

**Česká zemědělská univerzita v Praze**

**Provozně ekonomická fakulta**

**Katedra práva**



**Diplomová práce**

**Rozlišovací schopnost ochranné známky a její  
praktické aspekty**

**Eva Radová**

© 2010 ČZU v Praze

## Čestné prohlášení

Prohlašuji, že svou diplomovou práci "Rozlišovací schopnost ochranné známky a její praktické aspekty" jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autorka uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušila autorská práva třetích osob.

V Praze dne 9.4.2010

---

## **Poděkování**

Ráda bych touto cestou poděkovala Mgr. Jiřině Bartůškové za přínosné rady a konzultace, které mi poskytla v průběhu psaní této práce.

**Rozlišovací schopnost ochranné známky a její  
praktické aspekty**

---

**Distinctive Capability of Trademark and its Practical  
Aspects**

## **Shrnutí:**

Práce „Rozlišovací schopnost ochranné známky a její praktické aspekty“ je věnována především problematice související s registrací ochranných známek, a to jak známek národních (chráněných na území ČR), tak i známek zahraničních.

Již z názvu je zřejmé, že hlavní tematikou práce je schopnost známky rozlišit výrobky a služby podnikatele, přičemž pozornost je v tomto kontextu soustředěna i na možnou zaměnitelnost ochranné známky či označení se zapsanou nebo přihlašovanou starší známkou. Rozlišovací schopnost a zaměnitelnost ochranné známky je v této práci pojata z hlediska jejich praktického významu pro přihlašovatele ochranné známky, kdy nedostatek rozlišovací schopnosti nebo případná zaměnitelnost může být příčinou neúspěchu podané přihlášky ochranné známky. V praktické části práce je proto na konkrétním případě přihlašovaného označení provedeno hodnocení jeho rozlišovací způsobilosti a ukázka rešerší (vyhledávání) v databázích národních i zahraničních známek.

V závěru práce je pak formulován obecný doporučený postup pro zájemce o registraci ochranné známky s upozorněním na možná rizika. Z tohoto hlediska je přihlašovatelům ochranných známek zejména doporučováno nešetřit časem a náklady na provedení důkladné rešerše, která by mohla odhalit existenci starších shodných či podobných známek.

## **Summary:**

The thesis „Distinctive Capability of Trademark and its Practical Aspects“ is in particular devoted to questions connected with trademark registration process, namely both, national trademarks (protected within the territory of the Czech Republic) and international trademarks.

As arises clearly out of the title of this thesis, the main theme of the thesis is the capability of a trademark to distinguish goods and services of an entrepreneur, whereas attention is paid also to the potential likelihood of confusion between a trademark or a sign and earlier registered trademark. Distinctive character of a trademark and likelihood of confusion are regarded with the view of their practical relevance for an applicant, when the lack of distinctive character or possible likelihood of confusion may cause failure of the application for a trademark. An assessment of distinctive character of a trademark and demonstration of search in the national as well as international trademark databases are given in the practical part of this thesis.

At the close of this thesis general recommended procedure for every person interested in registration of a trademark including warning on possible risks takes place. From this point of view, the applicants for registration of a trademark are first of all advised against sparing time and money on realisation of thorough search that may reveal existence of identical or similar trademarks.

## Obsah:

1. Úvod.....	6
2. Cíl práce a metodika.....	7
2.1 Cíl práce .....	7
2.2 Metodika práce.....	7
3. Vývoj a přehled právní úpravy.....	9
3.1 Historický vývoj práv k označení .....	9
3.2 Ochranná známka v ČR .....	10
3.2.1 Ochranná známka za socialismu .....	11
3.2.2 Ochranná známka po roce 1989.....	15
3.2.3 Platná právní úprava.....	16
3.3 Úprava práv k ochranným známkám ve světě .....	19
3.3.1 Mezinárodní smlouvy.....	19
3.3.2 Legislativa Evropské Unie .....	23
4. Rozbor právní úpravy.....	25
4.1 Základní principy ochrany známky v mezinárodních dokumentech a v komunitárním právu .....	26
4.1.1 Hlavní zásady známkoprávní ochrany dle Pařížské unijní úmluvy .....	26
4.1.2 Mezinárodní zápis ochranné známky dle Madridské dohody a Protokolu .....	30
4.1.3 Znamka Společenství .....	36
4.2 Co může tvořit ochrannou známku? .....	40
4.2.1 Ochranné známky čichové a zvukové.....	43
4.2.2 Druhy ochranných známek .....	46
4.2.3 Ochranné známky všeobecně známé .....	52
4.3 Absolutní a relativní zápisná nezpůsobilost ochranné známky.....	54
4.3.1 Absolutní zápisná nezpůsobilost .....	55
4.3.2 Relativní zápisná nezpůsobilost .....	57
4.4 Rozlišovací schopnost ochranné známky .....	59
4.4.1 Označení s nedostatečnou rozlišovací schopností .....	60

