

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA PRÁVNICKÁ

Rigorózní práce

Ochranná známka Evropské unie

2018

Mgr. Ing. Pavel Cink

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta právnická

Rigorózní práce

Ochranná známka Evropské unie

Mgr. Ing. Pavel Cink

Plzeň 2018

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta právnická

Katedra mezinárodního práva

Rigorózní práce

Ochranná známka Evropské unie

Mgr. Ing. Pavel Cink

Plzeň 2018

Pohlášení

Prohlašuji,

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

V Plzni dne 26. 9. 2018

Mgr. Ing. Pavel Cink

Poděkování

Tímto děkuji své rodině i kolektivu Advokátní kanceláře CINK a partneři za trpělivost a toleranci ohledně času, který jsem věnoval sepsu této práce.

Obsah

Úvod.....	1
1. Pojem průmyslového vlastnictví	5
2. Pojem ochranné známky Evropské unie	8
2.1. Funkce ochranné známky	11
2.2. Mezinárodní ochranné známky	13
2.3. Ochranné známky všeobecně známé	15
3. Právní úprava v oblasti ochranných známek	18
3.1. Úprava ochranné známky pro území Evropské unie	18
3.1.1. Primární právo	19
3.1.2. Sekundární právo	20
3.1.3. Judikatura	24
3.2. Mezinárodní úprava ochranné známky	25
3.2.1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví	25
3.2.2. Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě	26
3.2.3. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek	27
3.2.4. Dohoda TRIPS	28
3.3. Úprava ochranné známky na území České republiky	28
4. Druhy ochranných známek	30
4.1. Druhy ochranných známek dle osoby vlastníka	30
4.1.1. Individuální ochranné známky	30
4.1.2. Kolektivní ochranné známky	31
4.2. Druhy ochranných známek dle jejich vzhledu / podoby / formy	32
4.2.1. Ochranné známky slovní	32
4.2.2. Ochranné známky slovní grafické	33
4.2.3. Ochranné známky obrazové	34

4.2.4.	Ochranné známky kombinované	34
4.2.5.	Ochranné známky prostorové/trojrozměrné	35
4.2.6.	Ochranné známky poziční	36
4.2.7.	Ochranné známky tvořené jednou či kombinací barev	36
4.2.8.	Ochranné známky zvukové	37
4.2.9.	Ochranné známky čichové	38
4.2.10.	Ochranné známky pohybové	39
4.2.11.	Ochranné známky hologramové	40
4.3.	Certifikační ochranné známky	40
5.	Registrace ochranné známky Evropské unie	43
5.1.	Postup před podáním přihlášky ochranné známky	43
5.2.	User Area	45
5.3.	Přihláška ochranné známky	47
5.3.1.	Podstatné náležitosti přihlášky ochranné známky	50
5.3.2.	Poplatky	52
5.4.	Určení seznamu tříd výrobků a služeb	56
5.5.	Právo přednosti	57
5.6.	Právo seniority	59
6.	Řízení o zápisu ochranné známky Evropské unie	61
6.1	Průzkum přihlášky ochranné známky ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví	61
6.1.1	Formální průzkum	62
6.1.2	Věcný průzkum	63
6.2	Důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky	65
6.2.1	Absolutní důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky	65
6.2.2	Relativní důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky	71
6.3	Rozlišovací způsobilost ochranné známky	73
6.3.1	Nabytí rozlišovací způsobilosti	76

6.3.2	Prokázání rozlišovací způsobilosti	77
6.4	Zveřejnění přihlášky ochranné známky	80
6.5	Námítky	82
6.5.1	Řízení o námitkách.....	83
6.6	Připomínky	86
6.7	Zápis ochranné známky	87
6.7.1	Doba platnosti zápisu a obnova zápisu.....	88
6.7.2	Práva a povinnosti v rámci užívání ochranné známky	90
7.	Zánik ochranné známky Evropské unie.....	93
7.1.	Zánik ochranné známky uplynutím doby.....	94
7.2.	Zánik ochranné známky vzdáním se ochranné známky	96
7.3.	Zánik ochranné známky zrušením.....	97
7.4.	Prohlášení ochranné známky za neplatnou.....	100
8.	Ochrana proti zásahu do práv vlastníka ochranné známky	104
9.	Závěr.....	112
Resumé	115	
Seznam literatury	118	
Literatura	118	
Právní předpisy.....	120	
Odborné články	122	
Internetové zdroje.....	126	
Judikatura	131	
Přílohy	134	

Úvod

Žijeme v době, kdy v rámci globalizovaného trhu přichází ke spotřebiteli stále více výrobků a služeb, mezi kterými je kupující nucen volit a vybrat si tu, kterou považuje za nejlepší. Byť snaha o odlišení svých výrobků a služeb je stará téměř jako lidstvo samo a první značky a označení existovaly již v antickém Řecku a bylo je možno nalézt na hrnčířském zboží a figurách určených na export,¹ masivní rozvoj potřeby ochránit své výrobky a služby registrujeme zejména v posledním desetiletí. Stále větší konkurence nutí společnosti investovat nejen do výrobků a služeb jako takových, ale zejména do jejich ochrany. Důvodem pro změnu tohoto přístupu je snaha ochránit svůj produkt před jeho napodobením ze strany dalších výrobců, neboť snaha o napodobení úspěšných výrobků jejich levnými napodobeninami se rovněž datuje již od dob antického Řecka. V současné době objem padělaného zboží představuje cca 6% z celkového světového obchodu s tím, že jen v roce 2010 činila hodnota zabaveného zboží v celním řízení v České republice 3.073.748.855,- Kč.² Je tedy zřejmé, že výrobci originálního zboží mají enormní potřebu toto zboží odlišit od plagiátů, aby bylo možno je chránit.

Dalším důvodem pro ochranu svého výrobku je potřeba udělat ho jedinečným. V současné době je ze strany mnoha uživatelů značka či označení výrobku tím, co dává uživateli určitý status a společenské postavení, ať již se jedná o mobilní telefon, osobní automobil, kabelku nebo značku obleku. Řada uživatelů je ochotna utratit několikanásobek ceny konkurenčního výrobku, jen aby měla výrobek prestižní značky.

V současné době tak hodnota duševního vlastnictví (ochranné známky, patenty, průmyslové vzory apod.) u řady společností mnohonásobně přesahuje hodnotu, kterou má fyzický majetek těchto společností. I to je důvodem, proč stále více společností investuje nemalé finanční prostředky do ochrany svých

¹ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 1

² BÁLKOVÁ, Stanislava. *Ochranná známka a průmyslový vzor - jejich ochrana a padělání*. Ostrava: Key Publishing, 2011. Monografie (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-110-8. str. 9

nehmotných statků ve snaze zajistit si na trhu lepší pozici oproti konkurenci a ochránit tak své produkty.

Jako jeden z trendů posledních let můžeme registrovat posun v ochraně výrobků a služeb i ze strany menších společností, kdy v minulosti byla ochrana převážně výsadou velkých společností majících často nadnárodní charakter a obrat umožňující rozsáhlé investice do této ochrany. Byť existuje řada nástrojů, jak si zajistit ochranu svého nehmotného majetku (vynálezy, užité vzory, označení původu, zeměpisná označení), jedním z nejčastěji používaných nástrojů je ochrana prostřednictvím ochranné známky s tím, že právě tomuto způsobu ochrany se věnuji v této rigorózní práci.

V současné době (mj. i s rozvojem internetu a s tím usnadněné dostupnosti informací jak o možnostech ochrany, tak i usnadnění vyhledání výrobků a služeb a zintenzivnění konkurenčního prostředí) zažívá oblast ochrany duševního vlastnictví „boom“ a počet společností, které se snaží svůj produkt ochránit, výrazně stoupá. Jako jeden z nejúčinnějších prostředků, jak dostat do povědomí veřejnosti výrobky či služby určitého výrobce, se jeví právě ochranné známky. Užití ochranné známky dává kupujícímu záruku, že jimi označované zboží či služba vykazuje vysokou kvalitu a osvědčené vlastnosti, což se následně odráží v poptávce po takovémto zboží. Právní úprava ochranných známek na našem území byla založena již císařským patentem 230/1858 ř. z., o ochraně průmyslových známek s tím, že nejstarší českou ochrannou známkou je „PILSNER BIER“ z roku 1859.³

Vzhledem k postupující globalizaci však již nestačí jen chránit označení na území České republiky, ale je stále častěji třeba řešit ochranu výrobků a služeb ve více státech, neboť většina výrobků a služeb již není prodávána izolovaně pouze na území jednoho státu, ale je nabízena globálně v rámci řady zemí světa. V takovém případě je výrobce nucen registrovat si ochrannou známku v jednotlivých státech, kde se domáhá ochrany svého produktu s tím, že takováto cesta je velmi zdlouhavá a nákladná. Nejpalčivěji se tato komplikace projevuje v rámci zemí Evropské unie, neboť v rámci volného pohybu zboží a služeb dochází k distribuci výrobků v rámci celé Evropské unie, a jednotliví výrobci tak jsou nuceni řešit ochranu v rámci

³ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 121

jednotlivých členských zemí a dle právních předpisů platných pro tyto jednotlivé země, které se v mnoha případech významně liší.

S ohledem na mezinárodní rozměr práva duševního vlastnictví však postupně dochází k potřebě úpravy ochranných známek na mezinárodní úrovni, a to jak prostřednictvím mezinárodních smluv (uvedené podrobněji popisují v jiné části této práce), tak přijetím některých aktů sekundárního práva unie. Jako nejzásadnější počin v této oblasti lze považovat nařízení Rady (ES) 40/94, které stanovilo režim ochranných známek, které dávají jejich držitelům možnost získat jednotným postupem ochrannou známku společenství, která požívá jednotné ochrany a platí na území celého společenství.⁴ Na toto nařízení navazují další akty sekundárního práva Evropské unie, kterým se věnuji v dalších kapitolách a které upravují komplexně problematiku ochranných známek v Evropské unii.

V rámci této práce se tedy věnuji problematice Evropské ochranné známky, neboť s ohledem na prohlubující se provázanost trhu Evropské unie je tento druh ochrany stále více preferován nejen v České Republice, ale i v zahraničí, a je vhodné se s jeho fungováním seznámit podrobněji. Ostatně jelikož i já působím jako advokát v advokátní kanceláři, která se problematice ochranných známek věnuje, pozoruji z dlouhodobého hlediska změnu v uvažování klientů, kdy tito stále častěji začínají preferovat registraci Evropské ochranné známky před národní registrací ochranné známky dle českého práva. Rigorózní práce se proto ve své první části zabývá právní úpravou Evropské ochranné známky jak z hlediska českých právních předpisů, tak i předpisů Evropských společenství. Dále se práce zabývá jednotlivými druhy ochranných známek, které jsou v rámci práva unie upraveny odlišně od ochranných známek v ČR včetně řady nových typů ochranných známek, které byly oproti české právní úpravě zavedeny v rámci nařízení Evropské unie. Další část práce se zabývá procesem registrace ochranné známky od samotného podání přihlášky až po vlastní řízení o zápisu ochranné známky před EUIPO (European Union Intellectual Property Office)⁵ a jednotlivé důvody odmítnutí zápisu ochranné známky. V závěrečné části práce se zabývám

⁴ PÍPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-265-5. str. 63.

⁵ Who we are. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 30-06-2017 [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/who-we-are>.

problematikou zániku ochranné známky a způsoby, jakými se může oprávněný vlastník ochranné známky bránit neoprávněným zásahům do svých práv.

S ohledem na výše uvedené jsem přesvědčen, že obsah práce pokrývá komplexně problematiku Evropské ochranné známky a přináší ucelený přehled toho, jaké jsou její přínosy, i toho, s jakými úskalími se můžeme setkat při její registraci a jak se těchto úskalí vyvarovat. Hlavní důraz klade práce na právní úpravu obsaženou v komunitárním právu a na řízení před orgánem EUIPO, nicméně s ohledem na potřeby prosazování práv v rámci soudních řízení v České republice se zabývá i českými právními předpisy umožňujícími vymáhání práv z porušení ochrany přiznané ochrannou známkou a možnostmi této ochrany před soudy v České republice.

Věřím, že obsah práce přinese čtenáři lepší orientaci v této problematice a umožní mu se blíže seznámit s tímto nástrojem, který jako první společný evropský institut v oblasti průmyslových práv požívá nezávislosti a nárokuje pro sebe působnost přesahující jednotlivá průmyslová odvětví.⁶

⁶ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-265-5. str. 73.

1. Pojem průmyslového vlastnictví

Ochranné známky patří do oblasti tzv. práv průmyslového vlastnictví. Pro bližší pochopení problematiky ochranných známek je tedy nejprve třeba zabývat se touto oblastí s tím, že následně se v dalších kapitolách této práce zaměřím na ochranné známky, konkrétně pak ochranné známky Evropské unie. Průmyslové vlastnictví jako takové není samostatným odvětvím. Právní úprava průmyslového vlastnictví je součástí širšího odvětví, který je označován jako duševní vlastnictví, které se obecně vztahuje na výtvořiny lidské mysli⁷. Pokud bychom chtěli zmínit legální definici pojmu průmyslového vlastnictví, nenajdeme ji v žádném z právních předpisů. K vymezení tohoto pojmu nám však může pomoci čl. 1 odst. 2 Pařížské úmluvy, ve kterém se říká, že: „*Předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. Dalším úkolem ochrany průmyslového vlastnictví je též potlačování nekalé soutěže.*“⁸. Lze tedy říci, že průmyslové vlastnictví je soubor právních norem, jejichž předmětem jsou předměty průmyslově využitelné, vzniklé tvůrčí i netvůrčí činností.

Jak jsem zmínil výše, předměty průmyslového vlastnictví můžeme odvodit již z ustanovení Pařížské úmluvy. V současné době průmyslovým vlastnictvím či právem rozumíme ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (patenty, vynálezy a užité vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), jakož i práva na označení (ochranné známky, obchodní firma, zeměpisná označení a označení původu) a v neposlední řadě také konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků) a další⁹ jako jsou například objevy, know how a goodwill.

Průmyslové vlastnictví se svou povahou řadí do soukromého práva, přestože se zde objevují veřejnoprávní prvky. Je upraveno především zvláštními

⁷ WIPO, World intellectual property organization, *Understanding Industrial Property*. 2. vydání, Switzerland: World intellectual property organization, 2016. ISBN: 978-92-805-2588-5. str. 3.

⁸ Čl. 1 odst. 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, ze dne 20. března 1883.

⁹ Průmyslová práva. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. 25.04.2017 [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <http://upv.cz/cs/prumyslova-prava.html>.

právními předpisy, které upravují jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví, které jsou uvedeny výše (například zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách). Veřejnoprávní povahu můžeme spatřovat v těch hmotněprávních normách, které upravují podmínky vzniku, doby trvání a zániku průmyslových práv a rovněž procesní normy upravující správní řízení ve věcech jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví.¹⁰ Soukromoprávní povahu pak můžeme spatřovat právě v ochraně vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví.

Jak již bylo zmíněno výše, předměty průmyslového vlastnictví v sobě vedle soukromoprávního aspektu zahrnují i aspekt veřejnoprávní. Z něho nám vyplývá, že k jejich vzniku, je většinou potřeba rozhodnutí, které vydává příslušný správní orgán, a to jako individuální správní akt. Tedy předměty průmyslového vlastnictví vznikají na základě formálního zápisného systému, a to zápisem do příslušného veřejného seznamu. Nositelem práv vyplývajících ze vzniklého průmyslového vlastnictví může být původce či majitel. Původce je fyzická osoba, která je nadaná tvůrčí duševní činností a právo jí vzniká např. okamžikem vyřešení technického problému. Má právo podat přihlášku k zápisu předmětu průmyslového vlastnictví i dané právo převést. Naopak majiteli vzniká právo až zápisem do veřejného seznamu s tím, že majitelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Ve většině případů je osoba původce totožná s osobou majitele. Vznik průmyslových práv ve většině případů nastává zápisem do veřejného seznamu (*nutno podotknout, že veřejné seznamy, do kterých se zapisují předměty průmyslového vlastnictví, používají označení „rejstřík“*), nicméně může nastat situace, kdy dané právo vznikne na základě jiné právní skutečnosti, a to například u ochranné známky, která se stala všeobecně známou.

Průmyslová práva jsou výlučnými právy, tj. právy absolutní povahy. Tato práva náleží pouze majiteli či vlastníku, který je subjektem práv z průmyslového vlastnictví, a působí vůči všem (*erga omnes*). Majitel či vlastník je oprávněn ke všem právním úkonům týkajících se daného předmětu průmyslového vlastnictví, zejména je oprávněn jej užívat, poskytnout souhlas s jeho užíváním jiným osobám (licenci) nebo jej převést. Tomu odpovídá povinnost ostatních osob nezasahovat do

¹⁰ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. ISBN 80-86920-08-9. str. 14.

těchto práv. Výjimku představují pouze práva ze zápisu označení původu a zeměpisného označení, která výlučné povahy nejsou.¹¹

Pro území České republiky je příslušný jako rozhodující správní orgán Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)¹², pro území Evropské unie je jím pak Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)¹³, a pro mezinárodní území je to Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO).¹⁴

¹¹ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. ISBN 80-86920-08-9. str. 21.

¹² Úřad průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <http://upv.cz/cs.html>.

¹³ Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs>.

¹⁴ *World intellectual property organization* [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/portal/en/index.html>.

2. Pojem ochranné známky Evropské unie

Ochranná známka je symbol, na základě kterého si koneční spotřebitelé vybírají firmy, které osloví za účelem své poptávky po určitých službách. Je to symbol, který je jakousi zárukou, že jím označované zboží či služby vykazují vysokou kvalitu a osvědčené vlastnosti¹⁵.

Ochranná známka je označení, které může být tvořeno slovy, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmeny, číslicemi, barvou, tvarem výrobku nebo jeho obalu, či zvukem, pokud jsou tato označení způsobilá: a) rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků; a b) být vyjádřena v rejstříku ochranných známek Evropské unie způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována vlastníkově ochranné známky¹⁶. Tato definice vyplývá z čl. 4 nařízení č. 2017/1001. Z dané definice je zřejmé, že ochranná známka jako taková, nemůže existovat sama o sobě ale vždy jen ve spojení s konkrétními výrobky, které označuje nebo s konkrétními službami, které jsou pod touto známkou poskytovány, s výjimkou známek všeobecně známých.¹⁷ Z dané definice dále plyne, že ochranná známka a její konkretizace pro určité výrobky a služby slouží právě k odlišení jednotlivých výrobků a služeb tak, aby se spotřebitel dokázal snadněji orientovat v daných oblastech a na trhu.

Oproti úpravě pojmu ochranné známky Evropské unie nalezneme rozdílnou úpravu pojmu ochranné známky pro území České republiky. Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. v § 1 stanoví označení, která mohou tvořit ochrannou známku tak, že „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

¹⁵ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. s. 121.

¹⁶ Čl. 4 Nařízení č. 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění), účinné ode dne 1. října 2017, které zrušuje Nařízení (ES) č. 207/2009

¹⁷ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. str. 6.

je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“¹⁸ V první části tohoto ustanovení nalezneme zásadní rozdíl mezi úpravou ochranné známky pro území Evropské unie a pro území České republiky, a to požadavek, že „označení musí být schopno grafického znázornění“, který v úpravě Evropské ochranné známky absentuje. Naopak zde nalezneme v definici ochranné známky Evropské unie možnost, že označení, které může být ochrannou známkou, může být tvořeno „zvukem“, což v definici ochranné známky České republiky obsaženo není.

Z daných ustanovení vyplývá, která označení mohou tvořit ochrannou známku a zároveň nám jsou zde nastíněny také druhy označení, které mohou být přihlašovány jako ochranné známky a zároveň jsou způsobilé zápisu do příslušného rejstříku.¹⁹

Termín „ochranná známka“ není ve známkovém právu jednotný. V některých právních řádech se užívá termínu obchodní známka „trade mark“ (V. Británie) nebo „trademark“ (USA), obdobně i v právu Evropského společenství a v dokumentech Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světové obchodní organizace (WTO). Odpovídá výrazu „la marque déposée“ (franc.), „Marke“ resp. „Warenzeichen“ (něm.), „tovarnyj znak“ (rusky). Relevantní termín v českém úředním znění v universální mezinárodní smlouvě je „tovární a obchodní známka“. V čs. právu je termín „ochranná známka“ prvně užit v zákonu č. 8/1952 Sb., poté i v zákoně č. 174/1988 Sb.²⁰

Každá obchodní značka má svého původce, majitele, kterému k ní náleží autorská či jiná práva. Každá obchodní značka je do své míry originální a je zjevné, že si vlastník takto vymyšleného označení nepřeje, aby je užíval kdokoliv jiný bez jeho souhlasu, či parazitoval na jeho pověsti užíváním daného označení a považováním tohoto označení za své. Proto si mnoho vlastníků své označení chrání již v počátku své existence, a to právem na označení, tedy registrováním daného označení do veřejného seznamu. Se zápisem ochranné známky pro vlastníka

¹⁸ § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

¹⁹ Druhů ochranných známek se věnuji v kapitole 4 této Rigorózní práce.

²⁰ HORÁČEK, Roman. § 1 [Označení, která mohou tvořit ochrannou známku]. In: HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, KORVER, Zuzana de. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008, s. 55. ISBN 978-80-7400-058-4.

označení vznikají jisté výhody, které by v případě nezapsaného označení s největší pravděpodobností neměl. Když vlastník svého označení požádá o zápis do veřejného seznamu, a bude úspěšný, vznikne mu tak mnohonásobně větší ochrana jeho obchodní značky, která s největší pravděpodobností postupem času získá na finanční hodnotě. Takto zaregistrované označení se stává pro vlastníka aktivem, kdy čím starší je zaregistrované označení, tím je ve většině případů ekonomicky významnější a cena daného označení se pak odráží i na ceně výrobků a služeb, které vlastník ochranné známky poskytuje. Tento jev můžeme zpozorovat např. u ochranné známky *Apple Inc.*, jejíž hodnota byla v roce 2010 83,153 milionů USD²¹, v roce 2017 byla její hodnota 234,671 milionů USD²² a v roce 2018 je její hodnota 300,595 milionů USD. Její hodnota tedy za pouhý rok stoupla o 28%.²³ Z daného je zřejmé, že se stoupající hodnotou registrovaného označení vlastníku ochranné známky vznikají jistá privilegia, na základě kterých poté může ke svému označení poskytovat např. licence, a to za mnohonásobně vyšší úplatu, než v počátku své existence.²⁴

Další výhodou zápisu označení jako ochranné známky je pak především ochrana vůči konkurenci a zamezení tak jeho užívání jinými subjekty, a dále pak jsou daným označením definována práva vlastníka daného označení.

Zvyšující se hodnota ochranných známek a také podvědomí společnosti o tomto institutu je zřejmé z Výroční zprávy 2017 Úřadu průmyslového vlastnictví²⁵, ze které vyplývá, že k datu 31. 12. 2017 bylo pro území Evropské unie zapsáno celkem 1.074.463 platných ochranných známek, a v rámci mezinárodních ochranných známek s vyznačením pro Českou republiku bylo zapsáno celkem

²¹ Top 100 OVERVIEW. *BRANDZ* [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2010_BrandZ_Top100_Report.pdf.

²² The GLOBAL TOP 100. *BRANDZ* [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: http://brandz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2017_Report.pdf??sa=D?ust=1521194020681000&usg=AFQjCNGkFsw5HGL2UAiU4I3hnBaFtPNzQ

²³ GLOBAL 2018 Infographic. *BRANDZ* [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: http://brandz.com/admin/uploads/files/Global_2018_Infographic_Download.pdf.

²⁴ Žebříčky BrandZ z roku 2010, 2017 a 2018 tvoří Přílohu č. 1 k této Rigorózní práci.

²⁵ Předmětné části Výroční zprávy 2017 tvoří Přílohu č. 2 této Rigorózní práce.

79.834 platných ochranných známek. Pro území Evropské unie pak v roce 2017 bylo podáno celkem 146.409 přihlášek ochranných známek.²⁶

Co všechno může být ochrannou známkou, bylo judikováno mj. rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie C-273/00, ve věci Sieckmann²⁷, kde bylo stanoveno, že: „Ochranná známka, jenž se skládá ze symbolu, který není vizuálně znázornitelný, může být ochrannou známkou, pokud je možné tento symbol graficky popsat, a to především za užití obrazců, čar nebo písmen, a pokud je toto popsání jasné, jednoznačné, srozumitelné, trvalé a objektivní. Čichový vjem požadavky na grafický popis nesplňuje, a to ani uvedením chemického složení, popisem slovy nebo uložení vzorku nebo jejich kombinací.“²⁸

2.1. Funkce ochranné známky

Každá ochranná známka v sobě skrývá určité funkce, na základě kterých je poskytována vlastníku ochranné známky ochrana. Všechny funkce se odvíjejí od výše uvedeného, tedy že každá ochranná známka slouží k rozlišení jednotlivých výrobků a služeb a jejich poskytovatelů, že vlastníku ochranné známky poskytuje jistou ochranu jeho označení atp. Ochranná známka může mít funkci *rozlišovací, garanční, ochrannou, certifikační, propagační, soutěžní a stimulační*.

Jako první bych chtěl zmínit jednu z nejdůležitějších funkcí, a tou je **funkce rozlišovací**. Tato funkce je považována za základní funkci ochranných známek, jelikož jsou ochranné známky určeny především k rozlišení výrobků a služeb téhož druhu pocházející od různých osob, čímž usnadňují spotřebitelům výběr²⁹. Tímto způsobem je tedy odstraněna jakási anonymita chráněného zboží či služby a

²⁶ Výroční zpráva 2017. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/publikace/rocenka/rocenka.html>, str. 63 a 70.

²⁷ ESD C-273/00, ve věci Sieckmann

²⁸ HORÁČEK, Roman. § 1 [Označení, která mohou tvořit ochrannou známku]. In: HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, KORVER, Zuzana de. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008, s. 55. ISBN 978-80-7400-058-4.

²⁹ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. s. 129.

dochází tak k lepší identifikaci zboží či služby spojeného s ochrannou známkou oproti ostatním výrobkům či službám.

Další neméně důležitou funkcí je **funkce ochranná**. Tuto funkci můžeme spatřovat právě v tom, že vlastník ochranné známky je jako jediný oprávněn dané označení užívat v souvislosti s jeho výrobky a službami a bez jeho souhlasu takto zapsané označení nikdo jiný užívat nesmí. Samozřejmě zde platí, že ochranné známky jsou registrovány do jednotlivých tříd výrobků a služeb, ve kterých je vlastníku poskytnuta ochrana. Vlastník ochranné známky má takto výlučné právo, privilegium, s daným označením libovolně nakládat. Může k danému označení poskytovat také licence, kdy za úplatu dá souhlas jiné osobě, že může jím zaregistrované označení užívat.

Funkce garanční slouží spíše pro spotřebitele. Daná funkce se projevuje tak, že spotřebitelům poskytuje záruku, že výrobky a služby opatřené příslušnou ochrannou známkou budou mít vlastnosti, které očekávají od výrobků či služeb vlastníka této ochranné známky³⁰.

Funkci certifikační můžeme vnímat především u kolektivních a certifikačních ochranných známek. Nicméně jakmile úřad dojde k rozhodnutí, že neexistují žádné důvody k zamítnutí žádosti o registraci ochranné známky, ochranná známka se zaregistruje a vydá se registrační certifikát, který zpravidla platí 10 let.³¹ Tento certifikát pak jistým způsobem zákazníkům certifikuje, že dané výrobky a služby, které jsou chráněny ochrannou známkou, mají určitou povahu a kvalitu.

Funkce propagační se projevuje v případě, kdy vlastník ochranné známky své označení propaguje, ať už ve větším či menším měřítku. Tato funkce spočívá v tom, že vlastník ochranné známky si takto zaregistrované označení může umístit na své výrobky, a tím zvyšovat podvědomí společnosti o dané značce, dále pak toto označení může užívat na různých propagačních a reklamních materiálech, díky kterým působí na veřejnost a snaží se značku takto dostat

³⁰ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. s. 129.

³¹ Světová organizace duševního vlastnictví. *Vytvoření ochranné známky: úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky*. 2. čes. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. Duševní vlastnictví pro podniky. ISBN 978-80-7282-074-0. str. 10.

do podvědomí. V případě úspěšné propagace pak vlastníku ochranné známky stoupá zisk a zvyšuje se tím pak i hodnota jeho ochranné známky. V rámci této funkce ochranné známky a výše uvedeného Soudní dvůr Evropské unie ve věci *Interflora*³² judikoval, že „propagační funkcí ochranné známky je možnost majitelů efektivně využívat známky k informování a získávání spotřebitelů“.³³

Funkci soutěžní pak pocítuje vlastník ochranné známky sám, když obchodní značka, opatřená ochrannou známkou, budí v podvědomí společnosti větší respekt a důvěru, než značka bez ochranné známky. Proto se díky ochranné známce pak vlastník se svým označením dostává do popředí a to nejen v rámci hospodářské soutěže s ostatními společnostmi.

Funkce stimulační pak souvisí s výše uvedenou funkcí garanční, kdy garanční funkce garantuje spotřebiteli jistou kvalitu výrobků a služeb, které vlastník ochranné známky poskytuje. Funkce stimulační pak slouží k tomu, aby vlastník ochranné známky měl motivaci k udržování kvality své obchodní značky, jelikož ji od daného spotřebitel očekává a požaduje.

Funkce ochranné známky byla judikována též Soudním dvorem Evropské unie, a to ve věci ESD, C-421/04, ve věci *Matratzen Concord*, kde ESD stanovil, že základní funkce ochranné známky spočívá v identifikaci obchodního původu výrobků a služeb, které označuje.³⁴

2.2. Mezinárodní ochranné známky

V první řadě považuji za důležité zdůraznit, že známkové právo je právo teritoriální povahy což znamená, že ochranná známka platí na území toho státu, kde

³² Case C-323/09 *Interflora Inc and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Limited* (22 September 2011).

³³ DORNIS, Tim W. *Trademark and unfair competition conflicts: historical-comparative, doctrinal, and economic perspectives*. New York: Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-1-107-15506-0. Str. 346.

³⁴ ESD, C-421/04, ve věci *Matratzen Concord*

je přihlášena ke známkové ochraně a zapsána do příslušného známkového rejstříku³⁵.

Tedy pokud mám registrovanou ochrannou známku u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, platí má ochrana pouze pro území Evropské unie. V současné době se však s výrobky či službami obchoduje po celém světě, a proto, když expanduje vlastník ochranné známky Evropské unie i na jiná území, je vhodné, aby svou ochranu jakožto ochrannou známku svého označení rozšířil i pro tato území. V tomto případě se pak jedná o mezinárodní zápis mezinárodní ochranné známky.

Jako mezinárodní ochrannou známku je označení možné přihlásit třemi způsoby, a to jako: a) zahraniční národní ochranné známky, b) mezinárodní ochrannou známku podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek, c) ochrannou známku Evropské unie.³⁶

V případě *zahraničních národních ochranných známek* to pro přihlašovatele daného označení znamená, že musí v každém jednotlivém státě, ve kterém chce žádat ochranu, podat přihlášku ochranné známky prostřednictvím zahraničního úřadu, který je místně příslušný pro dané území. Proto v případě, že chce vlastník daného označení požívat ochrany ve více státech, jeví se pro něj výhodnější mezinárodní zápis ochranné známky.

Pro *mezinárodní ochranné známky* lze požadovat ochranu na základě národní ochranné známky, a to dle Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodě. Možnost ochrany je zde pak ve všech smluvních státech Madridské dohody nebo Protokolu, a to na základě jediné přihlášky, podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.³⁷

Žádost o zápis mezinárodní ochranné známky se podává prostřednictvím národního úřadu, a to za předpokladu, že byla současně podaná přihláška ochranné

³⁵ Mezinárodní ochranné známky. *Bohemia patent* [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: http://www.patent.cz/tm_oz_mzn.htm.

³⁶ Mezinárodní ochranná známka - obecné informace. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranne-znamka/moz-obecne-informace.html>.

³⁷ Čl. 2 Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, sjednaný v Madridu dne 27. června 1989.

známky u národního úřadu, případně že bude zapsána následovně. Nicméně je dané provázáno, a bez národního zápisu nelze uskutečnit zápis ochranné známky mezinárodní. Z toho plyne, že pokud nedojde k zápisu ochranné známky a řízení o přihlášce národní ochranné známky skončí zamítnutím přihlášky nebo zastavením řízení o přihlášce, bude příslušný mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku ochranných známek vedeném Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví zrušen. Rozsah zrušení musí vždy odpovídat výslednému stavu základní národní přihlášky. Bude-li tedy národní přihláška zamítnuta jen pro část seznamu přihlašovaných výrobků nebo služeb, bude též mezinárodní zápis ochranné známky zrušen jen pro odpovídající část seznamu výrobků nebo služeb a pro zbývající výrobky nebo služby bude ponechán v platnosti.³⁸

2.3. Ochranné známky všeobecně známé

Jak jsem uvedl výše, aby vlastník označení mohl užívat označení jako ochrannou známku, podléhá dané zápisu do rejstříku ochranných známek. Nicméně existují zde i takové ochranné známky, které, přestože nejsou v žádném z rejstříku ochranných známek zapsány, požívají speciální a velmi silné ochrany, která je srovnatelná s již zaregistrovaným označením. Jedná se o ochranné známky všeobecně známé.

V roce 2000 bylo v Ženevě přijato doporučení, které zakládá ochranu všeobecných ochranných známek. Toto doporučení bylo přijato shromážděním Pařížské unie a valného shromáždění WIPO.³⁹ Další zakotvení všeobecně známých ochranných známek nalezneme v čl. 6bis Pařížské úmluvy a v čl. 16 Dohody TRIPS.

³⁸ Mezinárodní ochranná známka - obecné informace. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html>

³⁹ Metodické pokyny - část G2 sporná řízení (ve věci ochranných známek). *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. leden 2016 [cit. 2018-08-17].

Dostupné z: https://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/metodicke_pokyny/2011-kveten/metodicke_pokyny_G2_2011-04.pdf. Kapitola 1.4.1. str. 7.

