orgánů plyne, že předním důvodem zápisné nezpůsobilosti je jednoznačně nedostatek rozlišovací způsobilosti a popisných prvků. Úřad má povinnost stanovit, zda má přihlašované označení základní rozlišovací funkci a své závěrečné rozhodnutí musí náležitě zdůvodnit. Mimo to, označení musí splňovat i další stanovené náležitosti. Nesmí být například klamavé, přičít se dobrým mravům, nelze, aby bylo symbolem vysoké hodnoty, znakem nebo erbem chráněným dle Pařížské unijní úmluvy.

I přes pečlivou práci přihlašovatele ochranné známky se může stát, že se zaregistrované označení, které nedodrželo požadavky, které zákon ukládá, může posléze stát neplatným. Prohlášením ochranné známky za neplatnou je nutné ukončit užívání ochranné známky. Tím může přihlašovatelovi vzniknout škoda. Pak je otázka, kdo bude v takovém případě odpovídat za škodu, která byl mohla majiteli označení vzniknout. Přichází v úvahu jediné odpovědnost státu za škodu.

Pro českou praxi jsou významné poznatky z praxe jiných evropských úřadů, především co se týká praxe EUIPO. Osobně pokládám snahy k vzrůstajícímu uvolňování překážek zápisné způsobilosti<sup>110</sup> za vývoj směrem, který je nevhodný a dlouhodobě neudržitelný. Postupně se nabízí možnosti registrace takových ochranných známek, které dříve nebyly myslitelné, například čichové nebo chuťové ochranné známky. Jejich užívání by dle mého rozhodilo samotný institut ochranných známek a právní jistotu nejen majitelů a držitelů těchto označení, ale i příslušných známkoprávních úřadů. Z těchto důvodů

---

109 PAVKOVÁ, Z. *Elektronizace služeb Úřadu průmyslového vlastnictví*. Průmyslové vlastnictví, 2006, č. 9-10, s. 129

110 hlavně úřadem EUIPO

považují za lepší směr hodnocení zápisné způsobilosti ochranných známek přísnější cestou, tak jak to uplatňuje Úřad průmyslového vlastnictví.

Základem práce byla snaha zaměřit se na teoretickou rovinu, doplňovanou analýzou a rozbořením rozhodovací praxe. Práce poskytuje ucelený a přehledný výklad problematiky ochranných známek a poukazuje na vývoj v rozhodovací praxi jak českého, tak zahraničního prostředí. Na základě analýzy zásadních rozhodnutí a dalších získaných poznatků lze shrnout, že právní úprava ochranných známek dosáhla významné úrovně. Pokud subjekt uvažuje o zápisu nové ochranné známky či o prodloužení stávající, má k dispozici velké množství informací a může se tak vyhnout fatálním chybám, jejichž následkem by byl výmaz ochranné známky nebo neposkytnutí ochrany nové známce.

## Seznam použité literatury a prameny

### Monografie:

CORNISH, W., R., *Intellectual property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Fourth Edition, London, 1999. ISBN 978-0421635401.

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

HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení)*. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004.

HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2008. ISBN 8074000584.

HORÁČEK, R. a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář*. 3.vydání. Praha: C.H. Bech, 2015. ISBN 978-80-7400-569-5.

HORÁČEK, R., MACEK, J. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vydání Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-537-7.

HORÁČEK, R. ČADA, K., HAJN, P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck 2011. ISBN 978-80-7400-417-9.

JAKL, a kol. *Aktuální otázky práv k duševnímu vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2016. ISBN 978-80-87956-32-8.

JAKL, L. a kol. *Ochranné známky a označení původu*. 2. doplněné vydání. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. ISBN 80-7282-017-6.

JAKL, LADISLAV. *Práva na označení a průmyslové vzory*. 2., aktualiz. vyd. Praha: Met-ropolitní univerzita, 2008. ISBN 978-80-86855-36-3.

KNAP, K., OPLTOVÁ, M., KŘÍŽ, J., RŮŽIČKA, M. *Práva k nehmotným statkům*. 1. vydání. Praha: Codex, nakladatelství Hugo Grotia, a.s., 1994, 248 s. ISBN 80901185-3-4.