Všeobecně známé ochranné známky jsou v podstatě taková označení, která jsou za všeobecně ochranné známky považována příslušným orgánem země, kde je dané označení užíváno. Tyto ochranné známky mají obecně silnější ochranu než běžné ochranné známky. Například všeobecně známé ochranné známky mohou užívat ochrany i v případě, že nejsou registrovány do příslušného seznamu. Běžné ochranné známky jsou chráněny proti podobným či stejným označením pouze tehdy, jsou-li užívány pro shodné výrobky či služby, všeobecně známé ochranné známky jsou chráněny před zaměnitelnými označeními i pro jiné výrobky či služby, pokud jsou splněny určité podmínky. Hlavním účelem silnější ochrany pro všeobecné ochranné známky je zabránit ostatním společnostem v parazitování na známých označeních a poškozování tak jejich dobré pověsti a dobrého jména.⁴⁰

V případě, že dojde k posuzování, zda-li je dané označení všeobecně známou ochrannou známkou, měl by daný orgán zkoumat především míru znalosti a uznání daného označení v relevantním okruhu veřejnosti, dobu, rozsah a geografický rozsah (dosah) užívání ochranné známky, dobu, rozsah a geografický dosah propagace známky včetně reklamy nebo veřejné známosti a prezentace na veletrzích a výstavách výrobků a služeb, na které se známka vztahuje, dobu a geografický rozsah registrace nebo přihlášky k registraci, které dokládají užívání a uznání známky, zaznamenané úspěšné prosazování práv ze známky, zejména rozsah, ve kterém byla známka uznána jako všeobecně známá příslušnými autoritami, jako hodnota asociovaná se známkou⁴¹.

Z daného tedy plyne, že v případě ochranné známky všeobecně známé, dané označení požívá stejné, ba i větší ochrany, jako řádně zapsané ochranné známky. Pro objasnění bych rád zmínil příklad všeobecné ochranné známky JAGUAR a jejího sporu ohledně zaměnitelnosti označení. *Název Jaguar je všeobecně známá značka aut. Avšak dne 28. 3. 1995 byla pod č. 183 746 zapsána do rejstříku kombinovaná ochranná známka "JAGUAR" pro šicí stroje pro domácnost, řemeslo a průmysl a pro pletací stroje ve třídě 7 mezinárodního*

⁴⁰ WIPO, World intellectual property organization. *Making a mark. An introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises*. Switzerland: WIPO Publication NO. 900 (E), 2006. ISBN: 92-805-1152-X. Str. 16-17.

⁴¹ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. str. 39.

třídění výrobků a služeb. Světoznámý výrobce automobilů JAGUAR se domáhal výmazu této ochranné známky s odůvodněním, že se jedná o známku zaměnitelnou s jeho všeobecně známou ochrannou známkou "JAGUAR", která je i v ČR řádně registrována. Na podporu tvrzení o všeobecné známosti známky JAGUAR navrhovatel předložil všechny potřebné materiály. Úřad o tomto sporu rozhodl v roce 1997. K zaměnitelnosti srovnávaných ochranných známek Úřad konstatoval skutečnost, že napadená ochranná známka obsahuje celé znění známky namítané. Slovní prvek JAGUAR je zde přitom prvkem jednoznačně dominantním a určujícím charakter této známky. Doplnující obrazový prvek pak nemůže tuto známku odlišit od známek namítaných natolik, aby nemohlo dojít k jejich vzájemné záměně. Napadená ochranná známka je se známkami namítanými natolik vizuálně i foneticky zaměnitelná, že může u běžných spotřebitelů vyvolat dojem, že zboží označené napadenou ochrannou známkou pochází od navrhovatele, a de facto tak těžit z rozlišovací způsobilosti všeobecně známé známky JAGUAR. Na základě těchto skutečností a vzhledem k tomu, že pětiletá lhůta od zápisu napadené ochranné známky v době rozhodování neuplynula, bylo návrhu na výmaz vyhověno a napadená ochranná známka byla vymazána z rejstříku ochranných známek.⁴²

Z výše uvedeného je zřejmé, že všeobecně známé ochranné známky požívají ochrany co do výrobků a služeb, pro které se staly všeobecně známé, a je možno úspěšně se domáhat jejich ochrany z důvodu rizika záměny těchto označení, přestože nejsou registrovány pro stejné výrobky a služby.

⁴² Ochrana všeobecně známých známek. *Epravo.cz* [online]. 31. 8. 2001 [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-vseobecne-znamych-znamek-12657.html>.

3. Právní úprava v oblasti ochranných známek

Cílem a účelem známkového práva je především úprava podmínek vzniku a uplatňování majetkových práv k označení zapsanému jako ochranná známka a posléze i zajištění příslušné právní ochrany majiteli ochranné známky. Práva k duševnímu vlastnictví, resp. průmyslovému vlastnictví, jsou založena na základě teritoriality a důsledkem této zásady jsou vlastní národní právní úpravy jednotlivých států.⁴³

V současné době je právní úprava ochranných známek poměrně rozsáhlá a já se ve své rigorózní práci budu tudíž věnovat právní úpravě ochranné známky na území Evropské unie, mezinárodní úpravě ochranných známek a úpravě ochranných známek pro území České republiky.

3.1. Úprava ochranné známky pro území Evropské unie

Sjednocení národního známkového práva členských států Evropské unie stálo v uplynulých letech ve stínu záměru vytvořit společenský a jednotný systém Evropské známky, u které by šlo o jednotnou právní ochranu v celé oblasti společného trhu.⁴⁴

Ochranné známky byly jedním z prvních předmětů průmyslového vlastnictví, na který se Evropská unie zaměřila. Již v roce 1988 byla přijata první směrnice Rady (ES) č. 89/104, tzv. „známková směrnice“, která sladila právní úpravu národních ochranných známek v jednotlivých členských státech Evropské unie.⁴⁵ Jejím cílem bylo odstranit existující rozdíly mezi národními předpisy

⁴³ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-265-5. str. 29.

⁴⁴ KUČERŇÁKOVÁ, Petra. *Ochranné známky*. Brno: Masarykova univerzita, 1995. Právnícké sešity. ISBN 80-210-1067-3. str. 16.

⁴⁵ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 161.

členských států, a tím přispět k volnému pohybu zboží a svobodě poskytování služeb. Směrnice obsahuje demonstrativní výčet označení, která mohou tvořit ochrannou známku (slova, kresba, tvar výrobku), jsou-li schopna odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků. Stanoví rovněž důvody k zamítnutí ochranné známky nebo jejímu prohlášení za neplatnou, plynoucí z povahy samotného označení (např. pouhá popisnost) nebo týkající se střetu se staršími právy. Klíčovým prvkem harmonizace je úroveň ochrany, vyplývající ze zápisu ochranné známky v různých členských státech, která je tedy dnes v celé Evropské unii stejná.⁴⁶

3.1.1. Primární právo

Primární právo Evropské unie zahrnuje právní úpravu nejvyšší právní síly pro oblast Evropské unie. Je tvořeno převážně zakládajícími smlouvami, a to především Smlouvou o Evropské unii. Primární právo stanoví rozdělení pravomocí a povinností mezi Evropskou unií a členskými státy a zajišťuje právní kontext, v jehož rámci orgány Evropské unie formulují a provádějí politiky.⁴⁷

Ochranná známka Evropské unie je první společný institut v oblasti průmyslových práv, který požívá nezávislosti a nárokuje pro sebe působnost přesahující jednotlivá průmyslová odvětví. Základ ke sjednocení evropského průmyslového práva není obsažen v primárním právu – zakladatelských smlouvách, nýbrž platné jednotné známkové právo je obsaženo výlučně v sekundárních právních aktech Evropské unie.⁴⁸

⁴⁶ Průmyslové vlastnictví chráníme již na evropské úrovni: Ochranné známky - cílevědomá harmonizace. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. 01.12.2011 [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/EU/pravo-eu.html>.

⁴⁷ Primární právo Evropské unie. *EUR-Lex Access to European Union law EUR-Lex Access to European Union law* [online]. 21.03.2018 [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=LEGISSUM:114530>

⁴⁸ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-265-5. str. 73.

3.1.2. Sekundární právo

Sekundární právo Evropské unie vychází z principů a cílů zakotvených ve zmíněných smlouvách.⁴⁹ Cíle stanovené ve svých Smlouvách naplňuje Evropská unie pomocí několika druhů právních aktů. Některé z nich mají právní závaznost, jiné nikoli. Některé se týkají všech zemí Evropské unie, jiné jen některých. Jedná se pak o právní akty jako nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska.⁵⁰

Jak jsem uvedl výše, ochranné známky jako takové jsou upraveny výlučně sekundárním právem Evropské unie, a to především nařízením a směrnicemi. První směrnice v oblasti ochranných známek byla přijata v roce 1988⁵¹, kdy v současné době je v platnosti několik směrnic a nařízení upravujících danou oblast. Já v rámci této kapitoly zmíním ty nejdůležitější, a to především nařízení 2424/2015 a nařízení 2017/1001.

3.1.2.1 Právní úprava před nařízením č. 2424/2015

Úprava evropských ochranných známek nebyla vždy v té podobě, v jaké ji užíváme dnes. Jako první počátky regulace této problematiky na evropské úrovni bych chtěl zmínit Nařízení (ES) 201/2009 a Směrnicí 2008/95. Právní úpravy ochranných známek v jednotlivých zemích Evropy však nebyly jednotné, což výrazně komplikovalo volný pohyb zboží a služeb. Proto v roce 2010 Rada Evropské unie požadovala po Evropské komisi vypracování návrhů na sjednocení a odstranění nekonzistence úpravy ochranných známek. V roce 2011 pak Evropská

⁴⁹ Právo EU. *Evropská unie* [online]. [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/law_cs

⁵⁰ Nařízení, směrnice a další právní akty. *Evropská unie* [online]. [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_cs.

⁵¹ Směrnice Rady (ES) č. 89/104, tzv. „známková směrnice“.

komise konstatovala, že systém ochranných známek pro území Evropské unie je potřeba modernizovat a přizpůsobit jej internetovému věku⁵².

Dne 16. prosince 2015 byla ve Štrasburku podepsána Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.⁵³ Dále pak tato směrnice zrušuje Směrnici 2008/95/ES.⁵⁴ Mimo jiné je v této směrnici stanoveno, jaká označení mohou tvořit ochrannou známku, a to v čl. 3, který zní: „Ochrannou známkou může být jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvar výrobku nebo obal výrobku nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé: a) odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků a b) být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky.“⁵⁵ Z daného je zřejmé, že výše uvedené nařízení již nevyžaduje požadavek grafického znázornění ochranné známky.

Co se týká institucionálních požadavků, pro označení ochranné známky s platností pro území Evropské unie, užívalo se označení „Ochranná známka Společenství“ a úřad se nazýval „Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM)“. V rámci procedurálních požadavků, bylo možné přihlášku nepodat přímo k OHIM, ale k národnímu úřadu průmyslového vlastnictví, který ji za podmínky úhrady příslušného poplatku Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu následně předal.⁵⁶

⁵² ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 9788087956366. str. 25.

⁵³ Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2436, ze dne 16. 12. 2015.

⁵⁴ Čl. 55 Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2436, ze dne 16. 12. 2015.

⁵⁵ Čl. 3 Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2436, ze dne 16. 12. 2015.

⁵⁶ MALIŠ, Petr. Významná změna týkající se ochranných známek Společenství. Ochranné známky [online]. 26.02.2016 [cit. 2018-09-05]. Dostupné z: <http://www.ochrannznamky.com/article/vyznamna-zmena-tykajici-se-ochrannych-znamek-spolecenstvi>

3.1.2.2 Současná právní úprava

Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), nám však radikálně mění dosavadní úpravu ochranných známek na území Evropské unie a přináší mnoho změn, a to jak procesních, tak technických.

Jednou z nejzásadnějších změn je změna označení ochranných známek na „Ochranná známka Evropské unie“ a zřízení nového úřadu, a to „Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)“. Dále pak toto nařízení definuje institut ochranné známky EU jako jednotný právní nástroj platný na celém území Evropské unie.⁵⁷

Čl. 4 tohoto nařízení stanoví, že: *„Ochrannou známkou EU může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud je toto označení způsobilé: a) rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků; b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek Evropské unie (dále jen ‚rejstřík‘) způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována majiteli ochranné známky.“*⁵⁸

S tímto nařízením přichází také řada procesních změn, které se týkají zejména práva přednosti, získání rozlišovací způsobilosti jako vedlejší prohlášení, námitkového řízení, online odůvodnění, jazyku a překladu, převedení ochranné známky Evropské unie jako prostředku nápravy, komunikace s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a odvolacích senátů. Dále pak se přihlášky ochranných známek Evropské unie podávají přímo k Úřadu Evropské unie pro duševní

⁵⁷ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 9788087956366. str. 28

⁵⁸ Čl. 4 Nařízení 2015/2424.

vlastnictví. Tímto nařízením byl také zrušen požadavek na grafické ztvárnění a byly zavedeny certifikační ochranné známky jakožto nový druh ochranné známky pro území Evropské unie.⁵⁹

Kodifikované znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie,⁶⁰ bylo podepsáno ve Štrasburku, dne 14. června 2017, v platnost vstoupilo dvacátým dnem po vyhlášení a používá se ode dne 1. 10. 2017.⁶¹ Tímto nařízením se pak zrušuje Nařízení (ES) č. 207/2009.⁶²

V platnosti je také Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, podepsané v Bruselu, *kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430*,⁶³ které upravuje například postup pro podávání a zkoumání námítky proti zápisu ochranné známky EU u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví nebo postup upravující změnu přihlášky ochranné známky EU.⁶⁴

Dále pak nelze pominout prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, *kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431*,⁶⁵ které upravuje například náležitosti přihlášky ochranné známky EU, jež má být podána u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví nebo dokumentaci vyžadovanou při uplatňování práva přednosti dřívější přihlášky a uplatňování seniority a důkazy, které je třeba předložit při uplatňování práva výstavní priority.⁶⁶

⁵⁹ Procesní změny. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/procedural-changes>

⁶⁰ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie.

⁶¹ Čl. 212 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie.

⁶² Čl. 211 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie.

⁶³ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018.

⁶⁴ Čl. 1 Nařízení 2018/625.

⁶⁵ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626, ze dne 5. března 2018.

⁶⁶ Čl. 1 prováděcího nařízení 2018/626.

3.1.3. Judikatura

Soudní dvůr Evropské unie zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění jednotlivých ustanovení unijního práva, dohlíží nad jednotností výkladu a aplikace ve všech členských státech, jakož i nad tím, aby tento výklad odpovídal duchu evropské integrace. Pravomoci Soudního dvora Evropské unie z něj činí významného činitele při prosazování unijního práva a při interpretaci práv a povinností vyplývajících z jednotlivých pramenů práva Evropské unie. Ačkoliv neexistuje výslovné stanovení závaznosti rozhodnutí pro budoucí rozhodování ostatních soudů, působí jednotlivé rozsudky silou své přesvědčivosti na soudní praxi ve všech členských státech Unie, protože naznačují, jak bude Soudní dvůr Evropské unie rozhodovat v obdobných případech, předložených mu v budoucnu.⁶⁷

Z daného vyplývá, že i v oblasti ochranných známek je judikatura Soudního dvora Evropské unie důležitá. Jedná se pak především o rozhodnutí, která např. stanoví podmínky rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo stanoví výklad pojmu nebezpečí záměny.⁶⁸ Jedná se také o rozhodnutí týkající se registrace netradičních ochranných známek, které jsou tvořeny například vůní, a to na základě rozhodnutí druhého odvolacího senátu R 156/1998-2, kdy došlo k zápisu ochranné známky Evropské unie pro „vůni čerstvě posečené trávy“ pro tenisové míčky.⁶⁹

Je důležité zdůraznit, že dle principu nadřazenosti práva Evropské unie má v případě konfliktu evropského zákona s národním, přednost norma evropská. Dále pak princip přímého účinku práva Evropské unie spočívá v tom, že některé právní akty Evropské unie zakládají fyzickým a právnickým osobám přímo práva a povinnosti vynutitelné před národními soudy. Z toho vyplývá, že rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie musíme věnovat trvalou pozornost.⁷⁰

⁶⁷ BLAHUŠIAK, Igor. Judikatura ESD. *Euroskop.cz* [online]. [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <https://www.euroskop.cz/106/sekce/judikatura-esd/>

⁶⁸ Rozhodnutí C-251/95 Sabel BV v. Puma AG.

⁶⁹ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 164-165.

⁷⁰ JAKL, Ladislav. *Vývoj evropského patentu a evropské rozhodovací praxe*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2013. ISBN 978-80-86855-93-6. str. 181-182.

3.2. Mezinárodní úprava ochranné známky

Známkové právo bylo od samého počátku pod velkým vlivem mezinárodního práva soukromého, a to ve všech unijních zemích. Již ustanovení §32 říšského známkového zákona č. 19 ze dne 6. ledna 1890 stanovilo bezprostřední závaznost a přednost mezinárodních smluv pro obor známkového práva.⁷¹ V rámci mezinárodní úpravy práva duševního vlastnictví jsou státy vázány několika multilaterálními mezinárodními smlouvami, a to Pařížskou úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridskou dohodou o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a Protokolem k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek a Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví – TRIPS.⁷²

3.2.1 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví či Pařížská unijní úmluva je mezinárodní úmluva, která byla uzavřena dne 20. března roku 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 2. října 1979, jejímž předmětem je ochrana práv z průmyslového vlastnictví⁷³ a představuje tak první mezinárodní smlouvu, která upravuje právo průmyslového vlastnictví.⁷⁴

⁷¹ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-265-5. str. 37-38.

⁷² SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 156.

⁷³ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, ze dne 20. března 1883.

⁷⁴ DREYFUSS, Rochelle, PILA, Justine. *The Oxford Handbook of Intellectual property law*. 1. vydání, Oxford: University press, 2018. ISBN: 978-0-19-875845-7. str. 192.

Z hlediska úpravy ochranných známek je významný především čl. 6 Pařížské unijní úmluvy, podle kterého podmínky přihlášky a zápisu ochranných známek stanoví v každé unijní zemi její národní zákonodárství. Pařížská unijní úmluva založila také mimo jiné ochranu ochranných známek tzv. „všeobecně známých“ (čl. 6bis) a zamezila užívání jako ochranných známek erbů, vlajek a jiných symbolických znaků, zkratk nebo názvů mezinárodních či mezivládních organizací, jakož i úředních zkušebních, puncovních a záručních značek (čl. 6ter).⁷⁵

3.2.2 Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek či Madridská dohoda je významným nástrojem k překonání omezení zásady teritoriality ve známkovém právu. Jedná se o dohodu ze dne 14. dubna 1891, která se ve svých ustanovení odvolává na Pařížskou unijní úmluvu a navazuje na ni.⁷⁶

Madridská dohoda v čl. 1 říká, že země, na které se daná dohoda vztahuje, tvoří Zvláštní unii pro mezinárodní zápis známek a zároveň stanovuje, že příslušníci každé smluvní země si mohou, v rámci této Madridské dohody, ve všech ostatních smluvních státech, zajistit ochranu svých označení, a to registrací u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví.⁷⁷ Zároveň Madridská dohoda stanovuje v čl. 4, že zápisem u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví, užívá zapsané označení stejné ochrany ve všech zúčastněných smluvních státech, jako kdyby v některém z nich bylo přímo přihlášeno.⁷⁸

Protokol k Madridské dohodě pak umožňuje příslušníkům smluvních států podat mezinárodní přihlášku již na základě podané přihlášky ochranné známky u

⁷⁵ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 156-157.

⁷⁶ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-265-5. str. 46.

⁷⁷ čl. 1 odst. 1 a odst. 2 Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, ze dne 14. dubna 1891.

⁷⁸ čl. 4 Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, ze dne 14. dubna 1891.

příslušného úřadu země původu, nikoliv až na základě zapsané ochranné známky, jak vyžaduje Madridská dohoda.⁷⁹

3.2.3 Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977⁸⁰ je dohodou, která má za účel vytvoření zvláštní unie, přijetí mezinárodního třídění, definice a jazyky třídění⁸¹. Niceská dohoda zavedla Niceské třídění a pro účely zápisu ochranných známek řadí výrobky do tříd 1 - 34 a služby do tříd 35 - 45.⁸²

Dle čl. 1 Niceské dohody tvoří státy, které jsou vázány touto dohodou, Zvláštní unii a přijímají společné třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek. Dané třídění nechápe jako neměnné, nýbrž jako živý nástroj.⁸³

Mám za to, že s ohledem na rozvíjející se technologie a oblast jak výrobků, tak služeb, nemůže být dané mezinárodní třídění konečné. Je důležité, aby se daný seznam tříd výrobků a služeb přizpůsoboval současným trendům a tak byla možná ochrana pro označení výrobků, které jsou nové, v seznamu prozatím nezahrnuté. Pro tyto účely existuje možnost vytvoření individuálního seznamu tříd výrobků a služeb, který je poté přihlašován spolu s přihláškou ochranné známky, nicméně je důležité, aby dané výrobky či služby byly řádně zařazeny do některých ze 45 tříd.

⁷⁹ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 158.

⁸⁰ Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, ze dne 15. června 1957

⁸¹ Čl. 1 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, ze dne 15. června 1957.

⁸² Niceské třídění (ochranné známky). *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 24-02-2018 [cit. 2018-09-20]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/nice-classification>.

⁸³ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-265-5. str. 49.

3.2.4 Dohoda TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví či Dohoda TRIPS, tvoří přílohu 1C k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace (WTO).⁸⁴

V oblasti ochranných známek zavazuje čl. 15 Dohody TRIPS své členy chránit jakákoliv označení či kombinaci označení, která jsou způsobilá odlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb jiných podniků. Členové jsou povinni zveřejnit každou ochrannou známku buď před zápisem, nebo po něm a poskytnout přiměřenou možnost pro podání žádosti o výmaz zápisu. Dále pak Dohoda TRIPS stanoví předpoklady pro poskytování výjimek z práv udělených k ochranné známce či určuje minimální sedmiletou dobu ochrany ochranné známky a její neomezenou obnovitelnost.⁸⁵

3.3. Úprava ochranné známky na území České republiky

V současné době je problematika ochranných známek pro území České republiky upravena zákonem č. 441/2013 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), jehož účinnost nastala dne 1. dubna 2004.⁸⁶ Jedná se o základní právní předpis, který komplexně upravuje problematiku ochranných známek pro území České republiky.

Dále pak jsou ochranné známky upraveny Vyhláškou č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, která nabyla účinnosti dnem 1. dubna 2004.⁸⁷

⁸⁴ Dohoda TRIPS.

⁸⁵ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 161.

⁸⁶ zákon č. 441/2013 Sb., o ochranných známkách.

⁸⁷ Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

Česká republika je mimo jiné vázána také Směrnicí evropského parlamentu a rady (EU) č. 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Podle tohoto předpisu jsou členské země EU povinny do 15. 1. 2019 implementovat změny do národních právních předpisů.⁸⁸ Z daného vyplývá, že dosavadní právní úpravu ochranných známek pro území České republiky čekají změny.

Jednou z nejpodstatnějších změn je změna týkající se řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví, který dle současné právní úpravy odmítá zápis označení, které je shodné se starší ochrannou známkou. Vlastník ochranné známky má tedy jistotu, že nedojde k registraci takového označení. O tuto jistotu však novým zákonem přijde – Úřad nebude mít pravomoc shodnou přihlášku zamítnout.⁸⁹

Tato praxe funguje pro řízení u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Mám za to, že daná změna bude mít kladné i záporné dopady. Záporné dopady bude mít dané jistě pro majitele ochranných známek, kteří budou nyní muset aktivně sledovat rejstřík ochranných známek, zdali se konkurence nepokusí registrovat podobné či stejné označení, pro které on užívá ochranu. Na druhou stranu pro advokátní kanceláře dané znamená přísun nových klientů, kteří si dle mého názoru rádi zajistí právní služby spočívající v hlídání rejstříku ochranných známek. Klient pak bude moci jisté kroky učinit včas a pokusit se tak zamezit zápisu ochranné známky, která by mohla být v kolizi s jeho již registrovaným označením.

Harmonizace nového nařízení a směrnice přinese ještě více novinek, z nichž mnohé jsou pozitivní, např. zjednodušení procesu obnovy ochranných známek, upozornění úřadu na blížící se konec platnosti ochranných známek či možnost udělení licence k přihlášce ochranné známky, kdy nebude nutné čekat na zápis.⁹⁰

⁸⁸Novela známkového zákona přenese povinnosti zápisných úřadů přímo na majitele práv. *Korejzova Legal* [online]. 8. června 2017 [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <http://www.korejzova.cz/novinky/124-novela-znamkoveho-zakona-prenese-povinnosti-zapisnych-uradu-primo-na-majitele-prav>.

⁸⁹ BISKUPOVÁ, Alena. Příprava novely zákona o ochranných známkách. *Vedavyzkum.cz* [online]. 22. 11. 2017 [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <https://vedavyzkum.cz/dusevni-vlastnictvi/dusevni-vlastnictvi/priprava-novely-zakona-o-ochrannych-znamkach>.

⁹⁰ BISKUPOVÁ, Alena. Příprava novely zákona o ochranných známkách. *Vedavyzkum.cz* [online]. 22. 11. 2017 [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <https://vedavyzkum.cz/dusevni-vlastnictvi/dusevni-vlastnictvi/priprava-novely-zakona-o-ochrannych-znamkach>.

4. Druhy ochranných známek

V předchozích kapitolách jsem vymezil samotný pojem ochranné známky Evropské unie. Tedy jaká je její funkce, ochrana, v jaké právní úpravě je zakotvena. V této kapitole se zaměřím na druhy ochranných známek.

Ochranné známky slouží k identifikaci zdroje poskytovaných výrobků a služeb. V základu existují tři základní druhy ochranných známek: individuální ochranné známky, kolektivní ochranné známky a certifikační ochranné známky.⁹¹ V současné době existuje několik druhů ochranných známek a mám za to, že je vhodné zmínit minimálně ty nejčastější a rovněž upozornit na nové druhy ochranných známek, které reagují na technologický vývoj a potřebu stále častěji chránit nové trendy v oblasti zboží a služeb.

Já se ve své rigorózní práci primárně zaměřím na druhy ochranných známek dle osoby vlastníka⁹² a na druhy ochranných známek dle jejich vnější podoby, a to v kapitole 4.2, kdy jednotlivé příklady níže zmíněných druhů ochranných známek tvoří přílohu č. 3 této rigorózní práce.

4.1. Druhy ochranných známek dle osoby vlastníka

4.1.1. Individuální ochranné známky

U individuální ochranné známky je vlastníkem osoba fyzická nebo právnická a jejím účelem je rozlišit výrobky nebo služby této osoby od výrobků a služeb ostatních osob. Platná právní úprava umožňuje, aby ochranná známka patřila více subjektům, kteří jsou pak jejími spoluvlastníky.⁹³ Má rigorózní práce se ve větší části zaměřuje právě na individuální ochranné známky, jelikož mám za to, že

⁹¹ SHILLING, Dana. *Essentials of trademarks and unfair competition*. New York: Wiley, c2002. ISBN 0-471-20941-4. Str. 21.

⁹² Viz. kapitola 4.1.

⁹³ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 8086920089. str. 126.

se jedná o nejčastější způsob registrace z pohledu osob vlastníka, zatímco kolektivní ochranné známky jsou podstatně méně časté a zdaleka nedosahují takového rozšíření, jako je tomu u ochranných známek individuálních.

4.1.2. Kolektivní ochranné známky

U kolektivní ochranné známky je vlastníkem právnická osoba nebo sdružení a je určena k rozlišení výrobků a služeb pocházejících od členů či společníků této právnické osoby nebo sdružení od výrobků a služeb jiných osob.⁹⁴

Kolektivní ochranné známky jsou upraveny v rámci zvláštních ustanovení o kolektivních ochranných známkách Evropské unie, a to v článku 74 odst. 1 Nařízení 2017/1001, který zní: „Kolektivní ochranná známka Evropské unie je ochranná známka EU, která je takto označena již při podání přihlášky a která je schopna rozlišit výrobky nebo služby členů sdružení, které je vlastníkem známky, a výrobky nebo služby jiných podniků. O zápis kolektivní ochranné známky EU mohou požádat sdružení výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, která podle právních předpisů, jimiž se řídí, mají způsobilost mít práva a povinnosti všeho druhu, uzavírat smlouvy nebo činit jiné právní úkony a způsobilost procesní, jakož i právnické osoby veřejného práva.“⁹⁵

Z judikatury Vrchního soudu České republiky, konkrétně na základě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 7 A 11/99, vyplývá, že: „Dosavadním jednotlivým spolujednatelům kolektivní ochranné známky nelze upřít práva, která zákon dává členům či společníkům sdružení podnikatelů.“⁹⁶

⁹⁴ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 8086920089. str. 126.

⁹⁵ Článek 74 odst. 1 Nařízení 2017/1001.

⁹⁶ rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 7 A 11/99.

4.2. Druhy ochranných známek dle jejich vzhledu / podoby / formy

4.2.1. Ochranné známky slovní

Slovní ochranné známky jsou jedny z nejzákladnějších druhů ochranných známek. Přestože se může zdát, že jejich registrace bude nejjednodušší, opak je pravdou. Právě proto, že slovní ochranné známky jsou tvořeny jedním nebo více slovy, písmeny, číslicemi nebo jejich kombinací a jsou provedeny v běžném písmu⁹⁷, bez jakéhokoli dalšího rozlišovacího prvku, je jejich registrace vcelku problematická. Jak jsem uvedl, jedná se o slovní označení tvořené pouhým jménem či slovem, a to jak přirozeným z obecné slovní zásoby, tak i uměle vytvořeným, fantazijním. Slovní ochranná známka by měla být fantazijní, esteticky působící. Zvolené slovo či slova by měla mít rozlišovací způsobilost a ve vztahu k chráněným výrobkům či službám by neměla být údajem popisným. Taková známka je schopna plnit funkci rozlišovací a ochrannou. Čím originálnější známka je, tím spolehlivější ochranu poskytuje.⁹⁸

S ohledem na výše uvedené pak probíhá ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví právě u těchto druhů ochranných známek důkladnější průzkum zápisné způsobilosti, a to především s ohledem na jejich rozlišovací způsobilost.

Každá slovní známka by měla splňovat vlastnosti, které se od ní očekávají. Existuje však několik forem ochranných známek, a to:

- Označení, která mají vztah k výrobkům podniku anebo k náplni jeho činnosti (např. TONAK – Továrna na klobouky⁹⁹, ČEDOK – Česká dopravní kancelář¹⁰⁰);

⁹⁷ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 8086920089. str. 125.

⁹⁸ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. str. 2.

⁹⁹ TONAK (č. O-523307).

¹⁰⁰ ČEDOK (č. 003784022)

- Označení tvořená slovy, ať již běžně užívanými (např. DUHA, GRANÁT, JARO)¹⁰¹ nebo uměle vytvořenými (např. TOMA, ZETOR)¹⁰²;
- Označení, která tvoří shluk písmen nebo číslic neodpovídající slohotvorným hlediskům (např. BMW, 4711)¹⁰³;
- Označení, která tvoří slogany (např. „ARAL Dejte přednost kvalitě“ – pro produkty z benzínu a oleje, paliva a maziva pro motory, „JUST DO IT“ – pro oděvy, obuv)¹⁰⁴.

Při tvorbě slovní ochranné známky je třeba věnovat zvláštní pozornost přepisu do cizích jazyků, kde bude známka používána. Zdánlivě neškodné slovo může mít v jiném jazyce nevhodný, až hanlivý význam. (např. zkratka Továren obráběcích strojů TOS v anglicky mluvících zemích vyvolává představu slovesa „to toss“, což znamená kymácti se a to pro obráběcí přesné stroje není dobrá vizitka).¹⁰⁵

4.2.2. Ochranné známky slovní grafické

Mám za to, že je vhodné zmínit i tento druh ochranné známky, přestože se pro oblast registrace ochranných známek Evropské unie nevyskytuje. Tento druh ochranných známek se podřazuje pod ochranné známky obrazové obsahující slovní prvky.

Slovní grafické ochranné známky jsou v podstatě ochranné známky slovní, které jsou vyobrazeny v graficky upraveném písmu (např. COCA-COLA).¹⁰⁶

¹⁰¹ DUHA (č. O-430520), GRANÁT (č. O-112598), JARO (č. O-452444).

¹⁰² TOMA (č. O-99604), ZETOR (č. O-64948).

¹⁰³ BMW (č. 000091884), 4711 (č. 000681270).

¹⁰⁴ ARAL Dejte přednost kvalitě (č. O- 190215), JUST DO IT (slovní ochranná známka, č. 000514984).

¹⁰⁵ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. str. 2-3.

¹⁰⁶ COCA-COLA (č. 002107118).

4.2.3. Ochranné známky obrazové

Obrazové ochranné známky jsou tvořeny pouze kresbou, geometrickým obrazcem nebo jiným grafickým provedením bez slovních prvků, písmen či číslic (např. REEBOK, ADIDAS).¹⁰⁷

U obrazových ochranných známek je nejdůležitějším kritériem jejich snadná zapamatovatelnost a jednoznačnost. Jejich provedení se v průběhu užívání může měnit, vždy je však nutné novou podobu opět chránit ochrannou známkou, jelikož ochranná známka je chráněna v podobě, ve které je zapsána v rejstříku ochranných známek.¹⁰⁸

4.2.4. Ochranné známky kombinované (obrazové obsahující slovní prvky)

Kombinované ochranné známky jsou tvořeny kombinací prvků slovních, obrazových, popř. i prostorových (např. „FINLANDIA“ – tvořená kombinací slova ve zvláštním grafickém písmu a vyobrazení sobů, „FUJITSU“ – tvořená kombinací slova v určitém fontu a vyobrazením znaku nekonečna namísto teček nad písmeny J a I).¹⁰⁹ Výhodou kombinované ochranné známky je, že může obsahovat i jeden prvek zápisu neschopný, tj. buď nedistinktivní, nebo popisný, ovšem za předpokladu, že druhý z údajů je dostatečně nosný a zajistí ochranné známce jako celku nutnou rozlišovací způsobilost.¹¹⁰

¹⁰⁷ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 8086920089. str. 125.

¹⁰⁸ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. str. 3.

¹⁰⁹ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 8086920089. str. 126.

¹¹⁰ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. str. 4.

4.2.5. Ochranné známky prostorové/trojrozměrné

Jedná se o ochranné známky, které jsou trojrozměrného provedení a zpravidla představují tvar výrobku nebo jeho obalu, zejména se jedná o tvary flakónů, lahví, tablet léků (např. tvar plechovky COCACOLA, tvar obalu TOBLERONE).¹¹¹

Prostorové ochranné známky někdy nahrazují jiná průmyslová práva, např. průmyslové vzory, či dochází k průniku těchto dvou druhů práv.¹¹² Nicméně mezi těmito druhy práv jsou jisté rozdíly. Zápis prostorové ochranné známky chrání rozlišovací způsobilost označení v porovnání s ostatními existujícími označeními, která se používají pro stejné výrobky nebo služby, zatímco zápis průmyslového vzoru chrání novost a individuální povahu výrobku. Znak novosti se nevztahuje na ochranné známky a znak rozlišovací způsobilosti se nevztahuje na průmyslové vzory.¹¹³

V souvislosti s tím Soudní dvůr Evropské unie judikoval na základě rozsudku ze dne 18. 9. 2014 ve věci C-2015/13 – Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S a spol., že: „Vnímání tvaru výrobku cílovou veřejností představuje pouze jeden z prvků posouzení pro účely zamítnutí zápisu ochranné známky. Na zřetel je třeba vzít i další prvky posouzení, jako je například povaha dané kategorie výrobků, umělecká hodnota dotyčného tvaru, odlišnost tohoto tvaru od jiných tvarů, s nimiž se lze běžně setkat na daném trhu, významný cenový rozdíl v porovnání s

¹¹¹ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 8086920089. str. 125.

¹¹² HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. str. 5.

¹¹³ Základní otázky: Jaký je rozdíl mezi ochranou, kterou poskytuje prostorová ochranná známka, a ochranou, kterou poskytuje zápis průmyslového vzoru?. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 18-04-2018 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/-/what-is-the-difference-between-the-protection-offered-by-a-shape-mark-registration-and-that-offered-by-a-design-registration->

podobnými výrobky, anebo vypracování marketingové strategie zdůrazňující hlavně estetické vlastnosti dotyčného zboží.“¹¹⁴

4.2.6. Ochranné známky poziční

Poziční ochranná známka vyznačuje zvláštní způsob, jakým je známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna.¹¹⁵ Jedná se například o ochrannou známku společnosti PRADA S. A., kteří mají chráněný „Červený proužek umístěný podélně podél obuvi částečně pokrývající zadní část podešve a částečně zadní část obuvi.“¹¹⁶

4.2.7. Ochranné známky tvořené jednou či kombinací barev

Ochranné známky tvořené jen (výlučně) barvou jsou označeními, kde podstatou je ochrana konkrétního grafického provedení označení v konkrétní barvě, která sama o sobě je předmětem ochrany¹¹⁷ (např. ochranná známka společnosti Kraft Foods Schweiz Holding GmbH – „Lilac / fialová“, jinak známá jako barva obalu čokolády Milka). Ochranná známka tvořená kombinací barev je tvořena výhradně kombinací barev¹¹⁸ (např. ochranná známka společnosti THE BLACK &

¹¹⁴ SOUDNÍ DVŮR EU: Trojrozměrná ochranná známka tvořená výlučně tvarem výrobku. *Beck-online* [online]. OR 11-12/2014 s. 341 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgrpw64s7geyv6mjsl5zv6mzuce>.

¹¹⁵ Definice ochranné známky: Druhy ochranných známek, které lze zapsat u úřadu EUIPO. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 22-09-2017 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-definition>.

¹¹⁶ Viz. Příloha č. 3.

¹¹⁷ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. str. 5.

¹¹⁸ Definice ochranné známky: Druhy ochranných známek, které lze zapsat u úřadu EUIPO. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 22-09-2017 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-definition>.

DECKER CORPORATION – „Značka se skládá z kombinace barvy černé a žluté, které jsou aplikovány nebo začleněny do výrobků výslovně uvedených“).

Obecně vzato může být barva sama o sobě schopna ochrany jako ochranná známka. V tomto ohledu barva sama o sobě i bez obrysu nebo tvaru spadá pod význam slova „označení“. Toto slovo je třeba interpretovat jako velmi široký, otevřený a obecný výraz zahrnující všechny představitelné typy označení (včetně např. známek zvukových a trojrozměrných). Barva sama o sobě může být graficky znázorněna, prostředky dvourozměrné optické reprodukce nárokovaného odstínu, jako je pruh barvy na listu papíru. Navíc barva sama o sobě, uvažujeme-li o ní obecně a abstraktně, bez vztahu k určitému zboží nebo službám, je schopna plnit rozlišovací funkci ochranné známky.¹¹⁹ Dané bylo mj. judikováno soudním dvorem Evropské unie v rozhodnutí OHIM, R 122/1998-3, ve věci „SVĚTLE ZELENÁ“.¹²⁰

4.2.8. Ochranné známky zvukové

Zvuková ochranná známka je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků,¹²¹ kdy předmětem ochrany je shluk tónů (tedy melodie či znělka), který musí být opakovatelný a reprodukovatelný.¹²² Příklad grafické zvukové ochranné známky je vyobrazen v příloze č. 3 této rigorózní práce.

Dle staré právní úpravy byly judikaturou stanoveny základní předpoklady, které mohou tvořit označení jakožto zvukové ochranné známky, včetně požadavku

¹¹⁹ HORÁČEK, Roman. § 1 [Označení, která mohou tvořit ochrannou známku]. In: HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, KORVER, Zuzana de. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008, s. 55. ISBN 978-80-7400-058-4.

¹²⁰ OHIM, R 122/1998-3, ve věci „SVĚTLE ZELENÁ“

¹²¹ Definice ochranné známky: Druhy ochranných známek, které lze zapsat u úřadu EUIPO. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 22-09-2017 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-definition>.

¹²² HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. str. 5.

na grafické vyobrazení. Dané je zřejmé např. z rozhodnutí C-283/01, ve věci Shield Mark, kde bylo judikováno, že: „Zvukové označení musí být schopno vést k odlišení zboží nebo služeb jednoho podniku od zboží nebo služeb podniku druhého. Kromě toho musí být předmětem grafického zobrazení, které je jasné, jednoznačné, ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a skutečné. Zvukové označení tedy musí být graficky zobrazeno prostřednictvím systému not, který tvoří notový klíč, noty a jiná v hudbě používaná označení.“¹²³

S ohledem na zrušení požadavku grafického vyobrazení jsou počínaje dnem 1. října 2017 přihlášky zvukových ochranných známek Evropské unie přípustné výlučně v podobě audionahrávky reprodukující zvuk (zvukového souboru) nebo jako přesné vyobrazení zvuku v podobě notového zápisu. V současné době nejsou k dispozici žádné příklady zvukových ochranných známek vyjádřených výlučně audionahrávkou.¹²⁴

4.2.9. Ochranné známky čichové

Jde o označení, kde předmětem ochrany je pouze sama typická vůně (např. čerstvě posečené trávy), registrace těchto značení však vyvolává problémy jak při samotném průzkumu, tak při vedení rejstříku.¹²⁵

„Vůně čerstvě posečené trávy“ byla zaregistrována na základě rozhodnutí Druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 11. února 1999 R 156/1998-2. Generální advokát, který se ve svém názoru pro Soudní dvůr Evropské unie netajil skepticismem k čichovým známkám, ve stanovisku uvádí o čichové známce „vůně čerstvě posekané trávy“, že přiznání známkoprávní ochrany vůni se jeví být jako perla na poušti, přičemž jde v tomto případě o individuální rozhodnutí, u něhož je nepravděpodobné, že bude opakováno. Soudní dvůr Evropské unie tímto

¹²³ ESD, C-283/01, ve věci Shield Mark.

¹²⁴ Příklady ochranných známek: Zvuková ochranná známka. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 08-05-2018 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-examples#Shape_mark.

¹²⁵ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. str. 5.

rozhodnutím prakticky zamezil registraci čichových ochranných známek na unijní i národní úrovni.¹²⁶ Tato ochranná známka je dnes již zaniklá, ale v historii Evropské unie známek se jednalo o jedinou čichovou známku, která byla úspěšně zapsána, ostatní pokusy o přihlášku čichové ochranné známky Evropské unie byly zamítnuty.¹²⁷

Klíčovým faktorem pro přiznání známkoprávní ochrany Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví je přesnost a jednoznačnost ve vztahu k rozlišení ochranné známky od známek jiných. Tento nedostatek byl čichové ochranné známce (vedle nemožnosti grafického vyjádření) vytýkán i v případě Eden SARL v OHIM. V uvedeném případě šlo o vůni zralé jahody, jíž však ESD považoval za směřující k několika odrudám jahod, a tudíž k několika různým vůním. Na základě uvedeného argumentu Soudní dvůr Evropské unie dovedl nepřesnost a nejednoznačnost ochranné známky, které neumožňují vyloučení subjektivního prvku v procesu identifikace a vnímání označení, a potvrdil její zamítnutí.¹²⁸

4.2.10. Ochranné známky pohybové

Ochranná známka je tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na známce.¹²⁹ Jedná se pak například o ochrannou známku společnosti Sony Mobile Communications AB, která představuje ochrannou známku vyvedenou barevně v pohybu. Pohyb je znázorněn posunující se stuhou, která vypadá jako by

¹²⁶ Vůně jako ochranná známka Evropské unie. *Bulletin-advokacie* [online]. 18.04.2017 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <http://www.bulletin-advokacie.cz/vune-jako-ochranna-znamka-evropske-unie/?browser=full>

¹²⁷ RÁMEŠ, Ivan. Novinky v ochranné známce EU. *Právní prostor* [online]. 12.12.2017 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/novinky-v-ochranne-znamce-eu>.

¹²⁸ Vůně jako ochranná známka Evropské unie. *Bulletin-advokacie* [online]. 18.04.2017 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <http://www.bulletin-advokacie.cz/vune-jako-ochranna-znamka-evropske-unie/?browser=full>

¹²⁹ Definice ochranné známky: Druhy ochranných známek, které lze zapsat u úřadu EUIPO. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 22-09-2017 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-definition>.

byla tekutá ("stuha"). Stuha se otáčí a nakonec se z ní stane kulovitý útvar ("koule"). Tento pohyb trvá přibližně 6 sekund. Přestávky v pohybu mají délku asi 0,3 s.¹³⁰

4.2.11. Ochranné známky hologramové

Jedná se o novou kategorii ochranných známek (od 1. října 2017). Hologramové ochranné známky jsou tvořeny prvky s holografickými znaky.¹³¹ Například ochranná známka PLANTE SYSTÉM FRANCE, kterou tvoří hologram složený z textu "PLANTE SYSTEM FRANCE" a čtyř kruhů, jako stříbrný reliéf na fialovém holografickém papíře s vodorovnými odrazy.¹³²

4.3. Certifikační ochranné známky

Certifikační ochranné známky jsou definovány v článku 83 odst. 1 Nařízení 2017/1001: „Certifikační ochrannou známkou EU je ochranná známka EU, která je jako taková popsána v přihlášce a která je schopna rozlišit výrobky nebo služby, které vlastník ochranné známky certifikoval, pokud jde o materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti s výjimkou zeměpisného označení, a výrobky nebo služby, které takto certifikovány nejsou.“¹³³

¹³⁰ Informace o spisu OZEU (eSearch): Ochranná známka bez textu (008581977). *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008581977>

¹³¹ Definice ochranné známky: Druhy ochranných známek, které lze zapsat u úřadu EUIPO. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 22-09-2017 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-definition>.

¹³² Informace o spisu OZEU (eSearch): PLANTE SYSTEM FRANCE. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012383171>

¹³³ Článek 83 odst. 1 Nařízení 2017/1001.

Certifikační ochranná známka Evropské unie byla zavedena Nařízením 2015/2424 za užití mezinárodně relativně standardního znění definice.¹³⁴

Ačkoli certifikační ochranné známky již v některých členských státech Evropské unie existují (například ve Francii a Německu), na úrovni Evropské unie se jedná o nový typ ochranné známky. Tato ochranná známka certifikuje výrobky nebo služby, že splňují určité vlastnosti, kvalitu a tím je odlišuje od jiných výrobků a služeb, které certifikovány nejsou. Také podmínkou certifikační ochranné známky je, aby měla rozlišovací způsobilost.¹³⁵

Jedná se tedy o druh ochranné známky, která má za úkol a teoreticky představuje jakousi záruku toho, že pod daným označením jsou poskytovány výrobky a služby, jenž mají určité vlastnosti, které jsou certifikovány.

V porovnání úpravy ochranných známek pro území Evropské unie a pro území České republiky mám za to, že je nutné konstatovat, že úprava druhů ochranných známek, které je možné registrovat pro území Evropské unie, je mnohem rozsáhlejší, než pro území České republiky. Veškeré výše uvedené druhy ochranných známek lze registrovat pro území Evropské unie, nikoliv však pro území České republiky. Zde je z výše uvedených druhů ochranných známek zápisu schopných minimum.

Pro území České republiky je možná registrace ochranných známek kolektivních nebo individuálních, nikoliv však certifikačních. Pokud se jedná o ochrannou známku kolektivní, musí to přihlašovatel deklarovat v přihlášce ochranné známky, v případě, že tak neučiní, považuje se podaná přihláška ochranné známky, za individuální.

Z druhů ochranných známek dle jejich podoby/formy, lze pro území České republiky registrovat ochrannou známku slovní (tvořena pouze slovy), slovní grafickou, kombinovanou, obrazovou, prostorovou či tvořenou barvou nebo kombinací barev. Dané jsou v souladu se současnou právní úpravou jediné možné

¹³⁴ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-36-6. str. 157.

¹³⁵ RÁMEŠ, Ivan. Novinky v ochranné známce EU. *Právní prostor* [online]. 12.12.2017 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/novinky-v-ochranne-znamce-eu>.

druhy ochranných známek, které mohou být registrovány pro území České republiky.

Závěrem bych zhodnotil danou kapitulu jako celek, tedy veškeré výše zmíněné druhy ochranných známek v rámci kapitoly 4. Jedná se samozřejmě o demonstrativní výčet, který není absolutní. Mimo jiné jsem výše nezmínil například ochranné známky multimedialní či ochranné známky se vzorem. Současný výčet druhů ochranných známek však nemusí být konečný ani s ohledem do budoucna. Postupem času vznikají nové technologie, trendy v oblasti označení atp., a tak se dá předpokládat, že výčet druhů ochranných známek se bude patrně měnit, a to právě s ohledem na výše uvedené. Nicméně vždy bude platit pravidlo, a to ať už pro stávající druhy ochranných známek, tak pro v budoucnu vzniklé, že každá ochranná známka musí mít dostatečnou rozlišovací způsobilost, musí být zachytitelná a zápisu schopná.

5. Registrace ochranné známky Evropské unie

V této kapitole rigorózní práce se budu věnovat samotnému postupu registrace evropské ochranné známky. Přestože si vlastníci svých označení myslí, že to jejich je originální a s nikým nezaměnitelné, často se mýlí. V současné době je totiž u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví zapsáno více než 11 milionů ochranných známek, takže je velice těžké vybrat takové označení, které by s jiným nebylo ani z malé části v kolizi. Proto je vhodné, aby osoba, která se rozhodne podat přihlášku ochranné známky a zamezit tak zneužívání svého označení, provedla před podáním přihlášky ochranné známky rešerši, na základě které by zhodnotila, zdali bude podání její přihlášky ochranné známky mít šanci na úspěch či zda se nejedná o zbytečně vynaložené náklady.

Totíž v případě, že je dané označení již registrováno jiným subjektem, znamená to, že další přihlašovatel si dané označení již registrovat nemůže, protože by bylo v kolizi a zasáhlo tak do práv majitele starší ochranné známky.

5.1. Postup před podáním přihlášky ochranné známky

V první řadě je nezbytné, aby přihlašovatel před samotnou registrací – podáním přihlášky ochranné známky, provedl rešerši přihlašovaného označení. Existuje hned několik způsobů, jak je možné provést rešerši označení. **Prvním způsobem** je provedení **vlastní rešerše**. Tento způsob je pro majitele označení nejvýhodnější, jelikož ho nestojí nic, jen čas. Vzhledem k tomu, že se jedná o rejstřík ochranných známek, který je dle českého právního řádu považován za veřejný seznam, má do něj tedy každý přístup a může tak vyhledat a prohlížet jakékoliv ochranné známky, ať již teprve podané, tak již ty zapsané. **Druhým způsobem** je pak možnost **provedení rešerše prostřednictvím advokáta**, která v podstatě probíhá stejným způsobem jako v prvním případě. **Třetím způsobem**, který bych chtěl zmínit, je **provedení rešerše prostřednictvím Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví**.

V prvním i druhém případě, se pro oblast evropských ochranných známek použije vcelku stejný postup provedení rešerše označení, které chce vlastník

registrovat jako ochrannou známku. Chtěl bych zmínit dvě databáze, ve kterých lze podaná či zapsaná označení vyhledávat, a to **eSearch plus**¹³⁶ a **TMview**¹³⁷. Nástroj *eSearch plus* poskytuje přístup do databáze ochranných známek Evropské unie. Pomůže přihlašovatel zjistit, zda si u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví někdo zapsal podobnou ochrannou známku.¹³⁸ Databáze *TMview* obsahuje informace o přihláškách ochranných známek a zapsaných ochranných známkách ze všech vnitrostátních úřadů duševního vlastnictví v Evropské unii, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a řady mezinárodních partnerských úřadů mimo území Evropské unie.¹³⁹

Jak bylo již zmíněno výše, označení nemůže být zaregistrováno, aniž by bylo zařazeno do některé ze tříd výrobků a služeb. Totiž v případě, že v rámci rešerše bude nalezeno stejné, nebo podobné označení, neznámá to ještě, že by byla úspěšná registrace vyloučena. V případě, že je dané označení registrováno do jiné oblasti tříd výrobků a služeb, než zamýšlí přihlašovatel, je pak pravděpodobnost úspěšné registrace vyšší. Nicméně v daném případě musí být přihlašovatel obezřetný, protože kdyby se jednalo jen o podobné třídy, může hrozit, že by majitel starší ochranné známky, nově přihlašované označení namítal z opodstatněných důvodů.

Když bude u přihlašovaného označení hrozit kolize se starší ochrannou známkou, má přihlašovatel několik možností, jak danou informaci uchopit. Může riskovat a pokračovat se zápisem ochranné známky, přestože je srozuměn s tím, že mohou být proti jeho přihlašovanému označení podány námitky, případně může být zápis ochranné známky z tohoto důvodu zamítnut ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Nebo se rozhodne, že je takovýto postup zbytečné riziko a rozhodne se dané označení neregistrovat. Přihlašovatel může také podat návrh na prohlášení neplatnosti starší ochranné známky, pokud má dostatečné podklady

¹³⁶ ESearch plus: The EUIPO's database access. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/>

¹³⁷ TMview. *TMview* [online]. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>

¹³⁸ Vyhledání dostupnosti. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 27-06-2016 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/search-availability>.

¹³⁹ Vyhledání dostupnosti. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 27-06-2016 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/search-availability>.

k prokázání, že jemu k danému označení vzniklo přednostní právo již před registrací dotčené ochranné známky, např. autorské, a že dané označení nebylo registrováno v dobré víře.

Co se týká rešerše ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, probíhá jiným způsobem, než je výše uvedený postup. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví provádí rešerši přihlašovaného označení až po podání přihlášky ochranné známky, kdežto výše uvedené se provádí před podáním přihlášky ochranné známky, a to až tehdy, požádá-li o to přihlašovatel výslovně v přihlášce ochranné známky. Přihlašovatel v přihlášce ochranné známky požádá o vypracování rešeršní zprávy, kdy Úřad rešerši provádí pro jednotlivé třídy výrobků a služeb. Tento způsob rešerše je zpoplatněn a jeho cena činí 72 EUR.¹⁴⁰ Úřad danou rešerši provádí prostřednictvím rešeršního programu, kdy jeho výsledky jsou poté zpracovány referentem.

Pro všechny způsoby rešerše platí, že žádná z nich nemůže být závazná, jsou pouze informativní, a na základě ani jedné z nich nelze předpokládat, že by nemohla nastat kolize s některou starší ochrannou známkou.

5.2. User Area

User Area je jeden z nejdůležitějších nástrojů v oblasti registrace Evropské ochranné známky, a to s ohledem na to, že se jedná o uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého přihlašovatel provádí veškeré úkony vůči Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Dané je jedním z podstatných rozdílů oproti řízení o národní přihlášce České republiky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Přestože zde je určité uživatelské rozhraní, slouží pouze k podávání přihlášek ochranných známek a dalších podání, jakožto např. námitek. Nicméně co se týká komunikace s Úřadem průmyslového vlastnictví, k danému tato uživatelská sekce není potřebná a neslouží. Většinou se s Úřadem průmyslového vlastnictví komunikuje prostřednictvím datových zpráv či

¹⁴⁰ Poplatky splatné přímo úřadu EUIPO. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 11-09-2017 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-euipo>

pošty. V případě, že přihlašovatel či majitel ochranné známky nechce podávat jakoukoliv žádost vůči Úřadu průmyslového vlastnictví elektronicky, nemusí se do výše uvedené sekce registrovat a veškeré žádosti podávat na předepsaných formulářích buďto osobně u Úřadu průmyslového vlastnictví či prostřednictvím pošty.

Registrace Evropské ochranné známky se v oblasti uživatelského rozhraní podstatně odlišuje od registrace národní ochranné známky České republiky. Zde totiž přihlašovatel či majitel ochranné známky musí být registrován v uživatelské sekci zvané „User Area“, jelikož prostřednictvím této sekce provádí veškeré úkony vůči úřadu. Ať už se jedná o obecnou korespondenci s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, či o podávání žádostí od přihlášky ochranné známky po případné námitky či připomínky.

Sekce User Area představuje hlavní způsob elektronické komunikace úřadu, jak stanoví rozhodnutí výkonného ředitele úřadu EX-17-4 ze dne 16. srpna 2017 o komunikaci elektronickými prostředky. Sekce User Area je přístupná pouze z internetových stránek úřadu (www.euipo.europa.eu). Prostřednictvím User Area mohou uživatelé:

- podávat přihlášky a provádět další úkony související s ochrannými známkami Evropské unie a zapsanými průmyslovými vzory Společenství;
- nahrávat, prohlížet, tisknout, ukládat a posílat elektronické dokumenty a oznámení úřadu;
- dostávat, prohlížet, stahovat, tisknout a ukládat dokumenty a oznámení v elektronické podobě, které jim úřad zaslal;
- nahlížet do seznamu všech svých dřívějších a současných spisů, které úřad vede;
- spravovat všechny své osobní údaje (adresa, telefon atd.);
- spravovat osobní systém upozornění;
- spravovat své běžné účty u úřadu.¹⁴¹

¹⁴¹ Podmínky používání sekce User area. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 1. října 2017 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/ex17-4_en_conditions_cs.pdf.

V dané sekci může uživatel zobrazit přehled veškerých svých podaných či registrovaných ochranných známek a zároveň zde nalezne odkazy na veškeré on-line služby, které Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví poskytuje (např. podání přihlášky ochranné známky, podání žádosti o nahlédnutí do spisu, provedení záznamu, obnovení zápisu nebo změnu zástupce, podání námítky, návrhu na prohlášení neplatnosti atp.). V této sekci má uživatel také uloženy koncepty veškerých podání, které může spravovat před samotným podáním k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Zároveň pak jsou do dané sekce uživateli doručována veškerá sdělení ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (např. Osvědčení o zápisu ochranné známky, Sdělení oznamující, že proti ochranné známce byly podány námítky, Sdělení, že u dané ochranné známky byl podán návrh na zrušení z důvodu neplatnosti atp.).

5.3. Přihláška ochranné známky

Přihláška ochranné známky pro území Evropské unie se podává u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Systém přihlašování ochranných známek pro území Evropské unie zajišťuje, že přihlašovatel na základě jedné přihlášky ochranné známky užívá po zápisu ochranné známky ochranu pro všechny státy Evropské unie.¹⁴²

Přihlášku ochranné známky může podat jakákoliv fyzická či právnická osoba, jakožto i stát, jeho organizační jednotka nebo nadace atp. *Evropská praxe umožňuje podání přihlášky ochranné známky i tzv. nonsubjekty.*¹⁴³ Po podání přihlášky ochranné známky je přihlašovateli doručeno potvrzení, které obsahuje spisovou značku ochranné známky, pod kterou je ji poté možno vyhledat v rejstříku ochranných známek.

¹⁴² BOUCHOUX, Deborah E. *Intellectual property: the law of trademarks, copyrights, patents, and trade secrets*. Fifth edition. Boston, MA: Delmar Cengage Learning, [2018]. ISBN 978-1-305-94846-4. Str. 174..

¹⁴³ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. oddíl 8.

U Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví jsou 2 možnosti, jak podat přihlášku ochranné známky, a to prostřednictvím *rozšířené verze formuláře*, nebo prostřednictvím přihlášky v režimu *FastTrack*, která je vcelku novým a jednodušším instrumentem.

Rozšířená verze přihlášky ochranné známky je vhodná pro ty přihlašovatele, kteří chtějí podat složitější, propracovanější a rozsáhlejší přihlášku ochranné známky. Tento instrument se používá v případě podání přihlášky kolektivní ochranné známky, v případě, že chce přihlašovatel požádat o přeměnu mezinárodní ochranné známky nebo uvést vícejazyčné prvky ochranné známky či si přeje vytvořit individuální seznam tříd výrobků a služeb. Dle mého názoru je možnost podání individuálního seznamu tříd výrobků a služeb jednou ze zásadních možností, jelikož mám za to, že oficiální třídník pro třídění výrobků a služeb (tzv. Niceské třídění) není přizpůsoben současnému trhu výrobků a služeb. Přihlašovatelé si většinou přejí registrovat ochranu pro své výrobky či služby, které jsou často specifické, a oficiální třídník je nezná. Dále pak je možné pouze v této formě přihlášky ochranné známky požádat o rešeršní zprávu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, kdy o rešerši ochranné známky ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví jsem psal výše.

Zpracování přihlášky ochranné známky v režimu *FastTrack* je mnohem jednodušší a rychlejší než rozšířený formulář přihlášky ochranné známky. Celý postup je zjednodušen do pěti kroků a zabere minimum času, kdy nejvíce přihlašovatel zabere vytváření seznamu tříd výrobků a služeb, pro který chce své označení zaregistrovat. U rozšířeného formuláře přihlášky je možné, jak jsem zmínil výše, vytvořit si individuální seznam tříd výrobků a služeb, zde to možné není. Aby bylo možné zpracovat přihlášku ochranné známky rychle, je potřeba, aby v seznamu tříd výrobků a služeb nebyly žádné věcné chyby, a proto se v tomto režimu přihlášky vybírá z tzv. harmonizované databáze, která je složena z klíčových slov již předem schválených Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví. Zveřejnění přihlášky ochranné známky je tak až o polovinu rychlejší, než u přihlášky ochranné známky podané rozšířeným formulářem. Existuje 12 jednoduchých podmínek, které musí přihlašovatel splnit, aby jeho přihláška ochranné známky byla zpracována v tomto režimu:

1. Přihlašovatel musí mít sídlo nebo trvalé bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP). V opačném případě musí jmenovat platného zástupce.
2. Ochranná známka by *neměla být kolektivní ochrannou známkou ani certifikační ochrannou známkou*.
3. V přihlášce *nebude požadována vnitrostátní ani evropská rešeršní zpráva*.
4. Pokud jde o uplatnění práva přednosti nebo seniority¹⁴⁴:
 - buď by právo přednosti, nebo seniority nemělo být uplatňováno, nebo
 - pokud je uplatnění práva přednosti nebo seniority požadováno, ochranné známky, na nichž je toto uplatnění práva založeno, mohou být importovány z databáze TMView v průběhu postupu podávání přihlášky, nebo
 - pokud je požadavek na uplatnění práva přednosti nebo seniority uveden a související ochranná známka není zahrnuta (ochranné známky nejsou zahrnuty) v databázi TMView, je třeba přiložit odpovídající osvědčení.
5. Pokud je uplatňována výstavní priorita, přihlášku je stále možné zpracovat v režimu Fast Track za podmínky, že je přiložena příloha obsahující odpovídající osvědčení.
6. Ochranná známka musí být jedním z těchto typů známek: slovní/obrazová/prostorová/zvuková.
7. Pokud se jedná o obrazovou nebo prostorovou ochrannou známku, požadavky na barevné provedení již nejsou možné.
8. Pokud se jedná o obrazovou, prostorovou nebo zvukovou ochrannou známku, je třeba přiložit příslušné platné přílohy.
9. *Veškerá klíčová slova v seznamu výrobků a služeb musí být zvolena z databáze klíčových slov, která již úřad EUIPO schválil.*
10. *Platba by měla být provedena kterýmkoli ze schválených způsobů*. Provedení platby z běžného účtu třetí strany však **není** v rámci režimu Fast Track přípustné.
11. Pro uhrazení poplatků platí tyto podmínky:
 - Kreditní karta: žádné zvláštní požadavky.
 - Bankovní převody: přihlašovatel musí 1) použít kód platební transakce vytvořený při vyplňování formuláře a číslo ochranné známky, které slouží k identifikaci spisu; 2) okamžitě převést příslušnou částku a 3) pro každou podanou přihlášku provést pokud možno samostatnou platbu.

¹⁴⁴ Viz kapitola 5.5 a 5.6.

- V případě majitelů běžných účtů musí přihlašovatel na formuláři platby zvolit možnost **Provést stržení částky**.

12. Pokud jazyk přihlášky není jedním z pěti jazyků úřadu EUIPO (angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština), přihlašovatel musí souhlasit s překladem poskytnutým úřadem EUIPO ve druhém jazyce vybraném z pěti přípustných jazyků.¹⁴⁵

Kdybych měl porovnat, který z těchto dvou způsobů je vhodnější pro podání přihlášky ochranné známky, jde-li o běžnou přihlášku ochranné známky, jednoznačně se přikláním k režimu FastTrack, jelikož je přehledný, rychlý a registrace je rychlejší. Nicméně pokud si přihlašovatel přeje, ať již individuální seznam tříd výrobků služeb, či provést rešerši prostřednictvím Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, je pak vhodnější použít rozšířenou verzi přihlášky ochranné známky.

Dle mého názoru je nutné zmínit, že při vyplňování přihlášky ochranné známky, po zadání seznamu tříd výrobků a služeb, se přímo v rámci přihlášky ochranné známky zobrazí tabulka, která na základě slovních prvků a vybraných tříd výrobků a služeb, vyobrazí podobné, již zaregistrované ochranné známky, se kterými by mohla nastat kolize s přihlašovaným označením. Mám za to, že u nekomplikovaných registrací jakožto základní rešerše dané přihlašovateli postačí i informace z této tabulky k tomu, aby si vyhodnotil, zdali je pro něj registrace spojená s rizikem kolize či nikoliv, a proto si myslím, že je v takovém případě rešerše ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví nadbytečná, když jako taková, není závazná, na což úřad upozorňuje.

5.3.1. Podstatné náležitosti přihlášky ochranné známky

Čl. 31 nařízení č. 2017/1001 vyjmenovává požadavky, které musí přihláška ochranné známky splňovat. Mimo jiné v odst. 1 stanoví, jaké náležitosti musí přihláška ochranné známky Evropské unie obsahovat:

¹⁴⁵ Podmínky pro zpracování v režimu Fast Track. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 31-07-2017 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/fast-track-conditions>

- žádost o zápis ochranné známky EU do rejstříku;
- údaje umožňující zjistit totožnost přihlašovatele;
- seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis;
- vyjádření ochranné známky, které splňuje požadavky uvedené v čl. 4 písm. b), tedy označení, která mohou tvořit ochrannou známku EU.¹⁴⁶

V odst. 2 je pak stanoveno, že přihláška ochranné známky EU podléhá zaplacení přihlašovacího poplatku týkajícího se jedné třídy výrobků nebo služeb, případně i jednoho nebo více poplatků za třídu pro každou třídu výrobků a služeb nad rámec jedné třídy a případně poplatku za rešerši.¹⁴⁷

V podstatě se dá říci, že podstatné náležitosti přihlášky jsou údaje, bez kterých přihláška nezaloží právo přednosti.¹⁴⁸ Jsou to především údaje o přihlašovatele (jakožto jeho jméno a příjmení/název právnické osoby, bydliště/sídlo, případně pak identifikační číslo a kontaktní údaje), vyobrazení a druh ochranné známky, kterou přihlašovatel přihlašuje (v případě slovní ochranné známky její slovní označení, v případě např. kombinované ochranné známky logo, které má být registrováno a slovní prvek v něm obsažený, zdali požaduje barevnou ochranu), seznam tříd výrobků a služeb, pro které přihlašovatel požaduje ochranu a podpis přihlašovatele, případně jeho zástupce, kdy v případě že je přihlašovatel zastoupen, je nutno do přihlášky zahrnout také údaje o zástupci přihlašovatele.

Čl. 3 odst. 7 mezinárodní smlouvy o známkovém právu¹⁴⁹ upravuje zákaz vyžadovat další náležitosti přihlášky ochranné známky, a to tak, že žádná smluvní strana nemůže vyžadovat, aby u přihlášky byly splněny ještě další náležitosti než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 4 a 6 mezinárodní smlouvy, zejména nelze během řízení o přihlášce vyžadovat předložení potvrzení, nebo výpisu z obchodního rejstříku, či údaj o tom, že přihlašovatel vykonává průmyslovou nebo obchodní

¹⁴⁶ Čl. 31 nařízení č. 2017/1001.

¹⁴⁷ Čl. 31 nařízení č. 2017/1001.

¹⁴⁸ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. str. 21 – 27.