MALÝ, J. *Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky*. 1. Vydání, Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-320-5

PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: Aeco, 2006. ISBN 978-80-7357-265-5.

SLOVÁKOVÁ, Z. *Průmyslové vlastnictví*, 2. vydání, Praha LexisNexis CZ s.r.o., 2006. ISBN 80-86920-08-9

#### **Periodika:**

DVOŘÁKOVÁ, K., *Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních*. 15. číslo: Průmyslové vlastnictví, 2005.

KOPECKÁ, S. *Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví*. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. č.1.

PAVKOVÁ, Z. *Elektronizace služeb Úřadu průmyslového vlastnictví*. Průmyslové vlastnictví, 2006, č. 9-10.

### **Publikace úřadu:**

Metodické pokyny ÚPV – [online]. [cit. 3.3.2017] Dostupné z portálu Upv.cz: z <https://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html>

### **Právní předpisy:**

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 o ochranné známce Společenství

Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

Důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách

Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks, Part B, Section 4, Absolute Grounds for Refusal

### **Judikatura:**

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 20. března 2003 ve věci C-291/00 LTJ Diffusion SA a Sadas Vertbaudet SA. LTJ Diffusion

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc. proti CPM United Kingdom Ltd.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. března 2006 ve věci C-259/04 Elizabeth Florence Emanuel proti Continental Shelf 128 Ltd. E. F. Emanuel

Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. června 2002 ve věci C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV a Remington Consumer Products Ltd. Společnost Philips

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 4. října 2001 ve věci C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co.

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 12. února 2004 ve věci C-265/00 Campina Melkunie BV a Benelux-Merkenbureau.

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 29. dubna 2004 ve spojené věci C-456/01 a C-457/01 Henkel KGaA.

Rozhodnutí Evropského soudního dvora o předběžné otázce ze dne 4.4.1999 ve věci č. C-108/97 a C-109/97.

Rozsudek Evropského Soudního dvora ze dne 12. prosince 2012 ve věci C-273/00 Ralf Sickmann

Rozsudek Evropského Soudního dvora ze dne 24. června 2004 ve věci C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 27. listopadu 2003 ve věci C-283/01 Shield Mark BV a Joost Kist h.o.d.n. Memex.

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 10. dubna 1984 ve věci 14/83 Sabine von Colson Elisabeth Kamann proti Land Nordrhein-Westfalen.

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 5. února 1963 ve věci 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos a Nederlandse administratie der belastingen.

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 15. června 1964 ve věci 6/64 Flaminio Costa proti E.N.E.L.

Rozsudek Evropského soudního dvora z 18.června 2002 ve věci C-299/99 „PHILLIPS“

Rozsudek Evropského soudního dvora C-286/04 P, Eurocermex v. Ohim [2005] ECR I-5797. 25 C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-merkenbureau [2004] ECR I-1619

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 9 As 123/2011 – 107 „REGULAVIT“

Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne Ca 175/2005

Rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9.8.2001 č. O 131254 „LADY DIANA“

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8.4.2004 č. O-174517

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31.3.2004 o zamítnutí přihlášky kombinované barevné ochranné známky zn. sp. O-187016

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17.9.2004 č. O-168132

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9.11.2001 o částečném zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky zn. sp. O 151339

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17.12.2003 č. O-171663 in

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9.2.2006 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky zn. sp. O-342010

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1.4.2004 č. O-151565

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16.10.2003 č. O-158044

### **Internetové stránky:**

www.upv.cz

www.ohim.cz

www.wipo.cz

www.pravnik.ihned.cz

www.eur-lex.europa.eu

www.psp.cz

www.elaw.cz

[www.pravo.cz](http://www.pravo.cz)

## Seznam zkratek

EU/ES	Evropská unie/Evropské společenství
ESD	Evropský soudní dvůr
EUIPO	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
Madridská dohoda	Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek z roku 1891 vyhlášená pod č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č.78/1985 Sb.
Nařízení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 o ochranné známce Společenství
Niceská dohoda	Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek z roku 1957 vyhlášená pod č. 66/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.
NSS	Nejvyšší správní soud
OHIM	Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu
Pařížská úmluva	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z 20.března.1883
Protokol	Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
Rejstřík	rejstřík ochranných známek vedený Úřadem průmyslového vlastnictví
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
Věstník	věstník vedený Úřadem průmyslového vlastnictví
Známková směrnice	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách
ZOZ	zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění



## Summary

### **Obstacles in registration of trade-marks in Czech and European decisions**

The purpose of this thesis is to provide comprehensive overview of the obstacles of eligibility for registration of trademarks and analysis of various barriers through the practice of Czech and European courts and also the Industrial Property Office. The basis of the work was to focus on the theoretical level and supplemented and analysis of decision-making practice. Based on an analysis of key decisions and other can be summarized that the legislation marks reached a significant level. If a person is considering the registration of new trademarks, or an extension of an existing one, it has sufficient amount of relevant information and can avoid fatal errors, that result would be a loss of protection of trademarks or failure to protect the new mark. The work consists of three main chapters. The first chapter is a historical excursion in to legislative developments trademarks and obstacles of eligibility for registration of trademarks. The second chapter defines the basic concepts and categories of the Czech Republic and the European Union. At the conclusion summarizes the advantages of the current approach to assessing eligibility barriers Intellectual Property Office and the estimate of assessing eligibility for registration of trademarks in particular in relation to new types of marks. The third chapter focuses on the main theme of the work on impediments marks. The chapter is divided into five sections that deal with absolute and relative impediments to obstacles of trade marks. The issue is described in the context of Czech and European legislation. Examples are given interesting judicial decisions that illustrate the whole topic. The aim of this work is indicate basic characteristics of the obstacles of eligibility for registration of trademarks. Try using the relevant decisions of the Industrial Property Office and the European Court of Justice and the Czech courts to clarify some of the issues that the interpretation of these regulations may already arisen. All work is systematically ranked. Emphasis placed mainly on the different theoretical findings were complemented with examples from case law of Czech and European courts and the practice of the Industrial Property Office. The main method of work is the scientific description and subsequent analysis of the legislation relating to the mark. Work also attempts to synthesize understanding of the interrelationships with the decisional practice.

## Resume

Cílem této diplomové práce je nabídnout shrnující přehled o překážkách zápisné způsobilosti ochranných známek a rozbor jednotlivých překážek pomocí rozhodovací praxe českých a evropských soudů a také Úřadu průmyslového vlastnictví. Základem práce byla snaha zaměřit se na teoretickou rovinu a doplňovanou analýzou a rozbořem rozhodovací praxe. Na základě analýzy klíčových rozhodnutí a dalších získaných poznatků lze shrnout, že právní úprava ochranných známek dosáhla významné úrovně. Pokud subjekt uvažuje o zápisu nové ochranné známky či o prodloužení stávající, má k dispozici velké množství informací a může se tak vyhnout fatálním chybám, jejichž následkem by byl výmaz ochranné známky nebo neposkytnutí ochrany nové známce.

Práce se skládá ze tří hlavních kapitol. Obsahem první kapitoly je historický exkurz do legislativního vývoje ochranných známek a překážek zápisné způsobilosti ochranných známek. Druhá kapitola charakterizuje základní pojmy a skupiny ochranných na území České republiky a Evropské unie. Na závěr jsou shrnuty výhody současného přístupu při hodnocení překážek zápisné způsobilosti Úřadem průmyslového vlastnictví a odhad vývoje zkoumání zápisné způsobilosti ochranných známek především v souvislosti s novými druhy ochranných známek. Cílem této práce je uvést základní charakteristiky překážek zápisné způsobilosti institutu ochranných známek. Pokusit se pomocí příslušné rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví a judikatury Evropského soudního dvoru a českých soudů vysvětlit některé rozporné otázky, které při interpretaci těchto právních předpisů mohou vzniknout nebo již vznikly. Celá práce je systematicky řazená. Důraz je kladen hlavně na to, aby jednotlivé teoretické poznatky byly doplňovány příklady z judikatury českých a evropských soudů a praxe Úřadu průmyslového vlastnictví. Hlavní metodou práce je vědecký popis a následná analýza právních předpisů, které upravují ochranné známky. Práce se také pokusí o syntézu oboustranných vztahů v rámci uvedených poznatků rozhodovací praxe.