¹⁴⁹ publikovanou ve Sbírce zákonů jako sdělení Ministerstva zahraničí č. 199/1996 Sb., kterou je Česká republika vázána od 1. 8. 1996.

činnost, jakož i podání příslušného důkazu.¹⁵⁰ Uvedené bylo judikováno mj. i rozhodnutím Městského soudu v Praze sp. zn. 9 Ca 8/2004.¹⁵¹

5.3.2. Poplatky

Poplatky, které jsou spojeny s ochrannou známkou, jsou stanoveny v Příloze I. k nařízení č. 2017/1001. V dané kapitole zmíním veškeré poplatky, které se u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví hradí s tím, že dílčím úkonům se budu věnovat v následujícím textu.

Poplatky, které jsou hrazeny přímo u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví:¹⁵²

- základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky činí **1 000 EUR**;
- základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky EU elektronickými prostředky činí **850 EUR**;
- poplatek za druhou třídu výrobků a služeb pro individuální ochrannou známku EU činí **50 EUR**;
- poplatek za každou další třídu výrobků a služeb nad rámec dvou tříd pro individuální ochrannou známku EU činí **150 EUR**;
- základní poplatek za přihlášku kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU činí **1 800 EUR**;
- základní poplatek za přihlášku kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU elektronickými prostředky činí **1 500 EUR**;
- poplatek za druhou třídu výrobků a služeb pro kolektivní ochrannou známku EU nebo certifikační ochrannou známku EU činí **50 EUR**;

¹⁵⁰ DE KORVER, Zuzana. § 19 [Přihláška]. In: HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, KORVER, Zuzana de. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008, s. 171. ISBN 978-80-7400-058-4.

¹⁵¹ Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 9 Ca 8/2004.

¹⁵² Poplatky splatné přímo úřadu EUIPO. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 11-09-2017 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-euipo>.

- poplatek za každou další třídu výrobků a služeb nad rámec dvou tříd pro kolektivní ochrannou známku EU nebo certifikační ochrannou známku EU činí **150 EUR**;
- poplatek za rešerši v souvislosti s přihláškou ochranné známky EU nebo mezinárodním zápisem s vyznačením Unie činí **12 EUR**, vynásobeno počtem ústředních úřadů průmyslového vlastnictví uvedených v čl. 43 odst. 2; tuto částku a její následné změny úřad zveřejní v Úředním věstníku úřadu;
- poplatek za podání námitek činí **320 EUR**;
- základní poplatek za obnovu zápisu individuální ochranné známky EU činí **1 000 EUR**;
- základní poplatek za obnovu zápisu individuální ochranné známky EU elektronickými prostředky činí **850 EUR**;
- poplatek za obnovu zápisu druhé třídy výrobků a služeb pro individuální ochrannou známku EU činí **50 EUR**;
- poplatek za obnovu zápisu každé další třídy výrobků a služeb nad rámec dvou tříd pro individuální ochrannou známku EU činí **150 EUR**;
- základní poplatek za obnovu zápisu kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU činí **1 800 EUR**;
- základní poplatek za obnovu zápisu kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU elektronickými prostředky činí **1 500 EUR**;
- poplatek za obnovu zápisu druhé třídy výrobků a služeb pro kolektivní ochrannou známku EU nebo certifikační ochrannou známku činí **50 EUR**;
- poplatek za obnovu zápisu každé další třídy výrobků a služeb nad rámec dvou tříd pro kolektivní ochrannou známku EU nebo certifikační ochrannou známku EU činí **150 EUR**;
- příplatek za pozdní úhradu poplatku za obnovu zápisu či za pozdní podání žádosti o obnovu zápisu činí **25 % ze zpožděného poplatku za obnovu zápisu, nejvýše však 1 500 EUR**;
- poplatek za návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti činí **630 EUR**;
- poplatek za odvolání činí **720 EUR**;
- poplatek za žádost o navrácení do původního stavu činí **200 EUR**;
- poplatek za žádost o převod přihlášky ochranné známky EU nebo ochranné známky EU činí:
 - na přihlášku národní ochranné známky,

- na vyznačení členských států podle Madridského protokolu: **200 EUR**;
- poplatek za pokračování v řízení činí **400 EUR**;
- poplatek za prohlášení o rozdělení zapsané ochranné známky EU nebo přihlášky ochranné známky EU činí **250 EUR**;
- poplatek za žádost o zápis licence nebo jiného práva k zapsané ochranné známce EU nebo k přihlášce ochranné známky EU udělení licence, převod licence, vznik věcného práva, převod věcného práva nucený výkon práva činí **200 EUR** za zápis, ale v případě podání několika žádostí v téže přihlášce nebo současně *nesmí celková částka přesáhnout 1 000 EUR*;
- poplatek za výmaz zápisu licence nebo jiného práva činí **200 EUR** za výmaz, ale v případě podání několika žádostí v téže přihlášce nebo současně *nesmí celková částka přesáhnout 1 000 EUR*;
- poplatek za změnu zapsané ochranné známky EU činí **200 EUR**;
- poplatek za vyhotovení kopie přihlášky ochranné známky, kopie osvědčení o zápisu, či výpisu z rejstříku:
 - neověřená kopie či výpis činí **10 EUR**,
 - ověřená kopie či výpis činí **30 EUR**;
- poplatek za nahlédnutí do spisu činí **30 EUR**;
- poplatek za vyhotovení kopie dokumentů ze spisu činí:
 - neověřená kopie: **10 EUR**,
 - ověřená kopie: **30 EUR**,
 - navíc za každou stránku nad deset stránek: **1 EUR**;
- poplatek za sdělení informací obsažených ve spisu činí **10 EUR**;
- poplatek za přezkoumání výše nákladů řízení, které mají být nahrazeny, činí **100 EUR**;
- poplatek za podání mezinárodní přihlášky u úřadu činí **300 EUR**.¹⁵³

Poplatky splatné u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví jsou v porovnání se správními poplatky splatnými u národní přihlášky ochranné známky České republiky několikanásobně vyšší. Dané je logické s ohledem na rozsah působnosti ochrany u registrovaného označení. U ochranné známky Evropské unie majitel pak užívá ochrany pro všechny země Evropské unie, zatímco v případě

¹⁵³ Příloha I. k Nařízení č. 2017/1001.

registrace národní ochranné známky České republiky, užívá majitel ochranu pouze pro území České republiky.

Poplatky splatné u Úřadu průmyslového vlastnictví za registraci národní ochranné známky České republiky činí např.:

- Přijetí přihlášky
 - individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb **5 000 Kč**
 - kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb **10 000 Kč**
 - za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy **500 Kč**
- Přijetí žádosti
 - o první prodloužení lhůty činí **200 Kč**
- Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví činí **1 000 Kč**
- Přijetí žádosti
 - o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) činí **600 Kč**
 - o zápis převodu činí **600 Kč**
- Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku **1 000 Kč**
- Přijetí žádosti o obnovu zápisu individuální ochranné známky **2 500 Kč**¹⁵⁴

Mám za to, že cenová relace je v obou případech přímo úměrná tomu, jakou ochranu případná registrace poskytuje. Považuji na nezbytné zmínit jeden ze základních rozdílů týkající se poplatků v rámci podání přihlášky ochranné známky, a to poplatky týkající se registrace označení do určitého počtu tříd výrobků či služeb. Zatímco u registrace ochranné známky pro území České republiky zahrnuje základní poplatek za podání přihlášky ochranné známky registraci do tří tříd výrobků či služeb, základní poplatek za přihlášku Evropské ochranné známky zahrnuje registraci do jedné třídy výrobků či služeb. Za každou třídu nad rámec registrace se pak platí další správní poplatky, kdy správní poplatek u registrace ochranné známky České republiky se zvyšuje až od registrace do čtyř a více tříd výrobků a služeb, u registrace Evropské ochranné známky se základní správní poplatek navyšuje již od registrace od dvou a více tříd výrobků či služeb.

Dle mého názoru je i přes to výhodnější investovat do registrace Evropské ochranné známky. Přestože bude v počátku investice mnohonásobně vyšší než do

¹⁵⁴ Poplatky. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. 31.03.2016 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/poplatky.html>.

registrace ochranné známky České republiky, její ochrana je rozšířena pro všechna území Evropské unie, a její hodnota tak bude přímo úměrně stoupat.

5.4. Určení seznamu tříd výrobků a služeb

Jak jsem uvedl výše, aby byla přihláška ochranné známky kompletní, je potřeba, aby přihlašované označení bylo přiřazeno do jednotlivých tříd výrobků a služeb. Bez daného totiž ochranná známka nemůže existovat a ani nemůže být registrována. V čl. 31 nařízení 2017/1001 je pak výslovně stanoveno, že jedním z požadavků, jež musí přihláška ochranné známky splňovat, je dle odst. 1 písm. c) seznam výrobků a služeb, pro něž se požaduje zápis.

Seznam tříd výrobků a služeb je stanoven Mezinárodním tříděním výrobků a služeb, tzv. Niceským tříděním, kdy dané je zakotveno v Nařízení 2017/1001 čl. 33 odst. 1. Dané třídění obsahuje 45 tříd výrobků a služeb, kdy třídy 1 – 34 zahrnují výrobky a třídy 35 – 45 zahrnují služby. Dané zatřídění slouží pro individualizaci přihlašovaných označení a jejich zařazení pod určité oblasti.

Při utváření seznamu tříd výrobků a služeb musí být přihlašovatel velice obezřetný. V první řadě je třeba si uvědomit, zdali nebude chtít v budoucnu rozšiřovat svou oblast, ve které působí. V tom případě je pak vhodné zaregistrovat si oblasti nejen pro třídy, které v té době poskytuje, ale také ty, které bude v budoucnu poskytovat. K danému se pak ale váže riziko, jestliže nebude registrované označení užívat pro přihlášené výrobky a služby, může být pak toto, již registrované označení, napadnutelné, jelikož není užíváno v souladu s jeho zápisem. Seznam tříd výrobků a služeb musí být dostatečně specifikován a jednotlivé výrobky, případně služby, musí být označeny co nejpřesněji a jasně. Nelze pak např. do třídy 35 zaregistrovat pouze služby maloobchodu a velkoobchodu, znamenalo by to, že přihlašovatel požívá ochrany ve všech odvětvích s danou službou spojených, proto je potřeba dané služby specifikovat, a to např. maloobchod a velkoobchod s veterinárními výrobky. V neposlední řadě si pak přihlašovatel musí uvědomit, že vybraný seznam již později, tedy po podání přihlášky ochranné známky, nelze nijak měnit, vyjma jeho omezení. Jedinou možností je pak podání nové, další přihlášky ochranné známky, pro stejné označení, jen pro jiný seznam tříd výrobků a služeb.

Rozdělování výrobků a služeb do tříd podle Mezinárodního třídníku výrobků a služeb je pro průměrného spotřebitele nepodstatné, neboť zpravidla o tomto zatřídění ani neví a druh výrobků a služeb vnímá podle jiných kritérií, jako je zejména jejich účel a použití.¹⁵⁵

5.5. Právo přednosti

V souvislosti s registrací ochranné známky považují za důležité zmínit ještě tzv. právo přednosti. Jedná se o právo přihlašovatele, který podá přihlášku ochranné známky, ale také právo majitele již zaregistrovaného označení. Zjednodušeně se jedná o pojem, který nám říká, od jakého dne, jaké označení, požívá ochrany. Tedy ochrany, že přihlášené označení nesmí být nikým užíváno bez souhlasu jeho majitele, a že jako takový, má právo později podané přihlášky ochranných známek napadnout, jelikož jeho právo přednosti vzniklo dříve.

Je však nutno uvést, že podle známkového zákona přihláška ochranné známky zakládá ve prospěch jejího podatele pouze právo přednosti před ostatními přihlašovатели stejného nebo podobného označení pro stejné nebo podobné výrobky či služby, která teprve zápisem do rejstříku ochranných známek nabývá pro jejího majitele veškerá práva z toho plynoucí, včetně práva poskytování licencí k užívání ochranné známky.¹⁵⁶ Dané vyplývá mj. i z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci sp. zn. O-118245.¹⁵⁷

Právo přednosti je upraveno Nařízením 2017/1001, a to čl. 34 a násl.

Právo přednosti funguje tak, že jakmile Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví přihlášku obdrží, vyznačí na ní datum a čas podání. Od tohoto okamžiku má přihlašovatel tzv. právo přednosti před každým, kdo by si následně přihlásil

¹⁵⁵ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. str. 21 – 27.

¹⁵⁶ DE KORVER, Zuzana. § 20 [Datum podání přihlášky]. In: HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, KORVER, Zuzana de. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008, s. 179. ISBN 978-80-7400-058-4.

¹⁵⁷ Úřad průmyslového vlastnictví, sp. zn. O-118245.

stejně nebo podobné označení pro stejné výrobky či služby¹⁵⁸. Dané plyne také z čl. 36 nařízení 2017/1001, který zní: „Právo přednosti má ten účinek, že pro účely stanovení, která práva mají přednost, se den vzniku práva přednosti považuje za den podání přihlášky ochranné známky EU.“¹⁵⁹.

Může také nastat situace, kdy jsou dvě posuzovaná označení podána naprosto ve stejnou dobu. Daným se zabýval Úřad průmyslového vlastnictví ve věci sp. zn. O-121719, kde bylo stanoveno, že v takových případech nelze objektivně rozhodnout, které podání požívá dřívější právo přednosti, a proto jak přihláška ochranné známky, tak namítaná ochranná známka požívají stejné právo přednosti, z čehož vyplývá, že namítaná ochranná známka nesplňuje podmínku dřívějšího práva přednosti a nemůže tak být překážkou zápisné způsobilosti přihlášeného označení se shodným právem přednosti.¹⁶⁰

Nicméně právo přednosti jako takové nemusí vznikat vždy s podáním přihlášky ochranné známky, na základě které se právo přednosti pojí s datem, kdy byla přihláška doručena Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Mohou nastat situace, kdy přihlašovatel podal přihlášku ochranné známky již dříve, pro stejné označení. V tomto případě pak přihlašovatel může v nové přihlášce ochranné známky uvést datum, kdy mu vzniklo právo přednosti na základě dříve podané přihlášky ochranné známky a požadovat tak stanovení práva přednosti dle dřívější přihlášky, nikoliv až dle podání nové. Jedná se pak například o přihlášky ochranných známek podaných pro jiné země, pro něž je požadována nová ochrana. Toto právo upravuje čl. 35 nařízení 2017/1001, který říká, že: „Právo přednosti je třeba uplatnit spolu s podáním přihlášky ochranné známky EU, přičemž se uvede den, číslo a země podání dřívější přihlášky. Podpůrné doklady k uplatnění práva přednosti se předkládají ve lhůtě tří měsíců ode dne podání přihlášky.“¹⁶¹

¹⁵⁸ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5. str. 21 – 27.

¹⁵⁹ čl. 36 nařízení 2017/1001.

¹⁶⁰ Úřad průmyslového vlastnictví, sp. zn. O-121719.

¹⁶¹ čl. 35 nařízení 2017/1001.

5.6. Právo seniority

S ohledem na výše uvedený institut práva přednosti považuji v souvislosti s registrací ochranné známky za důležité zmínit taktéž tzv. právo seniority.

Právo seniority spočívá v tom, že majitel starší ochranné známky, zapsané v některém členském státě (včetně známky mezinárodní zapsané s účinkem pro některý členský stát), který podá přihlášku totožné známky jako známky Evropské unie pro tytéž výrobky nebo služby nebo některé z nich, může uplatnit nárok, aby ochranná známka Evropské unie vstoupila do práv dřívější známky v tom členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána.¹⁶²

Účinkem uplatnění seniority je výsledný stav, že i v případě, že se vlastník ochranné známky Evropské unie časem vzdá starší národní známky nebo ji nechá zaniknout (neobnoví její zápis), je oprávněn požívat stejných práv, jako kdyby tato starší známka byla i nadále zapsána. Uplatněná seniorita pro ochrannou známku Evropské unie však zanikne, pokud jsou před zápisem do rejstříku práva vlastníka starší ochranné známky (do jejíchž práv nárokoval vstup) zrušena nebo je známka prohlášena za neplatnou nebo se jí vlastník vzdá.¹⁶³

Z výše uvedeného vyplývá, že jak právo přednosti, tak právo seniority, jsou dva významné instrumenty pro majitele více ochranných známek stejného či podobného charakteru a rozšiřování jejich ochrany pro další území, než byla původní registrace.

V této kapitole, kapitole 5, jsem nastínil proces registrace ochranné známky, tedy postup před podáním přihlášky ochranné známky, její náležitosti a způsob podání přihlášky ochranné známky u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Na základě výše uvedeného jsem vyhodnotil, že registrace ochranné známky pro území Evropské unie je mnohem výhodnější, jak cenově, tak v oblasti ochrany, a zároveň je celý proces registrace a komunikace s Úřadem Evropské unie pro

¹⁶² Ochranné známky Společenství. *Bohemia Patent* [online]. [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: http://www.patent.cz/tm_oz_ozs.htm.

¹⁶³ KUPKA, Petr. Nová právní úprava ochranných známek. *Právní rádce* [online]. 24. 2. 2004 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://pravnicadce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>.

duševní vlastnictví z mého pohledu lepší, propracovanější. Celý systém uživatelské sekce User Area má dle mého názoru mnoho výhod, je přehledný a majitel či přihlašovatel ochranné známky tak nemusí složitě zkoumat, jak má jaké podání Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví podat.

V rámci registrace ochranné známky Evropské unie je tedy důležité uvědomit si a zhodnotit 3 základní body:

1. rešerše ochranné známky, tedy zdali mnou přihlašované označení již není registrováno jiným subjektem;
2. vyjasnění seznamu tříd výrobků a služeb, které chci a budu poskytovat;
3. a pro jaké území chci žádat ochranu.

Jakmile přihlašovatel výše uvedené body zhodnotí a zváží pro a proti, může dle mého názoru na základě svého uvážení podat či nepodat přihlášku ochranné známky Evropské unie.

6. Řízení o zápisu ochranné známky Evropské unie

V předchozí kapitole jsem se věnoval samotné přihlášce ochranné známky Evropské unie, kterou se, jakožto jednostranným právním úkonem, zahajuje řízení o zápisu ochranné známky. V této kapitole se pak budu věnovat dalšímu postupu, který následuje po samotném podání přihlášky ochranné známky Evropské unie, a to řízení o zápisu ochranné známky Evropské unie, které probíhá před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví.

6.1 Průzkum přihlášky ochranné známky ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví zkoumá přihlášku ochranné známky, a to ve dvou fázích. První fází je formální průzkum přihlášky ochranné známky, kde úřad zkoumá, zdali přihláška ochranné známky splňuje formální požadavky (podrobněji viz kapitola 6.1.1.). Druhou fází je pak věcný průzkum přihlášky ochranné známky, kde Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví zkoumá, zdali přihlašované označení je v dané podobě způsobilé k tomu, aby bylo zapsáno do rejstříku ochranných známek či nikoliv.

Průzkum přihlášky ochranné známky je zakotven v čl. 41 Nařízení č. 2017/1001, kde je stanoveno, co Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví zkoumá při průzkumu náležitostí podání, tedy přihlášky ochranné známky:

1. Úřad zkoumá, zda:

a) *přihláška ochranné známky EU splňuje podmínky pro přiznání dne podání podle článku 32;*

b) *přihláška ochranné známky EU splňuje náležitosti a požadavky uvedené v čl. 31 odst. 3;*

c) *případně byly-li ve stanovené lhůtě zaplacený poplatky za třídu.*

2. *Nesplňuje-li přihláška ochranné známky EU náležitosti podle odstavce 1, úřad vyzve přihlašovatele, aby ve lhůtě dvou měsíců ode dne přijetí oznámení odstranil zjištěné vady či zaplatil nedoplatek.*

3. *Není-li ve stanovené lhůtě zaplacen nedoplatek nebo nejsou-li odstraněny vady přihlášky zjištěné podle odst. 1 písm. a), neprojedná se přihláška jako přihláška ochranné známky EU. Vyhoví-li přihlašovatel výzvě úřadu, přizná úřad přihlášce den podání ke dni, kdy byly odstraněny vady nebo zaplacen nedoplatek.*

4. *Nejsou-li ve stanovené lhůtě odstraněny vady zjištěné podle odst. 1 písm. b), úřad přihlášku zamítne.*

5. *Není-li ve stanovené lhůtě zaplacen nedoplatek zjištěný podle odst. 1 písm. c), považuje se přihláška za vzatou zpět, ledaže by bylo zřejmé, na které třídy výrobků nebo služeb se má zaplacená částka vztahovat. Nejsou-li stanovena jiná kritéria pro určení toho, na které třídy se má zaplacená částka vztahovat, vezme úřad v úvahu třídy v pořadí třídění. Přihláška se považuje za vzatou zpět ve vztahu k těm třídám, za které nebyly zaplaceny poplatky za třídu nebo nebyly zaplacené v plné výši.*

6. *Nesplnění požadavků týkajících se uplatnění práva přednosti má pro přihlášku za následek ztrátu práva přednosti.*

7. *Nesplnění požadavků týkajících se uplatnění práva seniority národní známky má pro přihlášku za následek ztrátu tohoto práva.*

8. *Týká-li se nesplnění požadavků uvedených v odst. 1 písm. b) a c) pouze některých výrobků nebo služeb, úřad zamítne přihlášku nebo ke ztrátě práva přednosti nebo seniority dojde pouze ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám.¹⁶⁴*

Jak jsem uvedl výše, přihlášce ochranné známky jsem se věnoval v předchozí 5. kapitole, kdy tamtéž uvádím náležitosti, které musí přihláška ochranné známky splňovat, a to náležitosti dle výše zmíněných ustanovení čl. 31 a čl. 32.

6.1.1 Formální průzkum

Předmětem formálního průzkumu přihlášky ochranné známky je zkoumání, zdali přihláška ochranné známky splňuje veškeré formální požadavky, které jsou stanoveny nařízením.¹⁶⁵ Jedná se zejména o průzkum podpisu, jazyka, údaje o majiteli anebo zástupci, uplatnění práva přednosti anebo seniority. Pakliže bude

¹⁶⁴ Čl. 41 Nařízení č. 2017/1001.

¹⁶⁵ Čl. 31 Nařízení 2017/1001.

některý z formálních požadavků v podání chybět, případně bude chybný, vyzve Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví přihlašovatele k odstranění daných nedostatků přihlášky ochranné známky.

Pokud bude ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví nalezena v podání chyba, zašle oficiální sdělení přihlašovatelovi do uživatelské sekce *User Area*¹⁶⁶ s podrobnými informacemi o tom, co zjistil. Přihlašovatel je pak v daném sdělení poskytnuta lhůta dvou měsíců na nápravu případných nedostatků a vypracování odpovědi. Tato dvouměsíční lhůta může být na žádost přihlašovatele prodloužena. Bude-li odpověď přihlašovatele pro Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví nedostatečná, nebo pokud přihlašovatel neodpoví, vydá Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví konečné rozhodnutí, **kterým přihlášku či nárok vznesený v přihlášce** (například uplatnění práva přednosti) **částečně nebo zcela zamítne**. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví může také z vlastní iniciativy upravit některé údaje v přihlášce (například vymazat popis nebo přidat nárok na barvu). V případě, že není přihlašovatel s daným rozhodnutím Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví spokojen, má možnost se za správný poplatek proti danému rozhodnutí odvolat. Nicméně pokud je přihláška ochranné známky zamítnuta, je zde jedna z možností jak situaci řešit, a to provést její konverzi na přihlášku národní ochranné známky EU (*tzv. most duševního vlastnictví*).¹⁶⁷

6.1.2 Věcný průzkum

Věcný průzkum jako takový následuje po průzkumu formálním. V případě, že Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví neshledá žádný formální nedostatek přihlášky ochranné známky, případně byl zjištěný nedostatek odstraněn, postoupí přihlášku ochranné známky k věcnému průzkumu.

Předmětem věcného průzkumu je zkoumání, zdali je přihlašované označení způsobilé k zápisu. Zkoumá, zdali u přihlašovaného označení není dán jeden z důvodů, ať už absolutní či relativní, k odmítnutí přihlášky ochranné známky a

¹⁶⁶ Viz kapitola 5.2

¹⁶⁷ Postup zápisu. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 22-09-2017 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process>

zamítnutí tak zápisu přihlašovaného označení. Absolutní důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky nalezneme v čl. 7 nařízení č. 2017/1001 a relativní důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky pak nalezneme v čl. 8 nařízení č. 2014/1001.

Absolutní důvody zahrnují především zamítnutí z důvodu nedostatečné rozlišovací způsobilosti nebo z důvodu, že znění ochranné známky je složeno z obvyklých či běžných označení, je hanlivé nebo např. klamavé pro veřejnost. Relativní důvody zahrnují pak především zamítnutí z důvodu kolize se starší ochrannou známkou.

V případě, že je ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví zjištěn u přihlášky ochranné známky jeden z výše uvedených důvodů, přihlášku ochranné známky **zamítne** jako nezpůsobilou k zápisu do rejstříku ochranných známek s odkazem na ustanovení, na základě kterého je zápis vyloučen. Pakliže Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví zjistí, že přihlašované označení je vyloučeno ze zápisu pouze pro některé výrobky či služby nárokované v přihlášce, může Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví vydat rozhodnutí o pouze **částečném zamítnutí** přihlášky ochranné známky.

Věcný průzkum jako takový by měl být prováděn především na základě právní jistoty účastníka řízení, tedy že daný průzkum bude proveden v souladu s právními předpisy. Dojde-li tedy k situaci, kdy bude přihláška ochranné známky zamítnuta, musí být důvod zápisné nezpůsobilosti v rozhodnutí Úřadu nejen konstatován, ale také řádně odůvodněn. Dané rozhodnutí musí být konkrétní a musí z něj přesně vyplývat, na základě jakých důvodů je dané označení nezpůsobilé k zápisu a na základě jakých důvodů k danému rozhodnutí Úřad dospěl. Tyto závěry vyplývají i z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, a to rozhodnutí sp. zn. 7 A 156/99.¹⁶⁸

V obou výše uvedených případech je stejně jako při formálním průzkumu přihlašovatel poskytnuta lhůta dvou měsíců, aby se k danému stanovisku Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví vyjádřil, případně jej pak vyvrátil. Forma, kterou je stanovisko Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví zasíláno přihlašovatel, je sdělením, ke kterému má přihlašovatel možnost se vyjádřit. Teprve až když se přihlašovatel nepodaří vyvrátit stanovisko Úřadu Evropské unie

¹⁶⁸ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 7 A 156/99

pro duševní vlastnictví, bude mu doručeno konečné rozhodnutí, které je závazným a lze se proti němu odvolat. Např. pokud nám bude doručeno sdělení ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví o zamítnutí přihlášky ochranné známky pro nedostatečnou rozlišovací způsobilost, má přihlašovatel v poskytnuté lhůtě možnost zaslat Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví dostatek takových podkladů, které by osvědčovaly, že přihlašované označení rozlišovací způsobilost má a jako takové je schopné zápisu do rejstříku ochranných známek.

6.2 Důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky

Jak jsem uvedl výše, důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky jsou buďto absolutní nebo relativní.¹⁶⁹ Jedná se o zcela stěžejní a závažné důvody, které vedou až k odmítnutí zápisu ochranné známky. Předtím, než přihlašovatel podá přihlášku ochranné známky, musí si uvědomit, zdali jeho přihlašované označení nespadá pod některý z níže uvedených absolutních či relativních důvodů pro odmítnutí zápisu ochranné známky, jelikož dané v konečném případě vede právě k odmítnutí zápisu (jsou výjimky, kdy se dá zápisná nezpůsobilost překonat – viz níže), a tím přihlašovatel ztratí nejen možnost registrace označení, ale nebude mu vrácen ani již uhrazený správní poplatek.

6.2.1 Absolutní důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky

Jak jsem uvedl výše, jedním z požadavků, které Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví zkoumá před zápisem ochranné známky, jsou absolutní důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky, kdy v případě, že je nějaký z níže uvedených důvodů zjištěn, je dané důvodem pro odmítnutí zápisu ochranné známky. Přestože jsou tyto důvody absolutními, jistá ustanovení je možné překonat, a to např. prokázáním rozlišovací způsobilosti.

Tyto důvody jsou zakotveny v čl. 7 nařízení 2017/1001:

a) označení, která nesplňují podmínky článku 4;

¹⁶⁹ Viz čl. 7 a čl. 8 Nařízení 2017/1001.

V čl. 4 nařízení 2017/1001 je definována legální definice, která stanoví, jaká označení mohou být ochrannou známkou. Pokud není některé z ustanovení tohoto článku splněno, nelze takové označení do rejstříku ochranných známek zapsat. Daná definice zní: „*Ochrannou známkou EU mohou tvořit jakákoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud jsou tato označení způsobilá: a) rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků; a b) být vyjádřena v rejstříku ochranných známek Evropské unie způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována vlastníkově ochranné známky.*“¹⁷⁰

Z daného vyplývá, že pokud přihlašované označení nesplňuje jeden z výše uvedených požadavků, není možné takovéto označení zapsat do rejstříku ochranných známek. Označení jako takové může být nezpůsobilé zcela či částečně. V případě částečné nezpůsobilosti zápisu lze dané překonat např. souhlasem třetí osoby (v případě nemožnosti rozlišení výrobků nebo služeb jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků), případně pak nechat dané označení zapsat s výhradou či omezením.

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

Rozlišovací způsobilosti jako takové se v této práci budu věnovat jako samostatné kapitole, jelikož se jedná o rozsáhlý institut, který je dle mého názoru nutno blíže objasnit, když rozlišovací způsobilost je jednou ze základních funkcí ochranné známky. V rámci řízení o zápisu ochranné známky je ochranná známka podrobena průzkumu, jehož úkolem je zjistit, zda má tato rozlišovací způsobilost.

Nicméně jedná se o důležité kritérium, které v případě, že není splněno, povede k tomu, že přihlašované označení bude zcela vyloučeno ze zápisu ochranných známek. Mám-li demonstrovat na příkladu ochranné známky, u které je rozlišovací způsobilost vysoká, bude se jednat např. o ochrannou známku APPLE společnosti Apple Inc., která je registrována mimo jiné pro tř. 9,¹⁷¹ ve které jsou zahrnuty informační technologie. Vzhledem k tomu, že dané označení nijak

¹⁷⁰ Čl. 4 Nařízení 2017/1001.

¹⁷¹ Rešerše OZ (ÚPV, EUIPO, WIPO). Úřad průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.ozs.det?pozsk=23725458&plan=cs&s_naze=apple&s_sezn=%20&s_majs=apple%20inc.

nesouvisí s přihlašovanými výrobky, je jeho rozlišovací způsobilost vysoká. Nicméně pokud by přihlašovatel chtěl stejné označení zaregistrovat pro třídy, které se týkají ovoce atp., pak by takto přihlašované označení rozlišovací způsobilost postrádalo.

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

Tento důvod se vztahuje na taková označení, která nelze chránit pro jednoho výlučného majitele ochranné známky. Jedná se zejména o označení jakosti, množství, účelu, hodnoty či zeměpisného původu, jelikož se jeví pouze jako popisné k poskytovaným výrobkům a službám a nedokáží tak odlišit označení od výrobku či služby. Daná označení je nutno zkoumat jako celek, nýbrž také je nutno zkoumat každý jednotlivý slovní prvek zahrnutý v přihlašovaném označení.

Zde bych rád zmínil např. **Rozhodnutí ESD C-191/01 P OHIM v. Wrigley**, na základě kterého došlo k odmítnutí zápisu označení „DOUBLEMINT“ do rejstříku ochranných známek, jelikož přihlašovatel požadoval ochranu pro třídy týkající se žvýkaček. Dané označení bylo zamítnuto jako popisné pro přihlašovaný seznam výrobků a jelikož bylo označení složeno z dvou slovních prvků, které nevykazovaly žádnou míru originality a nebylo ani smyšlené, bylo proto považováno za popisné, a proto ze zápisu vyloučené.¹⁷² Dalším rozhodnutím týkajícím se daného ustanovení se pak týká **věc T-559/10 Laboratoire Garnier v. OHIM**, kdy v daném případě došlo k zamítnutí přihlášky ochranné známky pro označení „NATURAL BEAUTY“, které bylo přihlašováno pro kosmetické výrobky. V tomto případě bylo přihlašované označení zamítnuto z důvodu označení jakosti a druhu přihlašovaného označení v souvislosti s přihlašovanými výrobky.¹⁷³

¹⁷² BERÁNKOVÁ, Alena. *Průmyslové vlastnictví: Popisný charakter označení jako důvod pro zamítnutí ochranných známek Společenství dle čl. 7 odst. 1 písm. c Nařízení v Judikatuře soudního dvora EU*. Úřad průmyslového vlastnictví, 25(3/2015). str. 81.

¹⁷³ Laboratoire Garnier v. OHIM (natural beauty) (Věc T-559/10). Beck-online: Úřední věstník Evropské unie, C 38, 05. únor 2011 [online]. [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tmxzsgaytax3unyydknjz>

Nicméně vyskytují se také případy, kdy přestože by přihlašované označení mělo být zamítnuto pro jeden z důvodů v tomto ustanovení, nestalo se tomu tak, jelikož dané označení získalo svou rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku. V daném případě se jedná o **Rozhodnutí ESD C-383/99 P OHIM v. Procter and Gamble Company** a jejich přihlašované označení „BABY-DRY“, které bylo přihlašováno pro dětské pleny.¹⁷⁴

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

V daném případě se jedná o taková označení, která, z hlediska jejich povahy, nemůže jeden přihlašovatel zabránit užívat ostatním potencionálním přihlašovatelům, nebo jakékoliv osobě v poctivých či obchodních zvyklostech. Jedná se pak o taková označení jako např. strom, notebook, květina, láska a jiné. Tato označení nelze pak samostatně registrovat pro třídy výrobků a služeb, když je dané slovo pro danou oblast běžné. Např. výše zmíněné označení strom či květina nelze zaregistrovat pro třídy týkající se rostlin, jejich prodeje atp., jelikož je pro danou oblast toto označení běžně se vyskytující a užívané. V případě, že by Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví zapsal takto přihlašované označení povolil, mohl by pak majitel této ochranné známky pro danou oblast všem poskytovatelům těchto výrobků a služeb zakázat dané označení užívat v této souvislosti a případně po nich požadovat náhradu za užívání jím registrovaného označení.

Z logiky věci tedy vyplývá, že jelikož by povolení registrování těchto označení zvýhodnilo vlastníka takovéto ochranné známky vůči ostatním, jsou takovéto ochranné známky zakázány.

e) označení, která jsou tvořena výlučně: i) tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku; ii) tvarem nebo jinou vlastností výrobku, které jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku; iii) tvarem nebo jinou vlastností výrobku, které dávají výrobku podstatnou hodnotu;

¹⁷⁴ BERÁNKOVÁ, Alena. *Průmyslové vlastnictví: Popisný charakter označení jako důvod pro zamítnutí ochranných známek Společenství dle čl. 7 odst. 1 písm. c Nařízení v Judikatuře soudního dvora EU. Úřad průmyslového vlastnictví, 25(3/2015). str. 79-81.*

Dané ustanovení je zde zakotveno zejména z důvodu zamezení monopolizace tvaru nutného pro určitý pokrok v dané oblasti, jelikož práva z ochranné známky jsou takřka časově neomezena.¹⁷⁵ Jedná se zde o prostorová označení, jako např. ochranná známka BECHEROVKA, která je registrována za účelem ochrany tvaru lahve, jež je specifická pro toto označení.¹⁷⁶ Nicméně není vyloučeno, aby prostorové označení, které by bylo jinak vyloučené ze zápisu do rejstříku ochranných známek, bylo zapsáno na základě doložení rozlišovací způsobilosti, kterou mohlo získat např. svým užíváním v obchodním styku.

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

S ohledem na výše uvedené je více než zřejmé, že označení, které chce přihlašovatel registrovat, musí splňovat určité podmínky a nelze registrovat „libovolné označení“. K danému se váže i toto ustanovení, které opět omezuje seznam označení, které by mohly tvořit ochrannou známku. Toto ustanovení brání přihlašovatelovi zaregistrovat označení, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem. Za dobré mravy je považován souhrn etických a uznávaných zásad, kdy jejich dodržování je často zahrnuto v právních normách. Účelem tohoto ustanovení je zabránění užívání takových označení či vyobrazení, která by mohla veřejnost pohoršovat. Jedná se o taková označení, která jsou hanlivá, urážející, vulgární, neslušná, nemorální či pornografická.

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

Dalším, neméně důležitým ustanovením, je omezení znění přihlašovaných označení, které by mohly klamat spotřebitele či veřejnost. Jedná se o taková označení, která by mohla v konečném spotřebiteli evokovat přesvědčení, že dané výrobky či služby mají takovou povahu, kterou ve skutečnosti nesplňují. Jedná se i o taková označení, která by mohla klamat veřejnost tím, že by nepocházela z místa zeměpisného označení, které je uvedeno v názvu ochranné známky.

¹⁷⁵ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 131.

¹⁷⁶ Rešerše OZ (ÚPV, EUIPO, WIPO). *Úřad průmyslového vlastnictví*. Číslo zápisu: 232830 [online]. [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.ozs.det?pozk=154100&plan=cs&s_naze=becherovka

Například jde-li o smyšlené označení „Liberecké hroznové pivo“, bude označení vyhodnoceno jako klamavé v případě, že daný výrobek nepochází z Liberce či pokud nebude vyroben z hroznů.

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

Toto ustanovení zahrnuje vyloučení ze zápisu takových označení, která jsou v rozporu s čl. 6ter Pařížské úmluvy. V tomto článku jsou pak zahrnuta veškerá označení, která by obsahovala např. označení mezinárodních organizací, erbů, vlajek či symbolů, které jsou na základě daného článku chráněny. Jedná se např. o označení Červeného kříže. V daném případě je vyloučeno jak užívání jeho názvu, tak i mezinárodní symbol Červeného kříže. Tato vybraná označení nemůže nikdo užívat, aniž by mu k danému byl udělen souhlas té organizace, která ochranu daného označení vlastní.

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

j) ochranné známky, jež jsou ze zápisu vyloučeny podle unijních nebo vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních dohod, jichž je Unie nebo daný členský stát stranou, které poskytují ochranu označením původu a zeměpisným označením;

k) ochranné známky, jež jsou ze zápisu vyloučeny podle unijních právních předpisů nebo mezinárodních dohod, jichž je Unie stranou, které poskytují ochranu tradičním výrazům pro víno;

l) ochranné známky, jež jsou ze zápisu vyloučeny podle unijních právních předpisů nebo mezinárodních dohod, jichž je Unie stranou, které poskytují ochranu zaručeným tradičním specialitám;

m) ochranné známky, které obsahují nebo reprodukují ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s unijními nebo vnitrostátními právními předpisy nebo mezinárodními dohodami, jichž je Unie

*nebo daný členský stát stranou, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů.*¹⁷⁷

6.2.2 Relativní důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky

Dalšími požadavky, na základě kterých může být ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví odmítnuta přihláška ochranné známky, jsou relativní důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky. Tyto důvody jsou zahrnuty v čl. 8 nařízení 2017/1001, kdy dané zmiňuji níže:

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

a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna;

*b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se tyto ochranné známky vztahují, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.*¹⁷⁸

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

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

i) ochranné známky EU,

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

iii) ochranné známky, které jsou předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro některý členský stát,

¹⁷⁷ Veškeré výše zmíněné a) – m) viz. čl. 7 nařízení 2017/1001

¹⁷⁸ Námitkám a námitkovému řízení se podrobněji věnuji v kapitole 6.5 této Rigorózní práce.

iv) ochranné známky, které jsou předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro Unii;

b) přihlášky ochranných známek uvedených v písmeni a) s výhradou jejich zápisu;

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

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

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

a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky EU nebo přede dnem vzniku práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky EU;

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

5. Na základě námitek vlastníka zapsané starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se přihlášená ochranná známka rovněž nezapíše, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná, bez ohledu na to, zda má být zapsána pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, nebo pro výrobky a služby, které jim nejsou podobné, pokud se jedná o starší ochrannou známkou EU, která má v Unii dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známkou, která má **dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.**

6. Na základě námitek jakékoli osoby oprávněné podle příslušných právních předpisů k výkonu práv vyplývajících z označení původu nebo zeměpisného označení se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle unijních nebo

vnitrostátních právních předpisů poskytujících ochranu označením původu a zeměpisným označením:

i) žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení byla v souladu s unijními nebo vnitrostátními právními předpisy podána již přede dnem podání přihlášky ochranné známky EU nebo přede dnem vzniku práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky, s výhradou jeho pozdějšího zápisu;

ii) toto označení původu nebo zeměpisné označení poskytuje právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.¹⁷⁹

Z výše uvedeného je zřejmé, že relativními důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky jsou především námitky ze strany majitele starší ochranné známky nebo majitele nezapsaného označení, který se domnívá, že by mu případnou registrací vznikla újma, a to např. poškození jeho dobrého jména, které si získal užíváním v obchodním styku. Jinak řečeno, tyto důvody vyplývají z přednostního práva třetí osoby.¹⁸⁰

6.3 Rozlišovací způsobilost ochranné známky

Rozlišovací způsobilost ochranných známek je pojem, který není žádným nařízením ani zákonem přesně specifikován. Její význam tak dovozujeme výkladem zákonů, nařízení a především judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení 2017/10001 nám deklaruje, že do rejstříku se nezapíší ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost (tzv. negativní vymezení ochranné známky). Dále pak lze dovodit na základě čl. 4 Nařízení 2017/1001, který stanoví označení, která mohou tvořit ochrannou známku, že

¹⁷⁹ čl. 8 Nařízení 2017/1001.

¹⁸⁰ Tématu námitek a námitkovému řízení se budu podrobněji věnovat v kapitole 6.5 této rigorózní práce.

rozlišovací způsobilostí se rozumí způsobilost rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků.¹⁸¹

Na základě mé dosavadní praxe v advokátní kanceláři dovozuji pojem rozlišovací způsobilosti ochranné známky tak, že označení, které postrádá rozlišovací způsobilost je zjednodušeně takové označení, které se skládá ze slovních prvků, které by mohly být popisné k přihlašovaným výrobkům či službám, případně takových prvků, které nedokáží registrovanou ochrannou známkou dostatečně rozlišit od ostatních výrobků či služeb.

Institut rozlišovací způsobilosti můžeme také dovodit na základě judikatury, a to např. na základě rozsudku Soudního dvora C-39/97 ze dne 29. 9. 1998 ve věci „Canon Kabushiki Kaisha v. Metr-Goldwyn-Mayer, Inc.“¹⁸², kde bylo konstatováno a přihlíženo k základní funkci ochranné známky, za kterou ESD považoval zajištění záruky původu označovaného zboží nebo služeb spotřebiteli nebo konečnému uživateli, která mu umožňuje bez možnosti záměny rozlišovat tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiného původu.¹⁸³ Dalším stěžejním rozhodnutím týkající se institutu rozlišovací způsobilosti ochranné známky je rozhodnutí Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342-97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV“¹⁸⁴, ve kterém bylo rozhodnuto, že při určování rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení je nezbytné provést celkové posouzení jeho schopnosti identifikovat výrobky a

¹⁸¹ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-36-6. str. 44.

¹⁸² Rozsudek Soudního dvora C-39/97 ze dne 29. 9. 1998 ve věci „Canon Kabushiki Kaisha v. Metr-Goldwyn-Mayer, Inc.. Dostupné z: <https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tmxzrhe4tox3dniydamzz>.

¹⁸³ Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva. *Právní rádce* [online]. 25. 11. 2003 [cit. 2018-09-20]. Dostupné z: <https://pravnicaradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-vstup-do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava>.

¹⁸⁴ Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342-97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV“

služby, pro které je přihlašováno, jako výrobky a služby pocházející z určitého obchodního zdroje.¹⁸⁵

Rozlišovací způsobilost se posuzuje především z hlediska tzv. průměrného spotřebitele či běžného, relevantního spotřebitele, zajímajícího se o danou oblast. Tedy že daný spotřebitel dokáže rozlišit, že označení pro určité výrobky a služby patří právě k přihlašovatelovi a nelze jej zaměnit s jinými označeními, a to s ohledem na nedokonalou paměťovou stopu průměrného spotřebitele. Soudní dvůr Evropské unie vcelku podrobně rozpracoval pojem „průměrného spotřebitele“, a to např. v rozsudku C-220/98 ve věci „Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v. Lancaster Group GmbH“, kde „průměrného spotřebitele“ považuje za osobu, která má dostatek informací a je v rozumné míře opatrná a pozorná.¹⁸⁶ Ke stejnému názoru došel pak Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku C-210/96 ve věci „Gut Springenheide, Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung“.¹⁸⁷

Článek 7 Nařízení 2017/1001 vymezuje absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky Evropské unie, a v odst. 1 vymezuje označení, která postrádají rozlišovací způsobilost, a to například:

a) označení, která nesplňují podmínky článku 4;

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

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

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

¹⁸⁵ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-36-6. str. 45.

¹⁸⁶ ESD C-220/98 „Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v. Lancaster Group GmbH“.

¹⁸⁷ ESD C-210/96 „Gut Springenheide, Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung“.

e) označení, která jsou tvořena výlučně:

i) tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku;

ii) tvarem nebo jinou vlastností výrobku, které jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku;

iii) tvarem nebo jinou vlastností výrobku, které dávají výrobku podstatnou hodnotu.¹⁸⁸

6.3.1 Nabytí rozlišovací způsobilosti

Rozlišovací způsobilost ochranné známky je tedy nezbytným předpokladem, který musí přihlašovaná ochranná známka splňovat, jinak ji není možné zapsat do rejstříku ochranných známek.

Rozlišovací způsobilost má buďto přihlašované označení samo o sobě, nebo ji získalo užíváním či byla prokázána.¹⁸⁹

Rozlišovací způsobilost získaná užíváním znamená, že přestože přihlášené označení postrádá vnitřní (inherentní) rozlišovací způsobilost pro požadované výrobky a služby, díky jeho užívání na trhu je spotřebitel začal vnímat jako označení identifikující výrobky a služby pocházející od přihlašovatele. Označení může získat rozlišovací způsobilost dlouhodobým a intenzivním užíváním na výrobcích nebo pro služby. Získáním rozlišovací způsobilosti si spotřebitel označení jednoznačně spojuje s jeho přihlašovatelem a nepokládá je za obecně užívané označení.¹⁹⁰ Dané je zakotveno v článku 7 odst. 3 nařízení 2017/1001, který stanoví: „Odstavec 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala

¹⁸⁸ Čl. 7 Nařízení 2017/1001.

¹⁸⁹ Způsobu prokázání rozlišovací způsobilosti se podrobně věnuji v kapitole 6.3.3. této rigorózní práce.

¹⁹⁰ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. str. 37.

užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis, rozlišovací způsobilost.“¹⁹¹

Výše uvedené vyplývá i z rozsudku Soudního dvora ve věci C-353/03 „Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd“, kde soudní dvůr konstatoval, že ochranná známka, která nemá rozlišovací způsobilost inherentně, může tuto způsobilost získat užíváním jako součást již zapsané ochranné známky nebo ve spojení s ní. Nicméně musí být užívána jako ochranná známka, nemusí však být užívána nezávisle. Je pouze nezbytné, aby v důsledku užívání zúčastněné kruhy skutečně vnímaly výrobek nebo službu, označené pouze ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, jako pocházející z určitého podniku.¹⁹²

S ohledem na právní úpravu a judikaturu Soudního dvora Evropské unie lze dovést, že označení, které má dostatečnou rozlišovací způsobilost, je takové označení, které není popisné k přihlašovaným výrobkům a službám, není složeno z obecných slovních prvků, které jsou v daném jazyce běžně užívané a je do jisté míry originálním a jedinečným označením.

6.3.2 Prokázání rozlišovací způsobilosti

Jsou situace, kdy je přihlašované označení ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví zamítnuto, a to právě s ohledem na nedostatečnou rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení. Tato skutečnost je přihlašovatelům sdělena a zároveň je mu poskytnuta lhůta k tomu, aby tvrzení Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví vyvrátil a doložil dostatek takových dokladů, kterými bude schopen rozlišovací způsobilost prokázat a docílit tak toho, že bude Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví pokračováno v řízení o zápisu ochranné známky, a to na základě prokázané rozlišovací způsobilosti.

Důkazy k prokázání rozlišovací způsobilosti by měly prokazovat užívání přihlášeného označení v té podobě, pro kterou je přihlašováno a musí vypovídat o užívání přihlašovaného označení na území, pro které je přihlašováno. Z procesního hlediska může přihlašovatel předkládat jakékoli důkazy svědčící v jeho prospěch

¹⁹¹ viz čl. 7 odst. 3 Nařízení 2017/1001.

¹⁹² ESD C-353/03 „Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd.

(tzv. důkazní volnost). Rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení je možné doložit listinnými důkazy, které prokazují např. podíl ochranné známky na trhu, intenzitu užívání, územní rozsah a dobu užívání přihlášeného označení, investice, které přihlašovatel vynaložil na její propagaci, poměr relevantní veřejnosti, která díky ochranné známce identifikuje výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku.¹⁹³ Dané nalezneme např. v rozsudcích SD EU věc C-108/97 a C-109/97¹⁹⁴, či v rozsudku Tribunálu T-378/07 ve věci CNH Global v. OHIM.¹⁹⁵

Článek 97 odst. 1 nařízení 2017/1001 stanoví, které důkazní prostředky v rámci řízení před úřadem patří mezi důkazní prostředky:

- a) výsledky účastníků řízení;
- b) žádosti o informace;
- c) předložení dokladů a důkazů;
- d) výsledky svědků;
- e) znalecké posudky;
- f) písemná prohlášení učiněná místopřísežně nebo mající podle právních předpisů státu, ve kterém jsou učiněna, rovnocenný účinek.¹⁹⁶

Nicméně v rámci konstantní judikatury Soudního dvora Evropské unie a současně v rámci metodických pokynů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví lze shledat příklady důkazů, které jsou při posuzování rozlišovací způsobilosti relevantní. Jedná se zejména o průzkumy veřejného mínění, prodejní brožury, katalogy, ceníky, faktury, výroční zprávy, obaly, vzorky zboží, obraty, doklady prokazující investice do reklamy a marketingu, reklamní materiály spolu s důkazy o jejich intenzitě a dosahu, spotřebitelské a tržní dotazníky, místopřísežná

¹⁹³ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. str. 38.

¹⁹⁴ Rozsudek ESD ve spojených věcech č. C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC).

¹⁹⁵ Rozsudek Tribunálu T-378/07 ve věci CNH Global v. OHIM.

¹⁹⁶ Článek 97 odst. 1 nařízení 2017/1001.

prohlášení, prohlášení nezávislých obchodních sdružení, spotřebitelských organizací či konkurentů.¹⁹⁷

Mám za to, že důležitým a přitom relativně novým důkazním prostředkem je i prokazování rozlišovací způsobilosti prostřednictvím webových stránek. Jedná se o takové webové stránky, které přihlašovatel užívá jako informační portál o jeho výrobcích či službách a zároveň jako e-shop s danými výrobky či službami, a to i v případě, že přihlašované výrobky či služby neposkytuje např. v kamenném obchodě, ale právě pouze prostřednictvím webových stránek. Dle mého názoru může prostřednictvím daných stránek běžný spotřebitel identifikovat přihlašované označení a obsah stránek tak může sloužit jako důkazní prostředek. Nicméně vyvstává otázka, jak tento důkazní prostředek dostatečně podložit, jelikož údaje na webových stránkách se mohou od reality značně odchylovat (mám na mysli pak např. návštěvnost webových stránek, recenze atp.). Jako důkazní prostředek totiž nepostačí pouhé „screenshoty“ daných webových stránek, ale údaje na nich musí být prokázány a doloženy dalšími důkazy.

Důkazy, kterými přihlašovatel prokazuje rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení, musí mimo jiné splňovat 3 podmínky, resp. hlediska: 1. časové hledisko, 2. teritoriální hledisko a 3. hledisko průměrného spotřebitele^{198, 199}.

Časové hledisko jako takové není přímo zakotveno v právní úpravě, respektive článek 7 odst. 3 nařízení 2017/1001 výslovně nestanoví časový okamžik, ke kterému přihlašovatel musí prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení. Dle metodických pokynů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví však důkazy musí prokázat, že rozlišovací způsobilost nabytá užíváním v obchodním styku byla získána před datem podání přihlášky ochranné

¹⁹⁷ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-36-6. str. 101.

¹⁹⁸ Danému tématu jsem se věnoval v rámci kapitoly 6.3.1 této Rigorózní práce.

¹⁹⁹ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-36-6. str. 94-100.

známky Evropské unie.²⁰⁰ Nařízení o ochranné známce Evropské unie 2017/1001 výslovně nestanoví dobu, po kterou musí být přihlašované označení užíváno, aby nabylo rozlišovací způsobilost. Teoreticky lze konstatovat, že čím déle bude dané označení užíváno, tím se zvyšuje pravděpodobnost prokázání rozlišovací způsobilosti, jelikož bude mít přihlašovatel k dispozici podstatně více důkazů.

Teritoriální hledisko můžeme analyzovat již z článku 1 odst. 2 nařízení 2017/1001, který zní: „Ochranná známka EU má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celé Unii: může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, může být předmětem rozhodnutí o zrušení práv vlastníka nebo být prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Unie. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak.“²⁰¹ S ohledem na jednotný charakter ochranné známky Evropské unie a znění článku 7 odst. 2 nařízení 2017/1001 „Odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí zápisu existují jen v části Unie.“²⁰²

S ohledem na výše uvedené a zároveň s ohledem na konstantní judikaturu tak vyplývá, že nabytí rozlišovací způsobilosti musí být posuzováno ve vztahu k přihlašovaným výrobkům či službám a předložené podklady musí prokazovat spojitost mezi přihlašovaným označením a nárokovanými výrobky či službami.²⁰³

6.4 Zveřejnění přihlášky ochranné známky

Zveřejněním přihlášky ochranné známky je ukončena ta fáze řízení o přihlášce, ve které Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví přihlášku podrobil formálnímu a věcnému průzkumu ohledně absolutních důvodů zápisné způsobilosti a ve které mohl na základě průzkumu rozhodnout o přihlášce z moci úřední.²⁰⁴ Lze

²⁰⁰ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-36-6. str. 94.

²⁰¹ Čl. 1 odst. 1 Nařízení 2017/1001.

²⁰² Čl. 7 odst. 2 Nařízení 2017/1001.

²⁰³ ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-36-6. str. 93.

²⁰⁴ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového*

tedy říci, že zveřejněním přihlášky ochranné známky se dostáváme do druhé fáze řízení, kdy za první fázi považují formální a věcný průzkum ze strany Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Zveřejnění přihlášky ochranné známky Evropské unie je zakotveno v čl. 44 Nařízení 2017/1001, dle kterého:

„1. Jsou-li splněny náležitosti, kterým musí přihláška ochranné známky EU vyhovět, zveřejní se pro účely článku 46 přihláška v tom rozsahu, v jakém nebyla zamítnuta podle článku 42. Zveřejněním přihlášky nejsou dotčeny informace, které již byly veřejnosti zpřístupněny v souladu s tímto nařízením nebo s akty přijatými podle tohoto nařízení.

2. Je-li přihláška po zveřejnění zamítnuta podle článku 42, zveřejní se rozhodnutí o zamítnutí, jakmile nabude právní moci.

3. Pokud zveřejnění přihlášky obsahuje chybu, kterou lze přičíst úřadu, úřad z vlastního podnětu nebo na žádost přihlašovatele chybu opraví a příslušnou opravu zveřejní. Pravidla přijatá podle čl. 49 odst. 3 se použijí obdobně, pokud je oprava vyžádána přihlašovatelem.

4. Článek 46 odst. 2 se použije rovněž v případech, kdy se oprava týká seznamu výrobků nebo služeb nebo vyjádření ochranné známky.

5. Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví náležitosti zveřejnění přihlášky. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 207 odst. 2.²⁰⁵

Z článku 44 odst. 1 Nařízení 2017/1001 vyplývá, že fáze zveřejnění ochranné známky slouží především jako prostor pro majitele starších ochranných známek, kteří mají za to, že zveřejněné označení je v kolizi s jejich již registrovaným označením. V této fázi tak tito majitelé mohou podat námitky²⁰⁶ proti zápisu zveřejněné ochranné známky. Tato část řízení je, na rozdíl od první

vlastnictví: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. str. 193.

²⁰⁵ čl. 44 Nařízení 2017/1001

²⁰⁶ Námitkám a námitkovému řízení se věnuji v kapitole 6.5 této Rigorózní práce

části řízení, časově omezena, a to na dobu tří měsíců.²⁰⁷ Tedy pouze v této lhůtě mohou majitelé již registrovaných označení namítat zveřejněnou přihlášku ochranné známky.

6.5 Námitky

Jak jsem uvedl výše, námitky proti přihlášce ochranné známky lze podat ve tříměsíční lhůtě, po kterou je přihláška ochranné známky zveřejněna. Námitky však nemůže podat kdokoliv, jelikož seznam oprávněných osob je taxativně vymezen v článku 46 odst. 1 Nařízení 2017/1001:

„Námitky proti zápisu ochranné známky mohou podat ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky EU z důvodů, pro které nelze ochrannou známku zapsat podle článku 8:

a) v případě podle čl. 8 odst. 1 a 5 vlastníci starších známek uvedených v čl. 8 odst. 2, jakož i nabyvatelé licence zmocnění vlastníky těchto ochranných známek;

b) vlastníci ochranných známek uvedených v čl. 8 odst. 3;

c) vlastníci starších známek nebo označení uvedených v čl. 8 odst. 4 a osoby, které jsou oprávněny uplatňovat tato práva podle příslušných vnitrostátních právních předpisů;

d) osoby oprávněné podle příslušných unijních nebo vnitrostátních právních předpisů k výkonu práv uvedených v čl. 8 odst. 6.“²⁰⁸

Z výše uvedeného vyplývá, že námitky může podat především vlastník, jehož registrované označení je v kolizi s přihlašovaným označením jak co do vlastního znění, tak co do seznamu tříd výrobků a služeb. Dále pak vlastník či přihlašovatel starší shodné či podobné ochranné známky, je-li přihlášena pro stejné

²⁰⁷ Lze dovodit na základě článku 46 odst. 1 Nařízení 2017/1001, který říká, že „Námitky proti zápisu ochranné známky mohou podat ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky EU...“.

²⁰⁸ Čl. 46 odst. 1 Nařízení 2017/1001.

nebo podobné výrobky, pokud ohledně starší ochranné známky a přihlašovaneho označení existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.²⁰⁹

Námítky podává dotčený vlastník ve stanovené lhůtě (tj. tři měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky) výhradně v písemné podobě a tyto pak musí být odůvodněny. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví po podání námitek stanoví namítajícímu lhůtu, do které může předložit veškeré skutečnosti, důkazy a vyjádření, která podporují jeho námítky.²¹⁰

Za podání námitek proti přihlášce evropské ochranné známky se hradí správní poplatek ve výši 320 EUR²¹¹ a námítky se považují za řádně podané až po uhrazení daného správního poplatku.²¹²

Význam námitkového řízení byl judikován Městským soudem v Praze, sp. zn. 8 Ca 58/2004 s tím, že námitkové řízení je institut, který má sloužit jako ochrana před přivlastněním si určitého označení pro jediný subjekt, který sám své právo odvozuje od starších práv někoho jiného.²¹³

6.5.1 Řízení o námitkách

Ve chvíli, kdy jsou podány námítky ze strany namítajícího, nastává fáze řízení o námitkách. Průzkum námitek je upraven v článku 47 Nařízení 2017/1001:

„1. V průběhu průzkumu námitek úřad pokaždé, kdy to bude nezbytné, vyzve účastníky, aby předložili v jím stanovené lhůtě vyjádření ke sdělení jiných účastníků nebo ke sdělení úřadu.

²⁰⁹ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. str. 50.

²¹⁰ čl. 46 odst. 3 a 4 Nařízení 2017/1001.

²¹¹ Poplatky splatné přímo úřadu EUIPO. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 11-09-2017 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-euipo>.

²¹² čl. 46 odst. 3. Nařízení 2017/1001.

²¹³ rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 8 Ca 58/2004.

2. Na žádost přihlašovatele je vlastník starší ochranné známky EU, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že během období pěti let předcházejících dni podání přihlášky ochranné známky EU nebo dni vzniku práva přednosti uplatněného ve vztahu k uvedené přihlášce byla starší ochranná známka EU řádně užívána v Unii pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka EU zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka EU užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, považuje se pro účely průzkumu námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

3. Odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Unie je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany.

4. Považuje-li to úřad za účelné, vyzve účastníky, aby dosáhli smírného řešení.

5. Odhalí-li průzkum námitek, že ochrannou známku nelze zapsat pro výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky EU, nebo pro některé z nich, přihláška se pro tyto výrobky nebo služby zamítne. V opačném případě se zamítnou námitky.

6. Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky se zveřejní, jakmile nabude právní moci.²¹⁴

Dle mého názoru lze celé řízení o námitkách rozčlenit na jednotlivé fáze, které odvozuji na základě časového rozvrhu samotného námitkového řízení.

V první fázi Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví provádí průzkum, který se týká přípustnosti námitek, kdy zároveň vyzve přihlašovatele o tom, že námitky byly podány. V případě, že je uzná za nepřipustné – námitky zamítne a celé řízení ukončí. V opačném případě dané námitky postoupí a řízení o námitkách pokračuje.

²¹⁴ Čl. 47 Nařízení 2017/1001.

V druhé fázi Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví poskytne namítajícímu lhůtu dvou měsíců, která slouží jako tzv. „lhůta na rozmyšlenou“, kdy v této fázi má namítající možnost celé námitky stáhnout a zastavit tak celé řízení o námitkách.

V případě, že si dané namítající nerozmyslí, je mu Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví poskytnuta další dvou měsíční lhůta, ve které má možnost doplnit námitky o různé skutečnosti, vyjádření a fakta, důkazy, které podporují jeho podané námitky. Řízení dále pokračuje spornou částí řízení o námitkách.

Následně jsou pak dané námitky spolu s veškerými doplněnými podklady poskytnuty přihlašovatelovi k vyjádření, kdy na dané vyjádření je mu poskytnuta zpravidla také dvouměsíční lhůta. Toto vyjádření je pak poskytnuto namítajícímu. V tom se odlišuje námitkové řízení u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví, neboť v řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví vyjádření přihlašovatele k námitkám již nadále není postoupeno namítajícímu k případnému vyjádření a po podání vyjádření následuje již samotné rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví.

Po uplynutí výše uvedené lhůty sporná část končí a nastává část rozhodnutí, kde Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví rozhoduje na základě všech doložených podkladů o tom, zdali budou zamítnuty námitky či přihláška ochranné známky.

Je nezbytné dodat, že veškeré podklady, sdělení Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, obecná korespondence a dopisy, mezi Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, namítajícím a přihlašovatelem, jsou pro dotčené uživatele dostupné v rámci informací o spisu k námitce – část korespondence.²¹⁵

Na základě výše uvedeného lze dovodit, že stejně jako v rámci námitkových řízení pro registrace ochranných známek na území České republiky, námitkové řízení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví obsahuje prvky koncentrace řízení. Předpokladem koncentrační zásady je stanovení, že v dané lhůtě se musí definitivně vyčerpat důvody k podání námitek, včetně důkazních

²¹⁵ Výše uvedené informace, týkající se průběhu námitkového řízení, čerpám převážně na základě vlastních zkušeností, které mám v rámci zpracování agendy ochranných známek v rámci výkonu advokacie ve společnosti Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.

prostředků s tím, že po uplynutí lhůty už nelze predestřit nová skutková tvrzení či nové právní důvody.²¹⁶

Z výše uvedeného plyne, že uplynutím každé jednotlivé fáze končí možnost daná ať již přihlašovatelům či namítajícím v rámci řízení reagovat - zejména se bude jednat o možnost doplnit námitky o skutečnosti a vyjádření či o možnost přihlašovatele podat k daným námitkám vyjádření.

V rámci ukončení samotného námitkového řízení je rovněž rozhodováno o povinnosti úhrady nákladů spojených s námitkovým řízením, kdy tyto náklady nese neúspěšná strana. Dané bylo judikováno mj. i rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 1 As 8/2006, kdy bylo rozhodnuto, že: „Je-li vlastník ochranné známky nucen vynakládat čas a peníze na oprávněnou ochranu svých práv, potom je jediné spravedlivé, aby ten, kdo jeho práva ohrozil či porušil, mu také nahradil náklady, které mu v souvislosti s úspěšným bráněním práva vznikly.“²¹⁷

6.6 Připomínky

Vedle možnosti námitek, je zde také možnost podání připomínek, které se od námitek liší. V první řadě se jedná o nezaplatněné podání a podáním připomínek, nezačne běžet žádné řízení.²¹⁸ Nicméně okruh osob, které mohou připomínky podat, je stejně jako u námitek, stanoven nařízením, a to článkem 45 Nařízení 2017/1001:

„1. Každá fyzická nebo právnická osoba a každá skupina nebo subjekt zastupující výrobce, producenty, poskytovatele služeb, obchodníky nebo spotřebitele může úřadu zaslat písemné připomínky, v nichž vysvětlí, z jakých důvodů podle článků 5 a 7 by zápis ochranné známky měl být z moci úřední

²¹⁶ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. str. 199.

²¹⁷ Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 1 As 8/2006.

²¹⁸ Článek 45 odst. 1 Nařízení 2014/1001.

zamítnut. Osoby a skupiny nebo subjekty uvedené v prvním pododstavci nejsou účastníky řízení před úřadem.

2. Připomínky třetích stran se zasílají do konce lhůty pro podání námitek, nebo pokud proti ochranné známce byla podána námitka, před přijetím konečného rozhodnutí o námitce.

3. Zasláním připomínek podle odstavce 1 není dotčeno právo úřadu z vlastního podnětu kdykoli před zápisem opětovně provést průzkum absolutních důvodů, považuje-li to za nezbytné.

4. Připomínky uvedené v odstavci 1 se sdělí přihlašovatel, který k nim může zaujmout stanovisko.²¹⁹

Z výše uvedeného vyplývá, že připomínky lze stejně jako námitky podat v průběhu tříměsíční lhůty, po kterou je přihláška ochranné známky zveřejněna a zároveň jsou taktéž jako námitky postoupeny přihlašovatel, k vyjádření, případně vyvrácení tvrzení v podaných připomínkách.

Smyslem zavedení institutu připomínek je kontrola odborné veřejnosti nad nárokovanými výlučnými právy. Zároveň lze očekávat pomoc veřejnosti při zjišťování okolností, které mohou vést k zamítnutí přihlášky ochranné známky z absolutních důvodů; připomínky se mohou týkat i formálních vad přihlášky. Připomínky mají charakter podnětu a osoba, která je podala, se nestává účastníkem řízení; tomu odpovídá i neformálnost podání. Úřad připomínkami není vázán, ale pouze k nim přihlíží při rozhodování o zápisu ochranné známky.²²⁰

6.7 Zápis ochranné známky

Jakmile uplyne lhůta, po kterou byla přihláška ochranné známky zveřejněna, a nenastala žádná z výše uvedených situací – případně nastala, ale došlo

²¹⁹ Čl. 45 Nařízení 2017/1001.

²²⁰ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. str. 194.

k zamítnutí či zpětvzetí námitek, dojde k zápisu ochranné známky. Zápis ochranné známky je upraven v článku 51 Nařízení 2017/1001:

„1. Splňuje-li přihláška požadavky tohoto nařízení a nebyly-li ve lhůtě uvedené v čl. 46 odst. 1 podány žádné námítky nebo byly-li podané námítky s konečnou platností vyřízeny zpětvzetím, zamítnutím nebo jiným způsobem, ochranná známka a údaje uvedené v čl. 111 odst. 2 se zapíší do rejstříku. Zápis do rejstříku se zveřejní.