# Abstrakt

## **Překážky zápisné způsobilosti ochranné známky české a evropské rozhodovací praxi**

Účelem diplomové práce je poskytnout celkový přehled překážek zápisné způsobilosti ochranných známek a rozbor jednotlivých překážek pomocí rozhodovací praxe českých a evropských soudů a také Úřadu průmyslového vlastnictví. Základem práce byla snaha zaměřit se na teoretickou rovinu a doplňovanou analýzou a rozbořem rozhodovací praxe. Na základě analýzy klíčových rozhodnutí a dalších získaných poznatků lze shrnout, že právní úprava ochranných známek dosáhla významné úrovně. Práce se skládá ze tří hlavních kapitol. Obsahem první kapitoly je historický exkurz do legislativního vývoje ochranných známek a překážek zápisné způsobilosti ochranných známek. Druhá kapitola definuje podstatné pojmy a druhy ochranných známek na území České republiky a Evropské unie. Třetí kapitola se zaměřuje na hlavní téma práce a to především na překážky zápisné způsobilosti ochranných známek. Kapitola je rozdělena do pěti částí, které se zabývají absolutními, a relativními překážkami zápisné způsobilosti ochranných známek. Problematika je popisována v rámci české a evropské právní úpravy. Jako příklady jsou dány zajímavé soudní rozhodnutím, které celé téma dokreslují. Na závěr jsou shrnuty výhody současného přístupu při hodnocení překážek zápisné způsobilosti Úřadem průmyslového vlastnictví a odhad vývoje hodnocení zápisné způsobilosti ochranných známek především v souvislosti k novým druhům ochranných známek. Cílem práce je s uvést základní charakteristiky překážek zápisné způsobilosti institutu ochranných známek. Pokusit se pomocí příslušné rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví a judikatury Evropského soudního dvoru a českých soudů vysvětlit některé rozporné otázky, které při interpretaci těchto právních předpisů mohou vzniknout nebo již vznikly. Práce reflektuje nejnovější právní předpisy Evropské unie a sleduje reformu ochranných známek, jejíž smyslem bylo především zjednodušené a harmonizované zápisné řízení v EUIPO i národních úřadech, snížení poplatků za ochrannou známku EU, zvýšení právní jistoty a posílení prostředků v boji proti padělkům.

**Klíčová slova:** \* ochranné známky \* ochranná známka EU \* zápisná způsobilost

## **Abstract**

### **Obstacles in registration of trade-marks in Czech and European decisions**

The purpose of this thesis is to provide comprehensive overview of the obstacles of eligibility for registration of trademarks and analysis of various barriers through the practice of Czech and European courts and also the Industrial Property Office. The basis of the work was to focus on the theoretical level and supplemented and analysis of decision-making practice. Based on an analysis of key decisions and other can be summarized that the legislation marks reached a significant level. The work consists of three main chapters. The first chapter is a historical excursion in to legislative developments trademarks and obstacles of eligibility for registration of trademarks. The second chapter defines the basic concepts and categories of the Czech Republic and the European Union. At the conclusion summarizes the advantages of the current approach to assessing eligibility barriers Intellectual Property Office and the estimate of assessing eligibility for registration of trademarks in particular in relation to new types of marks. The third chapter focuses on the main theme of the work on impediments marks. The chapter is divided into five sections that deal with absolute and relative impediments to obstacles of trade marks. The issue is described in the context of Czech and European legislation. Examples are given interesting judicial decisions that illustrate the whole topic. At the conclusion summarizes the advantages of the current approach to assessing eligibility barriers Intellectual Property Office and the estimate of assessing eligibility for registration of trade marks in particular in relation to new types of marks. The aim of this work is indicate basic characteristics of the obstacles of eligibility for registration of trademarks. Try using the relevant decisions of the Industrial Property Office and the European Court of Justice and the Czech courts to clarify some of the issues that the interpretation of these regulations may already risen.

Keywords: \* Trademark \* EU Trademark \* Trademark Registrability