2. Úřad vydá osvědčení o zápisu. Toto osvědčení může být vydáno elektronicky. Úřad poskytuje po zaplacení poplatku ověřené nebo neověřené kopie osvědčení, pokud jsou tyto kopie vydány jinými než elektronickými prostředky.

3. Komise přijme prováděcí akty, kterými blíže vymezí náležitosti a formát osvědčení o zápisu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 207 odst. 2.“²²¹

Na základě výše uvedeného vyplývá, že spolu se zápisem ochranné známky je přihlašovatel – nyní již vlastníkem, vyhotoveno osvědčení o zápisu ochranné známky. Své právo prokazuje vlastníkem zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu.²²² Tudíž v případě, že by vlastníkem osvědčení o zápisu ochranné známky např. ztratil, nemá dané žádný význam, jelikož vlastníkem může svá práva prokázat výpisem z rejstříku ochranných známek.

6.7.1 Doba platnosti zápisu a obnova zápisu

Platnost ochranné známky trvá po dobu deseti let, a to od data podání přihlášky ochranné známky, kdy daný zápis, může být obnoven.²²³ V případě, že vlastníkem nepodá žádost o obnovu ochranné známky, ochranná známka zanikne. Nicméně pokud vlastníkem žádost o obnovu ochranné známky podá, jeho ochranná známka se obnoví na dobu dalších deset let. Za podání žádosti o obnovu zápisu je vlastníkem povinen zaplatit správní poplatek, a to ve výši 1.000 EUR (základní

²²¹ Čl. 51 Nařízení 2017/1001

²²² KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2. str. 21.

²²³ Čl. 52 Nařízení 2017/1001.

poplatek).²²⁴ Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě dvanácti měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti. Lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Žádost o obnovu zápisu však lze podat i v dodatečné lhůtě šesti měsíců po uplynutí doby platnosti, kdy v daném případě je pak správní poplatek zvýšen o 25 % z částky zpožděného poplatku, maximálně však o 1.500 EUR.^{225 226}

Obnova zápisu ochranné známky je upravena v článku 53 Nařízení 2017/1001 dle kterého „Zápis ochranné známky EU se obnoví na žádost vlastníka ochranné známky EU nebo na žádost osoby jím výslovně zmocněné, pokud byly zaplacený poplatky“²²⁷, kdy z daného je zřejmé, že v případě byť jen opožděné úhrady správního poplatku se daná žádost bude považovat za nepodanou. O tom, že se blíží lhůta vypršení platnosti zápisu ochranné známky, informuje vlastníka Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví ve lhůtě šesti měsíců před jejím uplynutím.²²⁸

Žádost o obnovu zápisu ochranné známky musí obsahovat:

- „a) jméno osoby, která o obnovu žádá;
- b) číslo zápisu ochranné známky EU, který má být obnoven;
- c) žádá-li se o obnovu pouze pro část zapsaných výrobků a služeb, označení těch tříd nebo těch výrobků a služeb, pro které se o obnovu žádá, nebo těch tříd nebo těch výrobků a služeb, pro které se o obnovu nežádá, seskupených podle tříd Niceského třídění, přičemž před každou skupinou se uvede číslo třídy tohoto

²²⁴ Poplatky splatné přímo úřadu EUIPO. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 11-09-2017 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-euipo>

²²⁵ Poplatky splatné přímo úřadu EUIPO. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 11-09-2017 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-euipo>

²²⁶ KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2. str. 23.

²²⁷ Čl. 53 odst. 1 Nařízení 2017/1001.

²²⁸ Čl. 53 odst. 2 Nařízení 2017/1001.

třídění, do které tato skupina výrobků nebo služeb patří, a skupiny se seřadí podle pořadí tříd uvedeného třídění.“²²⁹

Obnova zápisu ochranné známky je po úspěšném podání žádosti o obnovu ochranné známky povolena a nabývá účinku dnem následujícím po dni uplynutí doby platnosti zápisu. V opačném případě, tedy není-li předložena nebo je předložena po uplynutí stanovené lhůty, nebo pokud poplatky nejsou zaplaceny nebo jsou zaplaceny až po uplynutí příslušné lhůty nebo pokud nejsou v této lhůtě odstraněny nedostatky, úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví rozhodne, že doba platnosti zápisu uplynula a oznámí to vlastníkovvi ochranné známky EU. Nabude-li rozhodnutí právní moci, vymaže úřad ochrannou známku z rejstříku. Výmaz nabývá účinku dnem následujícím po dni, kdy uplynula doba platnosti stávajícího zápisu.²³⁰

6.7.2 Práva a povinnosti v rámci užívání ochranné známky

Pro subjekt, který vlastní ochrannou známku, přináší vlastnictví ochranné známky řadu výhod. V rámci vlastnictví ochranné známky má však vlastník nejen práva, ale též povinnosti.

Jednou ze základních povinností a zároveň právem vlastníka ochranné známky je samotné užívání ochranné známky. Pokud totiž vlastník do pěti let od zápisu nezačal ochrannou známku Evropské unie řádně v Unii užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Evropské unie sankcím.²³¹ Pojem a obsah pojmu „užívání“, pro účely ochranných známek Evropské unie, je stanoven v článku 18 odst. 1 Nařízení 2017/1001:

„a) užívání ochranné známky EU v podobě, která se liší v prvcích neměnicích rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, v jaké byla zapsána, bez ohledu na to, zda je ochranná známka v té podobě, v jaké je užívána, rovněž zapsána na jméno vlastníka;

²²⁹ Čl. 53 odst. 4 Nařízení 2017/1001.

²³⁰ Čl. 53 odst. 6 a 8 Nařízení 2017/1001.

²³¹ Čl. 18 odst. 1 Nařízení 2017/1001.

b) umístování ochranné známky EU na výrobky nebo na jejich obaly v Unii pouze pro účely vývozu.²³²

Podstatu povinnosti užívání registrovaného označení judikoval ve svém rozhodnutí Vrchní soud v Praze, sp. zn. 3 Cmo 589/2000, kde stanovil, že: „Za užití je třeba považovat nikoli jen označování výrobků ochrannou známkou, užitím jsou rovněž i úkony majitele ochranné známky, v nichž se o zapsanou známkou opírá, známkou argumentuje a z titulu majitele této známky činí právní kroky vůči jiným osobám, směřující k ochraně této známky a práv z ní vyplývajících.“²³³

Vlastník ochranné známky má tedy výlučné právo užívat ochrannou známkou ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna a nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat zejména označení shodné nebo podobné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána. Vlastník ochranné známky je pak oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.²³⁴

Možnost užívání označení ® na území, kde je užití tohoto symbolu zakázáno, bylo judikováno na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C-238/89, ve věci Pall Corp. v P. J. Dallhausen & Co. 1990 ECR I-4827 „Pall/Dallhausen“, kdy soud stanovil, že pro tato území je možné symbol ® užívat, jelikož skutečností důležitou pro spotřebitele je kvalita výrobku a nikoliv místo registrace ochranné známky. Symbol ® je podle mínění soudu spíše doplňujícím prvkem právní ochrany.²³⁵

Je nezbytné zmínit, že registrací ochranné známky její majitel získá především výhody, které spočívají mimo jiné ve zhodnocení ochranné známky. Čím déle je ochranná známka užívána a registrována, tím více získává na hodnotě. Není tajemstvím, že s ochrannými známkami lze obchodovat či je za úplatu převádět, a tak ochranná známka může sloužit jako majetek, který lze ocenit.

Mám za to, že institut ochranných známek se v současné době stává velkým fenoménem a s ohledem na soutěživost různých majitelů různých označení, je

²³² Čl. 18 odst. 1 Nařízení 2017/1001.

²³³ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 589/2000

²³⁴ KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2. str. 21.

²³⁵ ESD, C-238/89, ve věci Pall Corp. v P. J. Dallhausen & Co. 1990 ECR I-4827 „Pall/Dallhausen“

vhodné to své chránit. Právě registrací daného označení docílíme toho, že naše označení nebude moc užívat nikdo jiný, bez našeho souhlasu, a zároveň mám za to, že označení, která nesou symbol ochranné známky ®, působí na konečného spotřebitele pozitivně.

V rámci celé šesté kapitoly jsem se zabýval tím, jak probíhá proces registrace ochranné známky od podání přihlášky ochranné známky k jejímu samotnému zápisu. Zmínil jsem jistá úskalí a rizika, která při registraci mohou nastat, a zároveň popsal řízení, která mohou v rámci řízení o zápisu ochranné známky probíhat.

Mám za to, že celý proces registrace Evropské ochranné známky je mnohem přehlednější a působí jednodušeji oproti průběhu registrace ochranné známky pro území České republiky, kde de facto průběh řízení, které probíhá u Úřadu průmyslového vlastnictví, není snadno dálkovým přístupem dostupný, a pokud nenastane jeden z důvodů pro odmítnutí zápisu ochranné známky, ať již v rámci formálního či věcného průzkumu, nezjistíme stav průběhu řízení (ledaže se telefonicky spojíme s referentem, který má dané řízení na starost). Oproti danému, je řízení o zápisu ochranné známky Evropské unie propracovanější a s ohledem na uživatelskou sekci User Area může přihlašovatel u spisu přihlašované ochranné známky on-line pozorovat časovou osu, s odhady dat, jak postupuje řízení o zápisu ochranné známky. Daný systém funguje stejně u spisu týkajícího se námitkového řízení. Zde je taktéž vyobrazena časová osa, která je rozdělena na jednotlivé fáze, které jsou uvedeny v kapitole 6.5.1, a tak přihlašovatel zřetelně pozoruje a může odhadnout, kdy jaká fáze nastane.

Dle mého názoru je systém registrace Evropských ochranných známek dostatečně propracovaný a mám za to, že při přípravě případného národního systému je možno se z něj výrazně inspirovat.

7. Zánik ochranné známky Evropské unie

Úspěšná registrace ochranné známky Evropské unie jejím vlastníkovi nezaručuje bez dalšího časově neomezené právo k jejímu vlastnictví nebo užívání. S ohledem na záměr zachovat jen ty ochranné známky, které jsou jejich vlastníkem aktivně užívány, je doba platnosti registrované ochranné známky omezena na dobu deseti let s možností jejího opakovaného prodloužení.²³⁶ Krom zániku uplynutím doby však existují ještě další způsoby zániku ochranné známky, které jsou popsány v níže uvedených podkapitolách této rigorózní práce. Ochranná známka Evropské unie tak může zaniknout krom uplynutím doby i vzdáním se práv k ochranné známce, zrušením ochranné známky a prohlášením ochranné známky za neplatnou.²³⁷

Právní úpravu jednotlivých způsobů zániku ochranné známky nalezneme v nařízení Evropské unie č. 2017/1001 s tím, že zánik ochranné známky Evropské unie uplynutím doby nalezneme v kapitole V., konkrétně v článku 53, který zánik řeší v souvislosti s neobnovením ochranné známky. Zánik ochranné známky Evropské unie vzdáním se, zrušením a prohlášením za neplatnou, nalezneme v kapitole VI., konkrétně v článku 57 až 64 citovaného nařízení Evropské Unie.²³⁸

Způsoby zániku můžeme rozdělit dle toho, zda k zániku dochází z důvodu aktivního jednání či naopak nečinnosti a dále pak zda se jedná o aktivní jednání vlastníka či úřadu nebo třetí osoby. K zániku uplynutím doby dochází na základě nečinnosti vlastníka, který včas nepožádá o obnovu ochranné známky, zatímco vzdání se vyžaduje aktivní krok vlastníka spočívající v oznámení tohoto rozhodnutí úřadu. Návrh na zrušení ochranné známky Evropské unie či prohlášení ochranné známky za neplatnou, je naproti tomu podáván třetí osobou s tím, že o případném zrušení známky rozhoduje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví.

²³⁶ SEVILLE, Catherine. *EU intellectual property law and policy*. Second edition. Cheltenham, UK: Edward Elgar, [2016]. Elgar European law. ISBN 978-1-78100-345-9, str. 221

²³⁷ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 14.

²³⁸ Nařízení č. 1001/2017.

V následujících subkapitolách se podrobněji věnuji jednotlivým způsobům zániku ochranné známky Evropské unie.

7.1. Zánik ochranné známky uplynutím doby

Zánik ochranné známky uplynutím doby je de facto nejběžnějším způsobem zániku ochranné známky. Za účelem eliminace nepoužívaných ochranných známek je doba platnosti ochranné známky stanovena na deset let ode dne podání přihlášky s tím, že zápis může být opakovaně obnoven a to vždy na období deseti let.²³⁹

Tato úprava vede k tomu, že nedochází k přehlčení rejstříku ochranných známek již nevyužívanými ochrannými známkami, ale zůstávají zde jen ochranné známky, které jejich vlastníci pravidelně obnovují. Tato úprava je nepochybně vhodným řešením vedoucím k tomu, aby byl rejstřík ochranných známek aktuální.

Samotná obnova zápisu ochranné známky je upravena v článku 53 nařízení Evropské unie 1001/2017. Osobou oprávněnou k obnovení ochranné známky je vlastník ochranné známky nebo osoba vlastníkem zmocněná s tím, že podmínkou pro obnovení zápisu je zaplacení poplatku za obnovení²⁴⁰ (poplatkům za obnovu ochranné známky se věnuji v kapitole 5.3.2 této rigorózní práce). Žádost musí být podána a poplatek zaplacen před uplynutím doby platnosti zápisu.

S ohledem na skutečnost, že případné opomenutí vlastníka požádat o obnovu zápisu ochranné známky, by vedlo k zániku ochranné známky s fatálními následky, obsahuje právní úprava dvě pojistky proti tomu, aby nedošlo k zániku ochranné známky pouhým opomenutím a proti vůli vlastníka. První pojistkou je ustanovení čl. 53 odst. 2 Nařízení 1001/2017, které stanoví, že úřad informuje vlastníka ochranné známky Evropské unie a osobu, která má v rejstříku zapsané právo k ochranné známce Evropské unie, o dni uplynutí doby platnosti zápisu ochranné známky, a to nejpozději šest měsíců před uplynutím této doby.²⁴¹ Vlastník ochranné známky je tak úřadem informován o tom, že se blíží konec platnosti zápisu

²³⁹ Čl. 52 nařízení EU 1001/2017.

²⁴⁰ Čl. 53 odst. 1 nařízení EU 1001/2017.

²⁴¹ Čl. 53 odst. 2 nařízení EU 1001/2017.

ochranné známky, a že je třeba žádat o obnovu. Ze své praxe vnímám toto ustanovení jako důležitou pojistku upozorňující vlastníka na potřebu konat, neboť deset let je poměrně dlouhá doba a v řadě společností již pracují zcela jiní zaměstnanci, než v době registrace ochranné známky, a nemá-li společnost kvalitní evidenci úkolů, tak se snadno může stát, že se na obnovu známky může zapomenout.

Pro ochranu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví však toto ustanovení obsahuje dovětek, že neposkytnutí informace o dni uplynutí platnosti nezakládá odpovědnost úřadu a nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu. Odpovědnost za obnovení tak stejně leží výlučně na vlastníku ochranné známky.

Druhou pojistkou, chránící vlastníka ochranné známky před nechtěným zánikem, je ustanovení čl. 53 odst. 3 nařízení 1001/2017, dle kterého může být žádost podána a poplatky zaplacený i v dodatečné lhůtě šesti měsíců po uplynutí doby platnosti zápisu za předpokladu, že bude v této dodatečné lhůtě zaplacen příplatek za pozdní úhradu poplatku za obnovu zápisu nebo pozdní podání žádosti o obnovu zápisu.²⁴² Vlastník ochranné známky tak má i v případě promeškání lhůty k obnově možnost v dodatečné šestiměsíční lhůtě požádat o obnovu zápisu s tím, že v takovém případě rovněž dojde k obnově ochranné známky. Nicméně tento nestandardní způsob obnovy je spojen s dodatečnou poplatkovou povinností (blíže viz kapitola 5.3.2).

Žádost o obnovu musí obsahovat jméno osoby, která o obnovu žádá, číslo zápisu ochranné známky Evropské unie, který má být obnoven, a pakliže je žádáno o obnovu ochranné známky jen pro část výrobků a služeb, tak označení těch tříd výrobků a služeb, pro které se o obnovu žádá (či naopak těch tříd výrobků a služeb, pro které se o obnovu nežádá). Ty je třeba seskupit podle tříd Niceského třídění, přičemž před každou skupinou je třeba uvést číslo třídy tohoto třídění, do které tato skupina výrobků nebo služeb patří a skupiny seřadit podle pořadí tříd uvedeného třídění.

V případě zániku ochranné známky uplynutím doby dochází k zániku *ex nunc*, ochranná známka tak k okamžiku, kdy marně uplynula právní skutečnost

²⁴² Čl. 53 odst. 3 nařízení EU 1001/2017.

rozhodná pro její zánik, zde tedy marným uplynutím lhůty pro podání žádosti o obnovu.²⁴³

7.2. Zánik ochranné známky vzdáním se ochranné známky

Dalším způsobem zániku ochranné známky je vzdání se ochranné známky. Jedná se o aktivní jednání oprávněné osoby (kterou je vlastník ochranné známky) vedoucí k zániku ochranné známky. Problematika vzdání se práva k ochranné známce je upravena v čl. 57 nařízení Evropské unie 1001/2017.

Vzdání se ochranné známky oznamuje vlastník ochranné známky úřadu, a to písemnou formou s tím, že ochranné známky se lze vzdát komplet (tedy ve vztahu ke všem výrobkům a službám, pro které byla známka zapsána, nebo jen k některým z nich).²⁴⁴

Účinky vzdání se ochranné známky nastávají až okamžikem zápisu této skutečnosti do rejstříku ochranných známek. Oznámení vzdání se ochranné známky tedy nevede automaticky k jejímu zániku, protože úřad může vzdání se do rejstříku ochranných známek nezapsat, a zápis této skutečnosti zamítnout.²⁴⁵ Úřad tak nezapíše vzdání se ochranné známky Evropské unie v případě, kdy je vzdání se oznámeno úřadu až poté, co byl podán návrh na zrušení, krom případů, kdy je návrh na zrušení pravomocně zamítnut či vzat zpět.

Dalším důvodem pro nezapsání vzdání se ochranné známky do rejstříku je skutečnost, že vlastník ochranné známky Evropské unie udělil třetí osobě licenci a tato licence byla zapsána do rejstříku. V takovém případě je vzdání se zapsáno do rejstříku ochranných známek pouze v případě, že vlastník ochranné známky Evropské unie prokáže, že informoval nabyvatele licence o svém úmyslu vzdát se ochranné známky. Zápis o vzdání se ochranné známky bude proveden až po uplynutí lhůty tří měsíců ode dne, kdy vlastník doložil úřadu, že informoval

²⁴³ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 144.

²⁴⁴ čl. 57 odst. 1 nařízení EU 1001/2017.

²⁴⁵ čl. 57 odst. 4 nařízení EU 1001/2017.

nabyvatele licence o svém úmyslu vzdát se ochranné známky, nebo před uplynutím této lhůty, pokud vlastník prokáže, že nabyvatel licence dal svůj souhlas.

V prvním případě jsou tak chráněny osoby účastnící se na řízení o zrušení ochranné známky před jednostranným krokem vlastníka ochranné známky, v druhém případě pak majitelé licence s tím, že informování o vzdání se jim dává možnost, aby na tuto skutečnost v rámci své činnosti reagovali.

7.3. Zánik ochranné známky zrušením

Dalším způsobem zániku ochranné známky je její zrušení. Ke zrušení ochranné známky může dojít na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě podaného protinávrhu v řízení o porušení práv.²⁴⁶ Je však třeba rozlišit mezi zrušením ochranné známky a prohlášením ochranné známky za neplatnou. Zrušení ochranné známky je důsledkem určité skutečnosti, která nastala po registraci ochranné známky EU, zatímco při prohlášení ochranné známky za neplatnou již tento důvod existoval v době její registrace.²⁴⁷

Důvody pro zrušení práv vlastníka ochranné známky jsou taxativně vymezeny v čl. 58 nařízení s tím, že existují *de facto* tři důvody, pro které je možno ochrannou známku zrušit.

Prvním důvodem je neužívání ochranné známky.²⁴⁸ Pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka Evropské unie řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistovaly řádné důvody, jedná se o důvod ke zrušení práv k ochranné známce. Účelem je zajistit, aby ochraně podléhaly jen známky, které jsou aktivně užívány a nikoliv známky, které jsou registrovány (např. ze spekulativních důvodů) a k jejich užívání nedochází. Uvedené ustanovení dopadá i na známky, které jejich vlastník v minulosti užíval, nicméně (např. z důvodu ukončení nebo přejmenování výrobku či služby) tak již

²⁴⁶ čl. 58 nařízení 1001/2017.

²⁴⁷ GIELEN, Ch, BOMHARD, Verena von, DREIER, Thomas, HACON, R. J. *Concise European trade mark and design law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011. ISBN 978-90-411-2407-4, str. 154

²⁴⁸ čl. 58 odst. 1a) nařízení 1001/2017.

nečiní a ochranná známka tak již neplní svůj účel. Spolu s povinností obnovy ochranné známky každých deset let se jedná o účinný nástroj k odstranění neužívaných ochranných známek z rejstříku ochranných známek.

Pakliže však začne vlastník v mezidobí mezi uplynutím pětileté lhůty a podáním návrhu na zrušení práv k ochranné známce tuto známku užívat, nelze se úspěšně domáhat zrušení práv k ochranné známce krom případů, kdy k užívání došlo až poté, co se vlastník o úmyslu podat návrh na zrušení dozvěděl či ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu na zrušení ochranné známky. Účelem této úpravy je zamezit nedůvodnému zrušení ochranné známky v případech, kdy známka sice nebyla delší čas užívána, ale následně se užívání obnovilo, a současně zamezit spekulativnímu započetí užívání ochranné známky v případě, kdy jediným důvodem je snaha zvrátit rozhodnutí o zrušení.²⁴⁹

Dalším důvodem pro zrušení práv z ochranné známky je to, že se ochranná známka stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka označením, které je v obchodním styku obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsáno.²⁵⁰ U části výrobků a služeb totiž dojde časem k zobecnění daných označení a běžný spotřebitel chráněný název ochranné známky považuje za synonymum pro všechny takovéto výrobky. Takovýto stav je však důvodem pro zrušení ochranné známky, neboť ochranná známka zdruhověním ztratila rozlišovací způsobilost a neplní již svůj účel.

Zdruhovět však nemůže ochranná známka, která již od počátku postrádala rozlišovací způsobilost, kdy jako příklad lze uvést např. Rozsudek Městského soudu v Praze 5 Ca 33/2007-109 ohledně řízení o zrušení ochranné známky ve znění „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“, kdy uvedeného se domáhal původní vlastník ochranné známky „JELENÍ LŮJ“. V daném případě soud konstatoval, že „Postrádala-li starší ochranná známka rozlišovací způsobilost již v době svého zápisu do rejstříku ochranných známek, je dle názoru soudu zřejmé, že skutečně nemůže dojít k jejímu „zdruhovění“. ²⁵¹ Krom tohoto příkladu existuje celá řada dalších ochranných známek, které zanikly zdruhověním, jako

²⁴⁹ čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení 10001/2017.

²⁵⁰ čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení 1001/2017.

²⁵¹ Rozsudek MS v Praze 5 Ca 33/2007-109. Dostupné z: <https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbpxk4dwl4zdioa>.

například Elevator, Escalator nebo Linoleum, kdy tyto ochranné známky jsou dnes již vnímány nikoliv jako konkrétní výrobek, ale jako generické označení daného produktu.²⁵²

Posledním důvodem pro zrušení práv k ochranné známce je, pokud by ochranná známka v důsledku užívání vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.²⁵³ V tomto případě je důvodem ke zrušení snaha zabránit tomu, aby v rejstříku nebyly zapsány známky, které klamou veřejnost (viz již uváděný případ Liberecké hroznové pivo)²⁵⁴, ostatně uvedené koresponduje i s absolutními důvody pro nezapsání ochranné známky, jak se jim věnuji v bodu g) v části 6.2.1 této práce.

Návrh na zrušení ochranné známky může podat libovolná fyzická osoba nebo subjekt vytvořený k ochraně zájmů výrobců, producentů, poskytovatelů služeb, obchodníků nebo spotřebitelů za předpokladu, že má procesní způsobilost.²⁵⁵

Nařízení 1001/2017 tedy umožňuje podat návrh na zrušení ochranné známky relativně široké skupině osob. Návrh se podává písemně a musí být zdůvodněn a podléhá poplatkové povinnosti. V případě, že úřad rozhodne o zrušení práv vlastníka ochranné známky, nastávají účinky tohoto zrušení až od okamžiku podání návrhu.²⁵⁶ Oproti rozhodnutí prohlášení ochranné známky za neplatnou tedy nedochází k zániku práv od samého počátku. Pokud je úřadem shledán důvod ke zrušení jen ve vztahu k určitým výrobkům a službám, je ochranná známka Evropské unie zrušena jen ve vztahu k těmto výrobkům a službám.

Pakliže bylo o návrhu úřadem (či soudem) již rozhodnuto, nelze návrh mezi stejnými účastníky týkající se stejného předmětu a stejného důvodu podat znovu, resp. takovýto návrh je dle čl. 63 odst. 3 Nařízení 1001/2017 nepřijatelný. Toto

²⁵² GIELEN, Ch, BOMHARD, Verena von, DREIER, Thomas, HACON, R. J. *Concise European trade mark and design law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011. ISBN 978-90-411-2407-4, str. 157

²⁵³ čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení č. 1001/2017.

²⁵⁴ viz bod g) kapitoly 6.2.1. této rigorózní práce.

²⁵⁵ čl. 63 odst. 1 písm a) nařízení 1001/2017.

²⁵⁶ čl. 62 odst. 1 nařízení 1001/2017.

ustanovení chrání účastníky před opakovanými návrhy a současně motivuje účastníky k tomu, aby již prvnímu řízení věnovali dostatečnou pozornost s tím, že rozhodnutí v tomto řízení bude pro účastníky závazné a bez možnosti opakování řízení.

7.4. Prohlášení ochranné známky za neplatnou

Posledním způsobem zániku ochranné známky je její prohlášení za neplatnou. I v tomto případě je třeba písemného návrhu podaného u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Návrh se rovněž podává písemně a řízení o něm je podmíněno zaplacením správního poplatku (viz kapitola 5.3.2 této práce).

Pokud úřad rozhodne o prohlášení ochranné známky za neplatnou, ruší se tato ochranná známka na rozdíl od zrušení práv k ochranné známce již od samého počátku a nikoliv až k okamžiku podání návrhu.²⁵⁷

Důvody pro prohlášení ochranné známky Evropské unie za neplatnou můžeme rozdělit na důvody absolutní a důvody relativní.

Za absolutní důvod (viz čl. 59 nařízení 1001/2017), který vede k prohlášení ochranné známky Evropské unie za neplatnou, budou považovány případy, kdy byla ochranná známka Evropské unie zapsána v rozporu s článkem 7 Nařízení 1001/2017 (tj. je naplněn některý z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu, kdy této problematice se věnuji v části 6.2.1 této práce), nebo pokud přihlašovatel ochranné známky nebyl v dobré víře. Ohledně dobré víry je třeba říci, že se bude jednat o ty případy, kdy si osoba zaregistruje ze spekulativních důvodů ochrannou známku stejnou nebo podobnou jiné ochranné známce s úmyslem na této známce parazitovat. Jako příklad zlé víry lze poukázat např. na rozhodnutí OHIM v případě TRILLIUM²⁵⁸, dle kterého se jedná o vědomně nečestné jednání, které je způsobilé přihlašovatele poškodit.²⁵⁹

²⁵⁷ čl. 62 odst. 2 nařízení 1001/2017.

²⁵⁸ rozhodnutí ÚPV z 28.3.2000 č. C000053447/1

²⁵⁹ MICHAELS, Amanda, NORRIS, Andrew. *A practical guide to trade mark law*. Fifth edition. New York, NY: Oxford University Press, 2014. ISBN 0198702035, str. 96

K problematice tzv. zlé víry se dále vyjadřoval např. soud ve věci sporu ohledně řízení o zrušení ochranné známky ve znění „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“, kdy uvedeného se domáhal původní vlastník ochranné známky „JELENÍ LŮJ“. Soud judikoval, že „Podá-li dotčená osoba námitky z důvodu, že přihláška nebyla podána v dobré víře, musí doložit, jakým způsobem byla dotčena ve svých právech. V daném případě žalovaný zlý úmysl na straně přihlašovatele neshledal, i když neměl pochybnosti o tom, že přihlašovatel věděl o existenci namítaného označení. Vycházel z úvahy, že zlá víra je dána v případě identických či téměř identických označení. I soud je toho názoru, že u přihlašovaného označení zjevně nejde o parazitní označení, které by se snažilo napodobit grafickou či fonetickou podobu starší ochranné známky.“²⁶⁰

Výjimku, kdy ochranná známka Evropské unie nemůže být prohlášena za neplatnou, tvoří situace, kdy (i přes zápis v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d) nařízení 1001/2017) ochranná známka v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. Pokud tedy úřad známku i přes výše uvedené nedostatky zapíše, je možno tyto nedostatky zhojit jejím užíváním, pokud v rámci něj ochranná známka Evropské unie získá rozlišovací způsobilost.

Osobami oprávněnými domáhat se prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodů uvedených v čl. 59 nařízení 1001/2017 (absolutní důvody) jsou osoby, které jsou oprávněny domáhat se zrušení práv k ochranné známce a které jsem popsal v kapitole 7.3 této rigorózní práce.

Kromě absolutních důvodů však existují i důvody relativní, které jsou vymezeny v čl. 60 nařízení 1001/2017. Relativními důvody, pro které lze ochrannou známku prohlásit za neplatnou jsou:

- pokud existuje starší známka uvedená v čl. 8 odst. 2 a jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 nebo 5 uvedeného článku;
- pokud existuje ochranná známka uvedená v čl. 8 odst. 3 a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci;
- pokud existuje starší právo uvedené v čl. 8 odst. 4 a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci;

²⁶⁰ Rozsudek MS v Praze 5 Ca 33/2007-109. Dostupné z: <https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbpxk4dwl4zdioa>.

- pokud existuje starší označení původu nebo zeměpisné označení uvedené v čl. 8 odst. 6 a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci.²⁶¹

Jedná se tedy o relativní důvody nezapsání ochranné známky, kdy tyto důvody podrobně popisují v kapitole 6.2.2 této rigorózní práce. Osobami, které jsou oprávněny domáhat se prohlášení ochranné známky za neplatnou, jsou osoby uvedené v čl. 46 nařízení 1001/2017, tedy osoby, které jsou oprávněné k podání námitek (viz kapitola 6.5 této rigorózní práce).

Dalšími relativními důvody vedoucí k prohlášení ochranné známky Evropské unie za neplatnou, jsou případy, kdy může být užívání ochranné známky zakázáno na základě jiného staršího práva podle právních předpisů Evropské unie nebo vnitrostátních předpisů. Jedná se zejména o případy, kdy ochranná známka zasahuje do práva na jméno, práva k vlastní podobě, autorského práva nebo práva k průmyslovému vlastnictví.

Osobami oprávněnými v takovémto případě podat návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou jsou vlastníci těchto práv.

Řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky má přísnější pravidla, nežli je tomu v řízení o zrušení ochranné známky popsané v předchozí kapitole. Jako určitý druh realizace zásady *Vigilantibus iura scripta sunt*²⁶² obsahuje nařízení 1001/2017 v čl. 61 ustanovení o zániku práva v důsledku strpění, kdy pokud vlastník ochranné známky Evropské unie, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Evropské unie na jejím území (či vlastník národní ochranné známky strpěl užívání ochranné známky Evropské unie ve státě, kde tato známka požívá ochrany), tak již není oprávněn podat na základě této starší známky návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána. Z uvedeného pravidla existuje výjimka s tím, že pro zachování práva by bylo třeba z jeho strany prokázat, že přihláška pozdější ochranné známky Evropské unie nebyla podána v dobré víře.²⁶³ Je tedy na jednotlivých vlastnících ochranných

²⁶¹ čl. 60 odst. 1 nařízení 1001/2017.

²⁶² Jedna ze zásad římského práva: „Právo přeje bdělým, nechť každý si střeží svá práva“.

²⁶³ čl. 61 nařízení 1001/2017.

známek Evropské unie, aby průběžně monitorovali případné nové ochranné známky a v případě splnění podmínek se domáhali jejich neplatnosti včas.

Protože v minulosti docházelo k řadě spekulativních registrací ochranných známek a následnému napadání vlastníků jiných ochranných známek návrhy na zrušení ochranné známky, je uvedené v nařízení 1001/2017 ošetřeno tak, aby se zrušení mohl vlastník starší ochranné známky domáhat pouze v případě, že takovouto ochrannou známku skutečně užívá. Dle čl. 64 odst. 2 Nařízení 1001/2017 je na žádost vlastníka ochranné známky Evropské unie vlastník starší ochranné známky Evropské unie, který je účastníkem řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, povinen předložit důkaz o tom, že během pěti let předcházejících dni podání návrhu na prohlášení ochranné známky Evropské unie za neplatnou byla starší ochranná známka Evropské unie řádně užívána v Unii pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založen návrh vlastníka starší ochranné známky na prohlášení ochranné známky za neplatnou, nebo že existují náležité důvody pro její neužívání, pokud byla k tomuto dni starší ochranná známka Evropské unie zapsána nejméně pět let.²⁶⁴ V případě nepředložení důkazu je návrh na prohlášení známky za neplatnou zamítnut.

Pokud mám tedy zhodnotit způsoby zániku ochranné známky Evropské unie, tak mám za to, že současná právní úprava nařízení obsahuje vyvážený poměr mezi ochranou práv vlastníka ochranné známky a nástroji, které umožňují odstraňovat neužívané ochranné známky z rejstříku tak, aby byl udržován aktuální, a nebyl zahlcen neužívanými ochrannými známkami. Současně je tento systém postaven na výše zmíněné zásadě *Vigilantibus iura scripta sunt*, kdy (oproti např. platné úpravě v České republice, kdy řadu kontrol realizuje Úřad průmyslového vlastnictví) nutí vlastníka ochranné známky, aby si aktivně hlídal případné zásahy do svých práv a adekvátně se těmito zásahům bránil, což je stav, ke kterému v rámci harmonizace směřuje známkové právo všech států Evropské unie.

²⁶⁴ čl. 64 odst. 2 nařízení 1001/2017.

8. Ochrana proti zásahu do práv vlastníka ochranné známky

Jak již bylo uvedeno v jiných částech této práce, ochranná známka je důležitým nástrojem k tomu, aby spotřebitel odlišil produkt či službu od ostatních produktů a služeb, které jsou nabízeny konkurencí. S ohledem na skutečnost, že některé ochranné známky jsou synonymem pro kvalitu a vlastnit výrobek dané značky je prestižní záležitostí, dochází již od nepaměti k napodobování těchto značek či snaze konkurence parazitovat na ochranné známce takového úspěšného výrobce. Dle odhadů tvoří trh s padělkami 6% z celkového světového obchodu.²⁶⁵

Pro zajištění ochrany práv je tudíž třeba, aby ochranným známám (resp. jejich vlastníkům) byla poskytována odpovídající soudní ochrana proti případným zásahům do jejich práv a to specializovanými soudy příslušných členských zemí Evropské unie.²⁶⁶

Za účelem zajištění takovéto ochrany byla přijata 29. 4. 2004 směrnice 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví, která byla motivována nutností odstranění rozdílů v prostředcích k vymáhání práv duševního vlastnictví v členských státech Evropské unie s tím, že přijetí směrnice bylo odůvodněno jako prostředek k odstraňování pirátství a porušování práv k duševnímu vlastnictví, které představuje vážnou hrozbu pro národní ekonomiky a vlády členských států.²⁶⁷

Problematika příslušnosti a řízení ve věcech žalob je rovněž upravena v kapitole 10 nařízení Evropské unie 1001/2017, kdy dle čl. 123 odst. 1 je povinností členských států určit na svém území co nejomezenější počet vnitrostátních soudů prvního a druhého stupně plnících funkce svěřené jim tímto nařízením s tím, že do výlučné příslušnosti těchto soudů patří řízení:

²⁶⁵ BÁLKOVÁ, Stanislava. *Ochranná známka a průmyslový vzor - jejich ochrana a padělání*. Ostrava: Key Publishing, 2011. Monografie (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-110-8. str. 6

²⁶⁶ SEVILLE, Catherine. *EU intellectual property law and policy*. Second edition. Cheltenham, UK: Edward Elgar, [2016]. Elgar European law. ISBN 978-1-78100-345-9, str. 221

²⁶⁷ KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2. str. 45

- a) ve věcech všech žalob pro porušení práv, a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení práv z ochranné známky EU;
- b) ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení práv, pokud je připouští vnitrostátní právní předpisy;
- c) ve věcech všech žalob podaných v důsledku jednání uvedených v čl. 11 odst. 2 nařízení (možnost požadovat náhradu za zakázané jednání)
- d) ve věcech protinávrhů na zrušení práv nebo prohlášení ochranné známky EU za neplatnou podle článku 128.²⁶⁸

V České Republice platí pro všechna řízení týkající se ochranných známek Společenství ustanovení Bruselské úmluvy o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech²⁶⁹ s tím, že jako soud příslušný k rozhodování ve věcech průmyslového vlastnictví je příslušný věcně a místně jako soud prvního stupně Městský soud v Praze.²⁷⁰

Za účelem národní úpravy vymáhání práv z průmyslového vlastnictví byl, na základě výše zmíněné směrnice 2004/48/ES, dne 26. května 2006 přijat zákon 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví s tím, že jedním z cílů tohoto zákona bylo posílení postavení majitele a přihlašovatele ochranné známky a rozšíření možnosti jejich ochrany.²⁷¹

Tento zákon upravuje v § 6 až 7 působnost soudu ve věcech průmyslového vlastnictví (a tedy i o ochranných známkách) s tím, že soudem příslušným rozhodovat je Městský soud v Praze, který

a) rozhoduje jako soud prvního stupně ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví, a o nárocích podle části první zákona 221/2006 Sb.,

²⁶⁸ čl. 124 Nařízení 1001/2017 čl. 124

²⁶⁹ Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I)

²⁷⁰ §39 odst. 2 zákona 6/2002 Sb., O soudech a soudcích

²⁷¹ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-265-5. str. 70.

b) rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství,

c) rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro (průmyslové) vzory Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství,

d) přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví.²⁷²

Je tedy zřejmé, že případné spory ohledně práv z ochranné známky Evropské unie budou řešeny u Městského soudu v Praze s tím, že v daném případě se toto řešení jeví jako vhodné, neboť problematika práva průmyslového vlastnictví je poměrně specifická a v rámci harmonizace rozhodovací činnosti jednotlivých národních soudů tak byl zvolen model výlučné příslušnosti omezeného počtu národních soudů jakožto soudů pro ochranné známky Evropské unie, kdy na základě výše uvedených ustanovení byl jako příslušný soud určen právě Městský soud v Praze.

Koncepce zákona č. 221/2006 Sb. rovněž vychází z předpokladu, že proces Evropské integrace se bude v následujících letech stále prohlubovat, což povede k užšímu propojení komunitárního a národního systému úpravy ochranné známky, jakožto i ochranné známky Evropské unie, ostatně ohledně ochranných známek je proces integrace nejdále ze všech oblastí práv duševního vlastnictví.²⁷³ S ohledem na uvedené a očekávaný vývoj známkového práva je účelem zákona sblížit oba systémy známkové ochrany (jak národní ochrannou známku, tak systém ochranné známky Evropské unie) tak, aby nebyly vytvářeny nedůvodné rozdíly v možnosti získat ochrannou známku národní nebo komunitární, zejména s přihlédnutím k tomu, že obě takto získané známky budou mít shodné účinky na území České republiky.²⁷⁴

²⁷² §6 zákona 221/2006 Sb.

²⁷³ JOLLY, Adam. *The handbook of European intellectual property management: developing, managing, and protecting your company's intellectual property*. Fourth edition. Philadelphia: Kogan Page, 2015, str. 21

²⁷⁴ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. Právní rukověť (ASPI). ISBN 978-80-7357-265-5. str. 309.

Samotný zákon 221/2006 Sb. je rozčleněn do 5 částí. V první části upravené v § 2 zákona je stanoven okruh osob, které jsou oprávněny práva vymáhat. Vymáhat právo je zde oprávněn vlastník nebo majitel práva a dále profesní organizace ochrany práv oprávněné zastupovat vlastníky. Profesními organizacemi se však rozumí např. sdružení výrobců výrobků, nikoliv profesní organizace sdružující zástupce majitelů práv, jako je advokátní komora či komora patentových zástupců nebo profesní svazy či spolky sdružující například výrobce značkových výrobků.²⁷⁵ Dále je k vymáhání práv oprávněn nabyvatel licence, nicméně ten pouze se souhlasem vlastníka nebo majitele práva nebo v případě, že ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o porušení či ohrožení práva nezačne vlastník sám konat.²⁷⁶ Toto ustanovení má napomáhat osobám oprávněným z licence uplatnit svá práva zejména v případech, kdy vlastník nebo majitel práva bude z jakýchkoli důvodů nečinný.²⁷⁷

Dalším důležitým ustanovením zákona č. 221/2006 Sb. je ustanovení § 3, které upravuje tzv. právo na informace, kdy toto bylo do zákona implementováno v souladu s ustanoveními dohody TRIPS.²⁷⁸ Právo na informace je institutem sloužícím ke zlepšení vymahatelnosti práv z průmyslového vlastnictví. Smyslem je poskytnout žalobci ve sporu dostatek informací k ochraně jeho práv.²⁷⁹ Právo na informace umožňuje získání přesných informací o původu zboží nebo služeb, kterými jsou porušována práva, a dále distribučních kanálech a totožnosti třetích osob zúčastněných na porušení práva. V současné době totiž nestačí postihnout subjekt, který zboží či službu neoprávněně vyrobil, ale za účelem ochrany práv z ochranné známky (či zboží porušující průmyslová práva obecně) je třeba zdokumentovat celý řetězec realizující takovéto protiprávní jednání.

²⁷⁵ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. str. 363.

²⁷⁶ §2 zákona 221/2006

²⁷⁷ KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2. str. 45.

²⁷⁸ čl. 47 dohody TRIPS

²⁷⁹ Rozhodnutí NS 23 Cdo 4407/2011 ze dne 28.2.2012.

Oprávněná osoba tak může vůči osobám, které držely zboží porušující právo, užívaly služby porušující právo nebo poskytovaly služby při činnostech porušujících právo nebo byly těmito osobami označeny za osoby účastnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb, požadovat, aby poskytnuly informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo.

Osoba je povinna poskytnout informaci dobrovolně s tím, že jí k tomu musí být stanovena přiměřená lhůta. V případě, že tato informace poskytnuta není, je možno tyto informace možno vymáhat oprávněnou osobou v soudním řízení o porušení práva.²⁸⁰

Povinnost poskytnout informace se netýká všech osob, jako podmínka pro požadování výše uvedených informací je to, že se jedná o osoby, které takto konaly za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, kdy účelem uvedené korekce je patrně vyloučení spotřebitelů jednajících v dobré víře.²⁸¹

Dalším prostředkem k obraně proti neoprávněnému zásahu do práv vlastníka ochranné známky je opatření k nápravě dle § 4 zákona 221/2006 Sb. Navržené ustanovení provádí článek 10 směrnice, který požaduje, aby členské státy zajistily, aby příslušné soudní orgány mohly na žádost navrhovatele – osoby oprávněné vymáhat dodržování průmyslového práva – nařídit přijetí vhodných nápravných opatření ve vztahu k výrobkům, o kterých shledaly, že porušují práva z průmyslového vlastnictví, popřípadě i ve vztahu k materiálům a nástrojům, které převážně sloužily k vytvoření nebo výrobě tohoto zboží.²⁸² Jedná se o zákaz porušování nebo ohrožování průmyslového práva formou zdržovacího nároku, který směřuje ke zdržení se dalšího protiprávního jednání, patří k základním

²⁸⁰ §3 odst. 1 a 2 zákona 221/2006 Sb.

²⁸¹ KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2. str. 45.

²⁸² HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. str. 368.

civilním právům vlastníka nebo majitele průmyslového práva upraveného ve všech zákonech na ochranu průmyslového vlastnictví.²⁸³

Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, a to zejména stažením výrobků z trhu, trvalým odstraněním nebo zničením výrobků nebo stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.²⁸⁴

Uvedený postup chrání legálního vlastníka práva před výrobky, které jeho práva poškozují. Tato práva lze uplatnit nejen vůči tomu, kdo takovéto výrobky vyrábí ale de facto vůči každému, jehož prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv.²⁸⁵ Nejedná se přitom o zanedbatelné množství, např. za rok 2010 bylo v celním řízení v České Republice zabaveno zboží v hodnotě 3.073.748.855,- Kč.²⁸⁶

Za účelem zabránění přílišné tvrdosti takového opatření zákon umožňuje soudu zvolit alternativní řešení než zničení uvedených výrobků a to pokud by takovýto postup byl nepřiměřený danému porušení a to mj. s ohledem na osoby jednající v dobré víře, případně uložit namísto takového opatření zaplacení peněžního vyrovnání. Zničení těchto nástrojů a zařízení soud nenařídí, pokud nebyly používány výlučně k porušování práv a např. jejich hodnota je ve značném nepoměru k způsobené škodě; soud musí přihlížet rovněž k „doloženým“ právům třetích osob (např. vlastnickému právu leasingové společnosti, zástavním právům apod.).²⁸⁷ Naproti tomu ustanovení umožňuje, aby soud přiznal v rozsudku osobě,

²⁸³ KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2. str. 46.

²⁸⁴ §4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb.

²⁸⁵ §4 odst. 3 221/2006 Sb.

²⁸⁶ BÁLKOVÁ, Stanislava. *Ochranná známka a průmyslový vzor - jejich ochrana a padělání*. Ostrava: Key Publishing, 2011. Monografie (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-110-8. str. 8.

²⁸⁷ HORÁČEK, Roman. *Zákon o ochranných známkách: Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení; Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 2., podstatně dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7400-058-4, str. 334

jejímuž návrh bylo vyhověno, právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele, jenž ve sporu neuspěl.²⁸⁸

V praxi však takovýto postup není příliš častý, ze své praxe je mi známo, že v naprosté většině případů je přistoupeno k likvidaci výrobků tak, jak je uvedeno výše.

Poslední oblastí upravenou v § 5 zákona č. 221/2006 Sb. je problematika náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení. Jedná se bezpochyby o jednu z nejčastějších oblastí, která se v souvislosti s ochrannými známkami (a tedy i ochrannou známkou Evropské unie) v rámci soudních sporů řeší. Oprávněná osoba má právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma.²⁸⁹ Byť není vyloučen jiný způsob stanovení náhrady,²⁹⁰ postupuje soud nejčastěji stanovením náhrady paušální částkou ve výši nejméně dvojnásobku obvyklé výše licenčního poplatku za získání tohoto práva legální cestou s tím, že pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva, tak náhradou ve výši obvyklého licenčního poplatku. Zákon tak stanoví paušální náhradu ve dvou výších s ohledem na okolnost, zda porušovatel věděl, že porušuje průmyslové právo nebo zda to nevěděl ani nemohl vědět. Toto ustanovení tedy sankcionuje osobu, která práva z průmyslového vlastnictví porušuje, aniž by k tomu měla souhlas vlastníka nebo majitele práva.²⁹¹ Soud má v uvedeném případě možnost zohlednit celou řadu kritérií, jako například výši ztráty zisku, kterou oprávněná osoba utrpěla, k neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným hlediskům, jako je například morální újma způsobená oprávněné osobě porušovatelem.²⁹²

Je tedy zřejmé, že takovéto spory budou mimořádně náročné na dokazování zejména ohledně výše případných částek, které bude porušovatel nucen oprávněné

²⁸⁸ §4 odst. 5 zákona č. 221/2006 Sb.

²⁸⁹ §5 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb.

²⁹⁰ například stanovený posudkem znalce či dohodou stran

²⁹¹ HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5. str. 371.

²⁹² §5 odst. 4 zákona č. 221/2006 Sb.

osobě zaplatit a strany sporu se tak zpravidla neobejdou bez pomoci znalců a jiných odborníků z oblasti oceňování průmyslových práv.

Dalším způsobem ochrany práva k ochranné známce je ochrana prostřednictvím nástrojů trestního práva, konkrétně § 268 trestního zákoníku. Osoba, která uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje, může být potrestána odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci (v případě, že se uvedeného jednání dopustí v rozsahu alespoň 500 tis. Kč, hrozí odnětí svobody na šest měsíců až pět let, v případě prospěchu alespoň 5 mil. Kč pak odnětí svobody v trvání třech až osmi let).²⁹³ Uvedené se vztahuje nejen na národní ochranné známky, ale i na ochranné známky Evropské unie a umožňuje ochranu práv vlastníků ochranné známky nejen soukromoprávními nástroji, ale též prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.

Mám tedy za to, že způsoby ochrany práv z ochranné známky Evropské unie (a průmyslových práv obecně) jsou zákonem č. 221/2006 Sb. i ostatními právními předpisy upraveny v dostatečné míře tak, aby tato úprava postihovala jak jednání namířené proti národním ochranným známkám, tak i proti ochranným známkám Evropské unie i průmyslovým právům obecně. S ohledem na pokračující proces sbližování národní úpravy ochranné známky a úpravy ochranné známky Evropské unie dle nařízení 1001/2017 je určitě přínosné, že i v rámci vymáhání práv z průmyslového vlastnictví došlo ke sjednocení úpravy směřující k vymáhání nároků z porušení takovýchto práv a s ohledem na pokračující integraci práva Evropské unie v této oblasti bude stále jednodušší se takovýchto práv domoci.

²⁹³ §268 zákona 40/2009 Sb. (trestní zákoník).

9. Závěr

V rámci této rigorózní práce jsem se podrobně zabýval problematikou ochranných známek se zaměřením na ochrannou známku Evropské unie. Porovnal jsem právní úpravu ochranné známky Evropské unie s ochrannou známkou dle českých právních předpisů s tím, že úprava ochranné známky Evropské unie je dle mého názoru mnohem propracovanější než národní úprava dle právních předpisů České republiky.

Krom toho, že ochranná známka Evropské unie už ze své podstaty poskytuje ochranu výrobkům a službám na území celé Evropské unie a odpadá tak nutnost separátního řešení ochrany na úrovni jednotlivých států, má tento způsob ochrany řadu dalších výhod, které národní úprava neobsahuje.

Nařízení upravující v rámci komunitárního práva problematiku ochranných známek Evropské unie s ohledem na odlišnou definici ochranné známky umožňuje jako ochrannou známku pojmout i to, co dle české právní úpravy jako ochrannou známku registrovat nelze. Evropská úprava rovněž zavádí řadu nových druhů ochranných známek, které dosud nejsou v rámci českého práva definovány. S ohledem na snahu o sblížení národních úprav v rámci Evropské unie by tak bylo vhodné, aby de lege ferenda česká právní úprava převzala definici ochranné známky tak, jak je definována v Nařízení 2017/1001²⁹⁴ a dále aby v rámci české právní úpravy rozšířila možnosti ochranných známek o druhy, které dosud dle české právní úpravy registrovat nelze (například certifikační ochranné známky).

V kapitole 5 této práce jsem se dále věnoval problematice registrace ochranné známky Evropské unie a srovnání procesu registrace s registrací národní ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Jak u ochranné známky Evropské unie, tak u národní ochranné známky je registrace realizována prostřednictvím formuláře s tím, že registrace Evropské ochranné známky je výrazně jednodušší a přehlednější než způsob registrace národní ochranné známky. Registrace Evropské ochranné známky probíhá prostřednictvím www rozhraní (User area, viz kapitola 5.2), kde stačí vyplnit všechny potřebné informace a prostřednictvím platební karty zaplatit poplatek za registraci. Veškeré informace o

²⁹⁴ viz čl. 4 nařízení 2017/1001

procesu registrace i případné námitky či komunikace s úřadem rovněž probíhá v tomto rozhraní. Naproti tomu při registraci české ochranné známky je třeba nainstalovat speciální program pro vyplnění formuláře, tento formulář odeslat a až poté, co přijde potvrzení, zaplatit bankovním převodem poplatek za registraci. Možnost komunikace s úřadem či ostatními účastníky řízení prostřednictvím portálu úřadu zde bohužel neexistuje. Mám za to, že do budoucna by bylo rovněž vhodné upravit rozhraní pro registraci českých ochranných známek stejným způsobem, jako je tomu při registraci u EUIPO tak, aby veškeré kroky bylo možno realizovat v rámci portálu provozovaného úřadem a zjednodušil se tak proces registrace.

Mám-li se vyjádřit k vlastní právní úpravě ochranné známky Evropské unie, kterou dnes tvoří zejména nařízení 2017/1001, tak tato úprava je dle mého názoru velmi zdařilá a umožňuje efektivním způsobem zajistit registraci ochranné známky, která má stejný režim v rámci celé Evropské unie a odpadá tak potřeba registrace ochranné známky v rámci jednotlivých zemí Evropské unie či zdlouhavý proces registrace mezinárodní ochranné známky upravené prostřednictvím mezinárodních smluv. Prostor pro zlepšení vidím naopak v oblasti harmonizace národních právních úprav v rámci Evropské unie, kde tyto úpravy v řadě případů nekorespondují s úpravou ochranných známek tak, jak je pojata v nařízení 2017/1001.

Pokud bych na základě informací shromážděných v této práci měl zhodnotit to, zda je lepší registrovat národní ochrannou známku nebo ochrannou známku Evropské unie, tak bych ve většině případů doporučil registrovat ochrannou známku evropskou. V dnešním globalizovaném světě je jen málo oblastí, kde lze zcela vyloučit rozšiřování aktivit podnikatele či distribuci jeho výrobků do jiných zemí Evropské unie a v případě, že podnikatel zaregistruje jen lokální ochrannou známku, nebude zajištěna dostatečná ochrana v ostatních zemích Evropské unie. Podnikatel se tak vystavuje riziku, že v budoucnu již nebude možno ochrannou známku pro celou Evropskou unii zaregistrovat, neboť bude v kolizi s jinou ochrannou známkou. Naproti tomu výhodou národní známky je nižší cena za její registraci a rovněž menší riziko kolize s jinou ochrannou známkou, neboť s ohledem na velikost trhu Evropské unie je již dnes velmi těžké najít takové ztvárnění ochranné známky, aby mělo dostatečnou rozlišovací způsobilost a nebylo v kolizi.

V souvislosti s tím bych rád zmínil důležitost ochrany zboží a služeb prostřednictvím ochranné známky, neboť (jak jsem již zmiňoval v úvodu této práce), na dnes již df. převážně globalizovaném trhu se vyskytuje celá řada výrobků, které se snaží napodobit úspěšný výrobek či službu a ochranná známka je efektivním způsobem, jak si svůj produkt chránit a zamezit tak konkurenci, aby z dobrého jména cizího výrobku těžila. Ostatně stále rostoucí počty nově registrovaných ochranných známek dokládají to, že si stále více subjektů uvědomuje důležitost ochrany duševního vlastnictví a aktivně si své výrobky a služby chrání. S ohledem na uvedené je tak nanejvýše vhodné již při přípravě výrobku či služby prověřit si, zda tento nebude v kolizi s již existující ochrannou známkou a pokud ano, tak jej upravit tak, aby byla tato kolize odstraněna. V případě, že není tato kolize shledána, je třeba co nejdříve podniknout kroky k registraci ochranné známky tak, aby byly výrobek či služba dostatečně chráněny.

Mám za to, že v rámci dalšího vývoje bude tedy docházet i nadále k nárůstu počtu registrací ochranných známek s tím, že se zvyšující se dostupností informací i způsobů registrace (možnost registrace prostřednictvím internetu, snadné vyhledání informací o subjektech, které registraci zajišťují i konkurenční prostředí v důsledku možnosti srovnání cen poskytovaných advokáty či patentovými zástupci) bude přibývat i drobných podnikatelů, kteří si prostřednictvím ochranné známky budou svůj produkt chránit.

Jako další trend, který se v souvislosti s novou úpravou ochranné známky Evropské unie dá očekávat, je zvýšený zájem o netradiční ochranné známky. U klasických ochranných známek je dnes již trh z velké části rozdělen, ale u nových druhů ochranných známek (například čichové, pohybové či multimediální) se nabízí veliký prostor pro nové ochranné známky a tím zajištění jedinečnosti produktu na celoevropském trhu. Mám za to, že tyto ochranné známky zaznamenají v nejbližších 10 letech prudký vzestup a budou stále žádanější.

Obecně lze však říci, že ochranná známka Evropské unie je jednoznačně přínosem jak pro sblížení právních úprav jednotlivých států Evropské unie, tak i pro ty, kteří v rámci Evropské unie potřebují zajistit ochranu svým produktům a je úspěšným příkladem toho, jak lze celoevropskou právní úpravou nastavit režim určité právní oblasti, který je potřebný pro naplňování cílů Evropské unie.

Resumé

This rigorous thesis deals with trade marks valid in the territory of the European Union. The thesis presents in its individual chapters the key concepts related to trade marks.

The first chapter describes the notion of industrial property, which is a cornerstone of understanding the subject of trade marks. The chapter includes the definition of industrial property, describes the areas of the relevant legal regulation, defines the field of law to which it belongs, and describes its subject and the authority which has the competence to hear and decide cases related to industrial property.

The second chapter focuses on the notion of European Union trade mark, its meaning, legal basis, and position on the international level. The chapter also discusses the value of trade marks and its increase, the benefits of trade marks and the public awareness of the concept of trade marks. It further presents the function of a trade mark, its types and influence on the sign which is applied for. The second subchapter aims to describe the notion of international trade mark, how it differs from European Union trade mark, its legal basis, and the concept and procedure of registration. The third subchapter then goes on to describe the notion of a well-known trade mark. It discusses the concept of a well-known trade mark, its legal basis and the impact it has on newly registered signs.

The third chapter deals with the actual legislation governing the European Union trade mark, international trade marks and trade marks applicable in the territory of the Czech Republic. It describes the individual legal regulations, such as laws, decrees, government regulations, directives and international treaties, as well as the case law of the European Court of Justice which is very significant in the field of trade marks, its contents and influence on the current trade mark legislation.

The fourth chapter presents the specific types of trade marks, or rather, the most important and most frequently used types, as well as new kinds of trade marks. It describes the kinds of trade marks, their usage in practice and the depiction of these trade marks. It analyses individual and collective trade marks, word marks, combined marks, graphic word marks, figurative, shape/three-dimensional marks,

position marks, colour marks (single or combination), sound marks, olfactory marks, motion marks and hologram marks. Further discussed is the issue of certification marks.

The fifth chapter of this rigorous thesis describes the process of registration of a European Union trade mark. The primary focus is on the procedure preceding an application for registration of a trade mark, i.e. the steps which should be taken by the applicant prior to filing the application. This includes the research of the sign sought, its types and methods. The second subchapter describes the User Area tool, which serves as the user interface for European Union trade mark. This is a user interface whereby the applicant/proprietor can manage their entire portfolio of trade marks and communicate with the European Union Intellectual Property Office. This platform also serves as the means of lodging any submissions with the European Union Intellectual Property Office, such as an application for registration of a trade mark or an opposition to registration of a trade mark. The third subchapter describes an application for registration of a trade mark, its general and essential requisites, methods of its filing, fees associated with filing an application for registration and other fees related to the trade mark in general, both for the territory of the European Union and for the Czech Republic. The following subchapter comprises the classes of goods and services which must be specified in a list accompanying every application for registration of a trade mark. This chapter also presents the concepts of the right of priority and the right of seniority.

The sixth chapter describes the course of proceedings on registration of a trade mark. The proceedings are described in detail, from the examination of the trade mark by the European Union Intellectual Property Office, both formal and substantive, to the grounds for refusal of registration, be it absolute or relative, the distinctive character of the trade mark, its term and substance, obtaining and proving the trade mark, and the conditions for publication of the trade mark, its consequences, the time of publication and the purpose of this part of the proceedings. The fifth subchapter then focuses on opposition to registration of the trade mark, the opposition proceedings, the parties which are entitled to give a notice of opposition and the reasons they can invoke, the course of the proceedings and their outcome. The following subchapter presents the issue of observations, which are similar to the opposition but also differ in several substantial aspects, such as the grounds for lodging an observation or the parties entitled to do so. The

last subchapter of the sixth chapter then focuses on the registration of a trade mark, the duration of registration and the means of renewal of the trade mark after expiry of the registration, as well as the rights and obligations of the proprietor of the trade mark with regard to the registered sign.

The seventh chapter of this rigorous thesis comprises the concept of termination (lapse) of the European Union trade mark and the related issues. It presents the notion of termination as such, the manners in which a trade mark may terminate and their classification. Its subchapters then discuss the individual types of termination of a trade mark, their conditions and the associated difficulties and consequences. These types include expiry, surrender, revocation and the declaration of invalidity of a trade mark.

The eighth and final chapter of the thesis focuses on the issues associated with protection from interference with the rights of the trade mark proprietor. The chapter presents the means of protection, the related legal regulations applicable in the European Union and in the territory of the Czech Republic, the possibilities of protection and their implementation in the course of trade.

Seznam literatury

Literatura

BÁLKOVÁ, Stanislava. *Ochranná známka a průmyslový vzor - jejich ochrana a padělení*. Ostrava: Key Publishing, 2011. Monografie (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-110-8.

BOHÁČEK, Martin, JAKL, Ladislav. *Právo duševního vlastnictví*. Praha: Oeconomica, 2002. ISBN 80-245-0463-4.

BOUCHOUX, Deborah E. *Intellectual property: the law of trademarks, copyrights, patents, and trade secrets*. Fifth edition. Boston, MA: Delmar Cengage Learning, [2018]. ISBN 978-1-305-94846-4.

DORNIS, Tim W. *Trademark and unfair competition conflicts: historical-comparative, doctrinal, and economic perspectives*. New York: Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-1-107-15506-0.

DREYFUSS, Rochelle, PILA, Justine. *The Oxford Handbook of Intellectual property law*. 1. vydání, Oxford: University press, 2018. ISBN: 978-0-19-875845-7.

GIELEN, Ch, BOMHARD, Verena von, DREIER, Thomas, HACON, R. J, ed. *Concise European trade mark and design law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011. ISBN 978-90-411-2407-4.

HORÁČEK, Roman, BISKUPOVÁ, Eva, KORVER, Zuzana de. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-058-4.

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

HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C.H. Beck, 2005. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-879-7.

HORÁČEK, Roman, MACEK, Jiří, BISKUPOVÁ, Eva. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. V Praze: C.H. Beck, 2007-. Beckova edice judikatura. ISBN 978-80-7400-375-2.

JAKL, Ladislav. *Vývoj evropského patentu a evropské rozhodovací praxe*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2013. ISBN 978-80-86855-93-6.

JOLLY, Adam. *The handbook of European intellectual property management: developing, managing, and protecting your company's intellectual property*. Fourth edition. Philadelphia: Kogan Page, 2015.

KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2.

KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-762-2.

KUČERŇÁKOVÁ, Petra. *Ochranné známky*. Brno: Masarykova univerzita, 1995. Právnické sešity. ISBN 80-210-1067-3.

MACEK, Jiří. *Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže: II. díl, (2000-2010)*. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice judikatura. ISBN 978-80-7400-410-0.

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

MICHAELS, Amanda, NORRIS, Andrew. *A practical guide to trade mark law*. Fifth edition. New York, NY: Oxford University Press, 2014. ISBN 0198702035.

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

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

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

Světová organizace duševního vlastnictví. *Vytvoření ochranné známky: úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky*. 2. čes. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. Duševní vlastnictví pro podniky. ISBN 978-80-7282-074-0.

SHILLING, Dana. *Essentials of trademarks and unfair competition*. New York: Wiley, c2002. ISBN 0-471-20941-4.

WIPO, World intellectual property organization. *Making a mark. An introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises*. Switzerland: WIPO Publication NO. 900 (E), 2006. ISBN: 92-805-1152-X.

WIPO, World intellectual property organization, *Understanding Industrial Property*. 2. vydání, Switzerland: World intellectual property organization, 2016. ISBN: 978-92-805-2588-5.

W. R. CORNISH. *Case and Materials on Intellectual Property (Third Edition)*. London: Sweet & Maxwell Ltd, 1999. ISBN 9780421638105.

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

Právní předpisy

Nářizení č. 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění), účinné ode dne 1. října 2017, které zrušuje Nařizení (ES) č. 207/2009

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

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení

Komise (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96

Nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

Nařízení č. 1992/2003 o přístupu ES k Protokolu k Madridu

Nařízení č. 216/1996, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů EUIPO (ochranné známky a vzory)

Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I).

Madridská dohoda a Protokol k této dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, ze dne 20. března 1883

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie

Směrnice Rady (ES) č. 89/104

Směrnice Rady č. 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění)

Směrnice 2004/48/ES, o vymáhání práv duševního vlastnictví.

Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě (platný k 1. listopadu 2017).

Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník).

Odborné články

BLAHUŠIAK, Igor. Judikatura ESD. *Euroskop.cz* [online]. [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <https://www.euroskop.cz/106/sekce/judikatura-esd/>

BAŽANTOVÁ, Ilona. Neoprávněné užívání ochranné známky - Inzeráty zveřejněné na internetu bez vědomí a souhlasu třetí osoby uvedené v inzerátu nebo ponechané na internetu navzdory jejímu souhlasu. *Obchodní právo: Časopis pro obchodněprávní praxi*. **1/2017**. ISSN 1210-8278.

BAŽANTOVÁ, Ilona. Ochranné známky – nařízení (ES) č. 40/94, čl. 15 odst. 1 - pojem "skutečné užívání" - ochranná známka užívaná výlučně jako prvek kombinované ochranné známky nebo společně s jinou ochrannou známkou. *Obchodní právo: Časopis pro obchodněprávní praxi*. **5/2013**. ISSN 1210-8278.

BAŽANTOVÁ, Ilona. Směrnice 2008/95/ES - slovní ochranná známka - existence nebezpečí záměny. *Obchodní právo: Časopis pro obchodněprávní praxi*. **11/2015**. ISSN 1210-8278.

BERÁNKOVÁ, Alena. *Průmyslové vlastnictví: Popisný charakter označení jako důvod pro zamítnutí ochranných známek Společenství dle čl. 7 odst. 1 písm. c Nařízení v Judikatuře soudního dvora EU. Úřad průmyslového vlastnictví*

BISKUPOVÁ, Alena. Příprava novely zákona o ochranných známkách. *Vedavyzkum.cz* [online]. 22. 11. 2017 [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <https://vedavyzkum.cz/dusevni-vlastnictvi/dusevni-vlastnictvi/priprava-novely-zakona-o-ochrannych-znamkach>.

BOHÁČEK, Martin. Certifikační OZ v praxi ČR a nové úpravě EU. *Obchodní právo: Časopis pro obchodněprávní praxi*. **12/2016**. ISSN 1210-8278.

HUŠEK, Jan. Ochranné známky - posuzování zaměnitelnosti. *Obchodní právo: Časopis pro obchodněprávní praxi*. **7-8/2013**. ISSN 1210-8278.

HUŠEK, Jan. Průmyslová práva – ochranné známky – právo nezapsaného držitele – promlčení práva. *Obchodní právo: Časopis pro obchodněprávní praxi*. **10/2014**. ISSN 1210-8278.

BOHÁČEK, Martin, MENČL, Jakub. Ochranné známky a klíčová slova ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie (1. část). *Obchodněprávní revue* [online]. (OR 12/2011) [cit. 2018-09-02].

Dostupné z: <https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgfpw64s7gezf6427gm2dg&groupIndex=4&rowIndex=0>

BOHÁČEK, Martin, MENČL, Jakub. Ochranné známky a klíčová slova ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie (2. část). *Obchodněprávní revue* [online]. (OR 1/2012) [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgjpw64s7gfpxgzrme>

KOMENDOVÁ, Pavla. Novinky v úpravě ochranné známky Evropské unie. *Epravo.cz* [online]. 22. 3. 2016 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-v-uprave-ochranne-znamky-evropske-unie-100688.html>

KUPKA, Petr. Nová právní úprava ochranných známek. *Právní rádce* [online]. 24. 2. 2004 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://pravniciradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>.

MALIŠ, Petr. Významná změna týkající se ochranných známek Společenství. *Ochranné známky* [online]. 26.02.2016 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <http://www.ochranne-znamky.com/article/vyznamna-zmena-tykajici-se-ochrannych-znamek-spolecenstvi>

MALIŠ, Petr. Práva uživatele nezapsaného označení proti vlastníkovi ochranné známky. *Ochranné známky* [online]. 02.07.2009 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <http://www.ochranne-znamky.com/article/prava-uzivatele-nezapsaneho-oznaceni-proti-vlastnikovi-ochranne-znamky>

MALIŠ, Petr. Nebezpečí pro majitele a přihlašovatele ochranných známek Společenství. *Ochranné známky* [online]. 02.07.2009 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <http://www.ochranne-znamky.com/article/nebezpeci-pro-majitele-a-prihlasovatele-ochrannych-znamek-spolecenstvi>

NEŠPŮREK, Robert. Jaká je budoucnost IP práv po brexitu?. *Právní prostor* [online]. 01.03.2018 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/jaka-je-budoucnost-ip-prav-po-brexitu>

POMAHAČ, Richard. SOUDNÍ DVŮR EU: Použití vnitrostátního práva ve vztahu k ochranným známkám EU: Soudní dvůr EU, C-598/14 P. *Obchodněprávní revue* [online]. (OR 6/2017) [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrg5pw64s7gzpxgxzhayq>

POMAHAČ, Richard. SOUDNÍ DVŮR EU: Trojrozměrná ochranná známka tvořená výlučně tvarem výrobku: Soudní dvůr EU, C-205/13. *Obchodněprávní revue* [online]. (OR 11-12/2014) [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=>

njptembrgrpw64s7geyv6mjsl5zv6mzuce

Právo EU: Práva duševního vlastnictví po Brexitu. *Právní rozhledy* [online]. 19/2017 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-v-uprave-ochranne-znamky-evropske-unie-100688.html>

Ochrana všeobecně známých známek. *Epravo.cz* [online]. 31. 8. 2001 [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-vseobecne-znamych-znamek-12657.html>

RÁMEŠ, Ivan. Novinky v ochranné známce EU. *Právní prostor* [online]. 12.12.2017 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/novinky-v-ochranne-znamce-eu>.

RYGLOVÁ, Renata. Některá úskalí užívání vlastního jména jako názvu značky. *Právní prostor* [online]. 10.10.2017 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/nektera-uskali-uzivani-vlastniho-jmena-jako-nazvu-znacky>.

ŠIMONOVSKÁ, Zuzana. Blokační registrace ochranných známek v Číně. *Právní prostor* [online]. 20.10.2017 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/blokacni-registrace-ochrannych-znamek-v-cine>

ŠTEVKO, Martin. Jak se vyhnout střetu názvu firmy s ochrannou známkou třetích osob. *Ochranné známky* [online]. 25.06.2014 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <http://www.ochranne-znamky.com/article/jak-se-vyhnout-stretu-nazvu-firmy-s-ochrannou-znamkou-tretich-osob>

Internetové zdroje

Definice ochranné známky: Druhy ochranných známek, které lze zapsat u úřadu EUIPO. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 22-09-2017 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-definition>.

ESearch plus: The EUIPO's database access. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/>

Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva. *Právní rádce* [online]. 25. 11. 2003 [cit. 2018-09-20]. Dostupné z: <https://pravnicaradce.ihned.cz/c1-13669020-evropske-ius-commune-a-nas-vstup-do-eu-v-oblasti-znamkoveho-prava>.

GLOBAL 2018 Infographic. *BRANDZ* [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: http://brandz.com/admin/uploads/files/Global_2018_Infographic_Download.pdf.

Informace o spisu OZEU (eSearch): Ochranná známka bez textu (008581977). *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008581977>

Informace o spisu OZEU (eSearch): PLANTE SYSTEM FRANCE. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012383171>

Mezinárodní ochranná známka. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. 16.07.2018 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka.html>

Mezinárodní ochranná známka - obecné informace. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. 01.04.2016 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html>

Mezinárodní ochranné známky. *Bohemia patent* [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: http://www.patent.cz/tm_oz_mzn.htm.

Metodické pokyny - část G2 sporná řízení (ve věci ochranných známek). *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. leden 2016 [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: https://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/metodicke_pokyny/2011-kveten/metodicke_pokyny_G2_2011-04.pdf.

Nařízení, směrnice a další právní akty. *Evropská unie* [online]. [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_cs.

Novela známkového zákona přenese povinnosti zápisných úřadů přímo na majitele práv. *Korejzova Legal* [online]. 8. června 2017 [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <http://www.korejzova.cz/novinky/124-novela-znamkoveho-zakona-prenese-povinnosti-zapisnych-uradu-primo-na-majitele-prav>.

Ochranné známky Evropské unie. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. 16.05.2018 [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/prumysl-ova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-eu.html>

Ochranná známka Evropské unie. *Muller patentová a známková kancelář* [online]. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <http://patentymuller.cz/ochranne-znamky-spolecenstvi-eu>

Ochranné známky v Evropské unie. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. 16.05.2018 [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/EU/ochranne-znamky-eu.html>

Ochranné známky mezinárodní. *Muller patentová a známková kancelář* [online]. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: <http://patentymuller.cz/ochranne-znamky-mezinarodni>

Ochranné známky Společenství. *Bohemia Patent* [online]. [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: http://www.patent.cz/tm_oz_ozs.htm.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví. *Epravo.cz* [online]. 5. 4. 2001 [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/parizska-umluva-na-ochranu-prumysloveho-vlastnictvi-4030.html>

Podmínky používání sekce User area. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 1. října 2017 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/ex17-4_en_conditions_cs.pdf.

Podmínky pro zpracování v režimu Fast Track. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 31-07-2017 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/fast-track-conditions>

Poplatky. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. 31.03.2016 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/poplatky.html>.

Poplatky splatné přímo úřadu EUIPO. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 11-09-2017 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/fees-payable-direct-to-euipo>

Postup zápisu. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 22-09-2017 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process>

Právo EU. *Evropská unie* [online]. [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: https://europa.eu/european-union/law_cs

Procesní změny. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/procedural-changes>

Průmyslová práva. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. 25.04.2017 [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <http://upv.cz/cs/prumyslova-prava.html>.

Průmyslové vlastnictví chráníme již na evropské úrovni: Ochranné známky - cílevědomá harmonizace. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. 01.12.2011 [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/EU/pravo-eu.html>.

Primární právo Evropské unie. *EUR-Lex Access to European Union law EUR-Lex Access to European Union law* [online]. 21.03.2018 [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=LEGISSUM:114530>

Příklady ochranných známek: Zvuková ochranná známka. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 08-05-2018 [cit. 2018-08-05].

Dostupné z: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-examples#Shape_mark.

Rešerše OZ (ÚPV, EUIPO, WIPO). *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.ozs.det?pozk=23725458&plan=cs&s_naze=apple&s_sezn=%20&s_majs=apple%20inc.

Rešerše OZ (ÚPV, EUIPO, WIPO). *Úřad průmyslového vlastnictví*. Číslo zápisu: 232830 [online]. [cit. 2018-08-18].

Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.ozs.det?pozk=154100&plan=cs&s_naze=becherovka&s_sezn=%20&s_majs=

Společné prohlášení OHIM a národních úřadů o uplatňování rozsudku ve věci "IP Translator". *Úřad průmyslového vlastnictví*[online]. 23.09.2016 [cit. 2018-09-02].

Dostupné z: https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/tmdn_prohlaseni.html

Top 100 OVERVIEW. *BRANDZ* [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2010_BrandZ_Top100_Report.pdf.

The GLOBAL TOP 100. *BRANDZ* [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: http://brandz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2017_Report.pdf??sa=D?ust=1521194020681000&usg=AFQjCNGkFswN5HGL2UAiU4I3hnBaFtPNzQ

TMview. *TMview* [online]. [cit. 2018-09-02].
Dostupné z: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. [cit. 2018-09-02].
Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs>

Úřad průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <http://upv.cz/cs.html>

Výroční zpráva 2017. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. [cit. 2018-08-17].
Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/publikace/rocenka/rocenka.html>

Vůně jako ochranná známka Evropské unie. *Bulletin-advokacie* [online]. 18.04.2017 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <http://www.bulletin-advokacie.cz/vune-jako-ochranna-znamka-evropske-unie/?browser=full>

Vyhledání dostupnosti. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 27-06-2016 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/search-availability>.

Who we are. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 30-06-2017 [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/who-we-are>.

World intellectual property organization [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/portal/en/index.html>.

Základní informace o ochranné známce. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 22-09-2017 [cit. 2018-09-02].
Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-basics>

Základní otázky: Jaký je rozdíl mezi ochranou, kterou poskytuje prostorová ochranná známka, a ochranou, kterou poskytuje zápis průmyslového vzoru?. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. 18-04-2018 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/-/what-is-the-difference-between-the-protection-offered-by-a-shape-mark-registration-and-that-offered-by-a-design-registration->.

Judikatura

Case C-323/09 Interflora Inc and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Limited (22 September 2011)

Rozhodnutí Tribunálu T-559/10 Laboratoire Garnier v. OHIM (natural beauty)

Rozhodnutí Tribunálu T-378/07 ve věci CNH Global v. OHIM

Rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM R 156/1998-2 „Vůně čerstvě posečené trávy“

Rozhodnutí ESD C-191/01 P OHIM v. Wrigley

Rozhodnutí ESD C-238/89, ve věci Pall Corp. v P. J. Dallhausen & Co. 1990 ECR I-4827 „Pall/Dallhausen“

Rozhodnutí ESD C-273/00, ve věci Sieckmann

Rozhodnutí ESD C-283/01, ve věci Shield Mark

Rozhodnutí ESD C-383/99 P OHIM v. Procter and Gamble Company

Rozhodnutí ESD C-342-97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV

Rozsudek ESD C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metr-Goldwyn-Mayer, Inc.

Rozsudek ESD ve spojených věcech č. C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC).

Rozsudek ESD C-2015/13 Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S a spol.

Rozsudek ESD C-220/98 Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v. Lancaster Group GmbH

Rozsudek ESD C-210/96 Gut Springenheide, Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung

Rozsudek ESD C-353/03 „Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd.

Rozsudek ESD C-421/04, ve věci Matratzen Concord

Rozhodnutí MS v Praze, sp. zn. 9 Ca 8/2004

Rozsudek MS v Praze 5 Ca 33/2007-109

Rozsudek MS v Praze 5 Ca 33/2007-109

Rozsudek MS v Praze, sp. zn. 8 Ca 58/2004

Rozhodnutí NS 23 Cdo 4407/2011 ze dne 28. 2. 2012

Rozhodnutí NSS sp. zn. 1 As 8/2006

Rozhodnutí VS v Praze, sp. zn. 3 Cmo 589/2000

Rozhodnutí VS v Praze, sp. zn. 7 A 11/99

Rozhodnutí VS v Praze, sp. zn. 7 A 156/99

Rozsudek SDEU C-108/97 a C-109/97 Chiemsee.

Rozsudek Tribunálu T-378/07, RED/BLACK/GREY

Úřad průmyslového vlastnictví, sp. zn. O-118245

Úřad průmyslového vlastnictví, sp. zn. O-121719

Přílohy

BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands 2017

Brand	Category	Brand Value 2017 \$MIL	Brand Contribution	Brand Value % Change 2017 vs. 2016	Rank Change
1 Google	Technology	245,581	4	7%	0
2 Apple	Technology	234,671	4	3%	0
3 Microsoft	Technology	143,222	4	18%	0
4 Amazon	Retail	130,286	4	41%	3
5 Facebook	Technology	129,800	4	27%	0
6 AT&T	Telecom Providers	115,112	3	7%	-2
7 VISA	Payments	110,999	4	10%	-1
8 Tencent 腾讯	Technology	108,292	5	27%	3
9 Alibaba 阿里巴巴	Technology	102,088	4	18%	1
10 McDonald's	Fast Food	97,723	4	10%	-1
11 Verizon	Telecom Providers	89,279	3	-4%	-3
12 Marlboro	Tobacco	87,519	3	4%	0
13 Coca-Cola	Soft Drinks	78,142	5	-3%	0
14 EA GAMES	Retail	59,127	2	20%	4
15 Baidu 百度	Regional Banks	58,424	3	0%	-1
16 UPS	Logistics	58,275	4	17%	1
17 China Mobile 中国移动	Telecom Providers	56,535	4	1%	-2
18 Disney	Entertainment	52,040	4	6%	1
19 GE	Conglomerate	50,208	2	-7%	-3
20 McDonald's	Payments	49,928	4	8%	0
21 SAP	Technology	45,194	3	16%	1
22 HSBC	Fast Food	44,230	4	2%	-1
23 Xfinity	Telecom Providers	41,808	3	NEW ENTRY	
24 AT&T	Retail	40,327	3	1%	2
25 Verizon	Telecom Providers	36,493	3	2%	-2

Source: Kantar Millward Brown / BrandZ™ (excluding data from Bloomberg)
Brand contribution measures the influence of brand alone on financial value, on a scale of 1 to 5, 5 highest

BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands 2017

Brand	Category	Brand Value 2017 \$MIL	Brand Contribution	Brand Value % Change 2017 vs. 2016	Rank Change
26 Nike	Apparel	34,185	4	-9%	-2
27 Vodafone	Telecom Providers	31,602	3	-14%	-2
28 ICBC 工商银行	Regional Banks	31,570	2	-6%	-1
29 LV	Luxury	29,242	4	3%	1
30 Toyota	Cars	28,660	4	-3%	-2
31 Walmart	Retail	27,934	2	2%	1
32 Accenture	Technology	27,243	3	19%	6
33 Heineken	Beer	27,037	4	-3%	-2
34 ZARA	Apparel	25,135	3	0%	1
35 BMW	Cars	24,559	4	-8%	-2
36 Intel	Payments	24,150	4	-9%	-2
37 Samsung	Technology	24,007	4	23%	11
38 L'OREAL PARIS	Personal Care	23,899	4	2%	-2
39 Baidu 百度	Technology	23,559	5	-19%	-10
40 Mercedes-Benz	Cars	23,513	4	4%	-1
41 REEMES	Luxury	23,416	5	18%	3
42 Pampers	Baby Care	22,312	5	-3%	-5
43 Movistar	Telecom Providers	22,002	3	0%	-3
44 Intel	Technology	21,919	2	18%	7
45 Subway	Fast Food	21,713	4	1%	-4
46 Oracle	Technology	21,359	2	10%	3
47 HSBC	Regional Banks	21,145	4	8%	-2
48 HSBC	Global Banks	20,536	3	1%	-5
49 NTT	Technology	20,368	3	9%	1
50 NTT	Telecom Providers	20,197	2	3%	-3

The Brand Value of Coca-Cola includes Light, Zero and Zero Sugar
The Brand Value of Budweiser includes Bud Light

PŘÍLOHA Č. 1

a) TOP 100 Most Valuable Global Brands 2017

Top 100 OVERVIEW. BRANDZ [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2010_BrandZ_Top100_Report.pdf.

THE TOP 100

#	Brand	Brand Value 2010 (\$M)	% Brand Value Change 2010 vs. 2009	#	Brand	Brand Value 2010 (\$M)	% Brand Value Change 2010 vs. 2009
1	Google	114,260	14%	26	TOYOTA	21,769	-27%
2	IBM	86,383	30%	27	中國建設銀行	20,929	-9%
3	Apple	83,153	32%	28	Gillette	20,663	-10%
4	Microsoft	76,344	0%	29	Yamaha	19,781	2%
5	Coca-Cola	67,983	1%	30	三星	18,746	16%
6	McDonald's	66,005	-1%	31	Sumitomo	18,012	12%
7	Marlboro	57,047	15%	32	Unilever	17,834	-2%
8	中國工商銀行	52,616	-14%	33	Mercedes	17,434	-8%
9	中國銀行	45,054	-25%	34	诺基亚	17,283	N/A
10	veebee	44,404	-17%	35	alibaba	16,719	-7%
11	中國交通銀行	43,927	15%	36	Bank of America	16,608	12%
12	hp	38,717	48%	37	Bank of China	16,393	6%
13	Walmart	38,421	-4%	38	Bank of Communications	15,991	20%
14	Wanxiang	30,708	12%	39	ExxonMobil	15,476	N/A
15	amazon.com	27,459	29%	40	Shell	15,112	N/A
16	UPS	26,482	-5%	41	Disney	15,000	-35%
17	TESCO	25,741	12%	42	Bank of East Asia	14,980	0%
18	VISA	24,883	52%	43	NOKIA	14,866	-58%
19	ORACLE	24,817	16%	44	accenture	14,734	-2%
20	Verizon	24,675	39%	45	Bank of China	14,454	N/A
21	SAP	24,291	3%	46	Bank of Shanghai	14,303	-2%
22	at&t	23,714	18%	47	Co-Operative Bank	14,224	15%
23	HSBC	23,408	20%	48	intel	14,210	-38%
24	中國銀行	21,960	4%	49	LOREAL	14,129	-6%
25	Bank of China	21,816	-9%	50	Bank of China	14,018	6%

b) TOP 100 Most Valuable Global Brands 2010

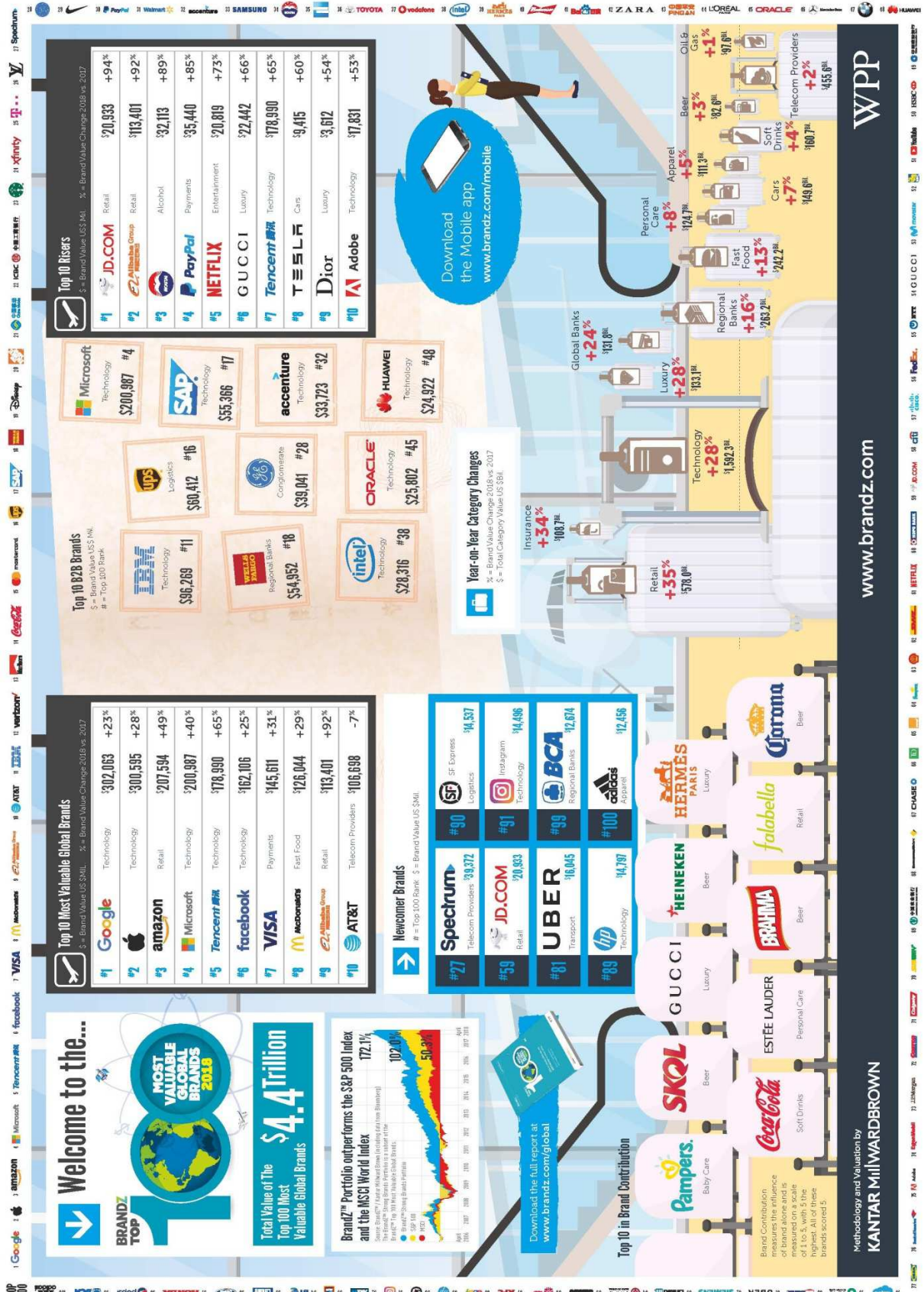
The GLOBAL TOP 100. BRANDZ [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: http://brandz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2017_Report.pdf

MillwardBrown
Optimizor

#	Brand	Brand Value 2010 (\$M)	% Brand Value Change 2010 vs. 2009	#	Brand	Brand Value 2010 (\$M)	% Brand Value Change 2010 vs. 2009
51	Apple	13,935	N/A	76	ebay	9,328	-28%
52	IBM	13,912	-7%	77	SIEMENS	9,283	-31%
53	Mercedes	13,736	-11%	78	Bank of China	9,283	25%
54	citi	13,403	-8%	79	WRIGHTLYS	9,201	-15%
55	中国移动	13,010	20%	80	ZARA	8,986	4%
56	BBVA	12,977	3%	81	Bank of China	8,971	-3%
57	docomo	12,969	-18%	82	Red Bull	8,917	9%
58	pepsi	12,752	-15%	83	Bank of China	8,747	1%
59	Nike	12,597	5%	84	NISSAN	8,607	-16%
60	Bank of China	12,434	14%	85	Bank of China	8,480	17%
61	CHASE	12,426	17%	86	Bank of China	8,457	8%
62	Bank of China	12,148	-1%	87	Bank of China	8,383	20%
63	Bank of China	12,131	1%	88	Bank of China	8,377	N/A
64	Bank of China	12,032	9%	89	Bank of China	8,327	1%
65	Bank of China	12,021	-31%	90	Bank of China	8,236	2%
66	Bank of China	11,938	-23%	91	Bank of China	8,214	19%
67	Bank of China	11,659	57%	92	Bank of China	8,160	-8%
68	Bank of China	11,351	80%	93	Bank of China	8,159	4%
69	Bank of China	10,850	NA	94	SONY	8,147	30%
70	O2	10,583	23%	95	Bank of China	8,003	18%
71	TD	10,274	-7%	96	Auchan	7,848	NA
72	Bank of China	9,723	6%	97	GUCCI	7,588	2%
73	Bank of China	9,675	N/A	98	Bank of China	7,450	13%
74	FedEx	9,418	-1%	99	AVON	7,293	-16%
75	Bank of China	9,356	62%	100	Bank of China	7,280	14%

c) TOP 10 Most Valuable Global Brands 2018

GLOBAL 2018 Infographic. BRANDZ [online]. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: http://brandz.com/admin/uploads/files/Global_2018_Infographic_Download.pdf.



PŘÍLOHA Č. 2

Výroční zpráva 2017 Úřadu průmyslového vlastnictví

Výroční zpráva 2017. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. [cit. 2018-08-17].

Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/publikace/rocenka/rocenka.html>. str. 63 a 70.



OCHRANNÉ ZNÁMKY / TRADEMARKS

Zapsané ochranné známky / Registered trademarks

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Národní ochranné známky / National trademarks	7 806	7 019	6 288	6 324	6 648	6 227	8 067	7 280	6 985	6 711
Domácí přihlašovatelé Domestic applicants	6 975	6 219	5 671	5 758	6 053	5 697	7 416	6 752	6 344	6 064
Zahraníční přihlašovatelé Foreign applicants	831	800	617	566	595	530	651	528	641	647
Mezinárodní ochranné známky s vyznačením ČR International trademarks with designation of CZ	5 130	3 498	2 940	2 341	2 136	2 210	2 060	1 957	1 479	1 630
Celkem / Total	12 936	10 517	9 228	8 665	8 784	8 437	10 127	9 237	8 464	8 341

Ochranné známky platné k 31. 12. 2017 / Valid trademarks as of 31. 12. 2017

Národní ochranné známky National trademarks	Mezinárodní ochranné známky s vyznačením ČR International trademarks with designation of CZ	Mezinárodní ochranné známky s vyznačením EU International trademarks with designation EU	Ochranné známky EU EU trademarks	Ochranné známky celkem Trademarks total
124 012	79 834	163 188	1 074 463	1 441 497

Ochranné známky platné k 31. 12. 2017 podle sídla vlastníka Valid trademarks as of 31. 12. 2017 by holder's residence

	Národní ochranné známky / National trademarks	Mezinárodní ochr. známky s vyznačením ČR / International trademarks with designation of CZ		Národní ochranné známky / National trademarks	Mezinárodní ochr. známky s vyznačením ČR / International trademarks with designation of CZ
CZ	101 966	101	JP	1 117	803
AT	289	4053	KR	351	247
BE	185	1332	LI	88	449
BG	29	473	LT	4	88
CH	1 340	8 585	LU	150	889
CN	230	3 069	LV	7	123
CY	496	342	MC	7	86
DE	1 786	22 135	MT	113	13
DK	144	381	NL	764	2 907
EE	1	44	NO	56	198
ES	109	1548	PL	403	1 347
FI	105	234	PT	25	202
FR	781	10 545	RO	21	150
GB	1 678	1 172	RU	64	1 679
GR	57	58	SE	352	564
HR	103	289	SI	99	836
HU	61	1 707	SK	2 139	872
IE	97	249	TR	89	1 909
IS	13	23	US	7 074	1 908
IT	232	6 255	Ostatní / Other	1 387	1 969
Celkem / Total	Národní ochranné známky / National trademarks	Mezinárodní ochranné známky / International trademarks			
	124 012	79 834			

Data k mezinárodním ochranným známkám s vyznačením EU a Ochranným známkám EU nejsou přístupná
The data of international trademarks with designation EU and EU trademarks are not available



Příhlásky ochranných známek Evropské unie v členění podle zemí
EU trademark applications by countries

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CZ	453	486	666	744	919	819	905	992	1 103	1 090
AT	2 010	2 306	2 546	2 657	2 875	2 772	2 908	2 961	3 158	3 344
BE	1 357	1 765	1 844	1 800	1 721	1 824	2 035	2 248	2 293	2 598
BG	276	302	405	465	504	433	668	652	688	737
CH	2 800	2 653	3 487	3 700	3 347	3 832	4 259	3 992	3 693	4 231
CN	811	918	1 318	1 750	1 908	2 044	2 710	4 158	7 975	12 194
CY	177	246	255	409	406	362	419	553	674	722
DE	15 506	16 296	18 448	20 001	19 962	19 219	18 702	20 450	20 491	21 910
DK	1 127	1 080	1 261	1 310	1 341	1 349	1 518	1 747	1 918	2 239
EE	88	98	159	187	239	255	307	352	375	467
ES	6 910	6 960	7 785	7 987	7 957	8 014	8 760	9 424	9 817	10 117
FI	753	784	963	1 005	1 052	1 035	1 041	1 373	1 630	1 635
FR	6 042	6 589	7 025	7 449	7 297	7 177	7 471	7 912	7 851	8 606
GB	8 480	8 028	8 778	9 549	10 233	10 440	11 779	12 518	11 642	11 116
GR	411	402	396	443	453	683	787	778	910	926
HR	25	34	24	47	44	85	129	131	163	177
HU	277	302	389	357	364	454	534	562	582	669
IE	760	794	833	818	827	975	1 027	1 041	1 159	1 145
IS	128	58	41	31	47	156	199	72	36	47
IT	7 215	7 333	8 009	8 075	8 019	8 331	9 251	9 943	11 826	11 327
JP	2 081	2 062	1 972	2 170	2 272	2 203	2 248	2 539	2 316	2 729
KR	343	559	652	723	802	1 100	1 155	2 037	1 602	1 477
LI	177	125	141	150	101	140	106	134	99	132
LT	111	114	107	140	207	244	225	270	316	400
LU	599	740	816	967	977	1 037	1 226	1 230	1 331	1 189
LV	80	62	112	106	111	112	158	160	143	214
MC	80	81	94	116	106	121	140	149	153	114
MT	94	124	128	157	235	322	382	411	430	500
NL	3 236	3 931	3 771	3 929	3 956	3 683	3 987	4 535	4 694	4 890
NO	282	341	328	353	360	369	328	425	427	614
PL	1 598	1 546	1 773	1 960	2 130	2 614	3 190	3 663	3 625	3 807
PT	1 148	968	898	1 006	979	1 048	1 282	1 326	1 517	1 817
RO	266	331	417	628	574	443	584	651	735	858
RU	126	100	135	182	265	234	255	293	315	420
SE	1 616	1 852	2 071	2 330	2 281	2 267	2 613	2 886	3 267	3 440
SI	209	160	227	150	202	237	347	293	366	390
SK	168	146	175	270	270	264	331	365	448	422
TR	151	141	214	342	401	556	625	767	682	816
US	12 877	11 340	12 852	13 906	14 017	14 245	14 344	16 855	15 402	16 656
Ostatní / Other	6 479	6 034	6 702	8 493	9 169	12 873	12 775	9 550	9 407	10 227
Celkem / Total	87 327	88 191	98 217	106 862	108 930	114 371	121 710	130 398	135 259	146 409

Údaje pro daný rok jsou převzaty ze statistik EUIPO zveřejněných k 31. 12. téhož roku.

The data of given year are taken from EUIPO statistics published as of 31. 12. of the same year.

Kompletní množina zemí je sledována od r. 2008.

The complete set of countries is observed since 2008.

PŘÍLOHA Č. 3

Příklady ochranných známek uvedených v kapitole 4

Dostupné z databáze ochranných známek: <https://euipo.europa.eu/eSearch/> a <https://isdv.upv.cz/webapp/ozs.frm>

TONAK (č. O-523307)



ČEDOK (č. 003784022)



DUHA (č. O-430520)



GRANÁT (č. O-112598)



JARO (č. O-452444)



TOMA (č. O- 99604)



ZETOR (č. O-64948)



BMW (č. 000091884)



4711 (č. 000681270)



ARAL Dejte přednost kvalitě (č. O-190215)



Dejte přednost kvalitě

JUST DO IT (slovní ochranná známka, č. 000514984)

JUST DO IT

COCA-COLA (č. 002107118)



REEBOK (č. 000000456)



ADIDAS (č. 005271598)



FINLANDIA (č. 000111278)



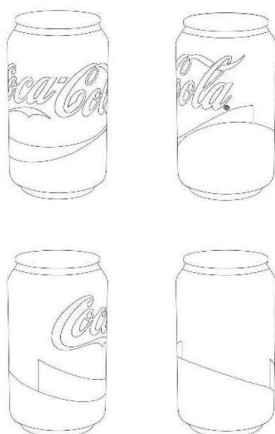
FUJITSU (č. 002009298)

FUJITSU

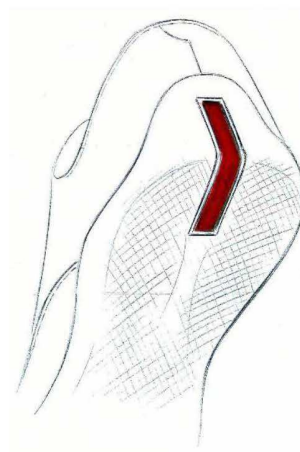
TOBLERONE (č. 000031203)



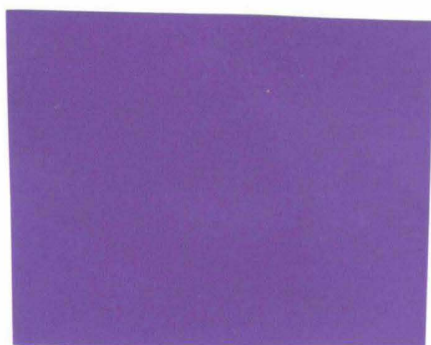
COCA COLA (č. 014141113)



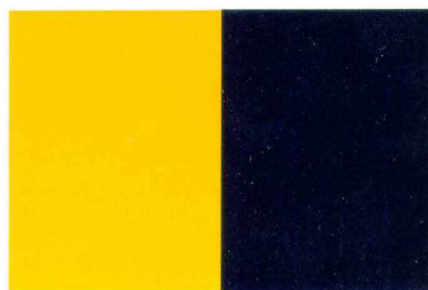
PRADA S. A. (č. 001027747)



Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
– „Lilac“ / fialová (č. 000031336) -



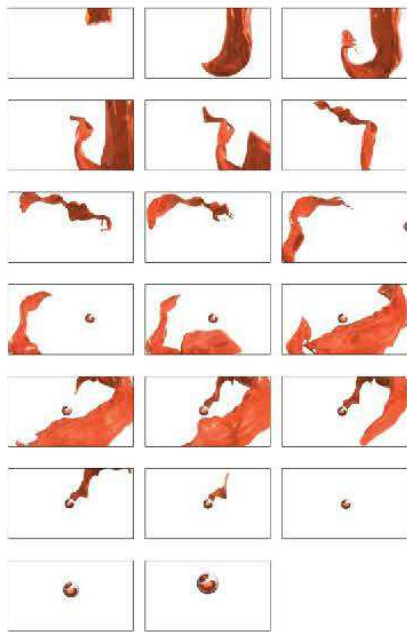
THE BLACK & DECKER CORPORATION
(č. 000463174)



Zvuková ochranná známka (č. 001480805, majitel: UK Insurance Limited)



Sony Mobile Communications AB (č. 008581977)



PLANTE SYSTÉM FRANCE (č. 012383171)