4.4.1.1	Označení popisná (deskriptivní) .....	61
4.4.1.2	Označení druhová (generická) .....	63
4.4.1.3	Ostatní nedistinktivní označení .....	64
4.4.2	Zaměnitelnost ochranných známek.....	65
5.	Aplikace právní úpravy v praxi.....	71
5.1	Užívání ochranné známky v ČR .....	71
5.2	Případová studie .....	73
5.2.1	Označení, jež má být přihlášeno jako ochranná známka .....	74
5.2.2	Vyčíslení nákladů, volba způsobu registrace (mezinárodní ochranná známka vs. známka Společenství).....	75
5.2.3	Posouzení rozlišovací schopnosti označení, absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti.....	78
5.2.4	Provedení předběžné rešerše .....	79
5.2.5	Doporučený postup pro konkrétní případ .....	84
6.	Závěr .....	85
7.	Seznam literatury .....	88
8.	Přílohy .....	91
	<i>Příloha č. 1: Výpis z rejstříku národních OZ - TERIBEAR .....</i>	<i>91</i>
	<i>Příloha č. 2: Část výpisu z rejstříku OZ platných v ČR – čichová ochranná známka „The smell of fresh cut grass“ .....</i>	<i>93</i>
	<i>Příloha č. 3: Část výpisu z rejstříku národních OZ – slovní grafická OZ „Jacobs“ ..</i>	<i>94</i>
	<i>Příloha č. 4: Část výpisu z rejstříku národních OZ – známka „2 x 16“ .....</i>	<i>96</i>
	<i>Příloha č. 5: Část ceníku služeb ÚPV – známkové rešerše .....</i>	<i>98</i>
	<i>Příloha č. 6: Výsledek vyhledávání výrazu „flex“ pro třídy 35 a/nebo 41 v databázi známek platných v ČR .....</i>	<i>99</i>



## 1. Úvod

Tématiku ochranných známek jsem si vybrala pro její značný praktický význam pro podnikání, kdy známka jako značka spjatá s produkty firmy pomáhá podnikateli v konkurenčním boji.

Ačkoliv ochranná známka jako taková není v českém právním systému ničím novým, skutečně širokého využití v podnikání doznala až po roce 1989. Čeští podnikatelé záhy pochopili výhody registrace svých označení u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR a začali známkoprávní ochranu v hojně míře využívat, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Dnes už i malé firmy vědí, že průmyslové vlastnictví jako jsou např. vynálezy, značky či design výrobku, představuje v některých případech největší hodnotu v podniku, kterou je potřeba chránit před konkurencí.

Tato práce se soustředí na problematiku rozlišovací schopnosti ochranných známek, tj. schopnosti odlišit výrobky a služby jednoho podnikatele od výrobků a služeb pocházejících od podnikatele jiného – rozlišovací schopnost je vlastností nezbytnou pro to, aby se vůbec označení mohlo stát ochrannou známkou. Z řečeného je zřejmé, že rozlišovací schopnost ochranné známky je institutem pro praxi nesmírně důležitým, když nedostatek rozlišovací schopnosti vede k odmítnutí známkoprávní ochrany. Posouzení rozlišovací schopnosti známky přitom může být v konkrétních případech procesem velmi složitým, který vyžaduje znalost judikatury soudů i rozhodovací praxi Úřadu průmyslového vlastnictví v této oblasti. Lze však konstatovat, že každý podnikatel, který má v úmyslu své označení přihlásit k ochraně jako ochrannou známku, by se měl v této problematice alespoň trochu vyznat, aby byl v přihlašovacím řízení úspěšný a nevynakládal zbytečné náklady v podobě správních poplatků ze řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a případně i za propagaci své značky, kterou si stejně nebude moci registrovat.

## **2. Cíl práce a metodika**

### **2.1 Cíl práce**

Cílem této diplomové práce s názvem „Rozlišovací schopnost ochranné známky a její aplikace v praxi“ je blíže analyzovat institut rozlišovací schopnosti (distinkitivity) ochranné známky jako podmínky její zápisné způsobilosti a hlediska posuzování této distinkitivity uplatňovaná v rozhodovací praxi Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, jakož i v rozsudcích národních soudů a Evropského soudního dvora.

Současně je v této práci rozlišovací schopnost ochranné známky pojímána širěji, ve smyslu její možné zaměnitelnosti s existujícími staršími ochrannými známkami, přičemž zkoumání tzv. „nebezpečí záměny“ je opět vysvětleno s pomocí české a evropské rozhodovací praxe příslušných orgánů.

Dalším cílem této práce je rozbor postupu předcházející registraci ochranné známky podnikatele v praxi (viz kapitola 5 této práce) a formulace obecných doporučení pro každého, kdo má zájem chránit své označení jako ochrannou známku.

### **2.2 Metodika práce**

Jako metoda získávání údajů pro tuto práci byla použita literární rešerše a interpretace právních předpisů, mezinárodních smluv a komunitárního práva, přičemž podkladem pro rešerši byla odborná literatura vztahující se k danému tématu, odborné časopisy (především dvoměsíčník Průmyslové vlastnictví vydávaný Úřadem průmyslového vlastnictví ČR) a internetové články k problematice ochranných známek. Výklad právních předpisů byl proveden z aktuální (účinné k 31.12.2009) i již derogované právní úpravy ochranných známek v ČR, z důvodových zpráv k zákonům, z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána, a také ze směrnic a nařízení EU. Při provádění této interpretace norem byly použity především následující metody výkladu:

- výklad gramatický (jazykový), jež vychází z doslovného znění textu právní normy, a

- výklad logický, který zohledňuje logické hledisko výkladu za použití jednotlivých argumentů právní logiky (př. a minori ad maius, per analogiam apod.)

Důležitým zdrojem informací pro tuto práci byla judikatura národních soudů, jakož i judikatura Evropského soudního dvora, a rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

Pro praktickou část práce (kapitola 5) byla k získání údajů využita konkrétní případová studie (příčemž osobní a některé další údaje zainteresovaného subjektu byly s ohledem na důvěrnost informací změněny), internetová statistická šetření, především metodiky a výroční zprávy zveřejněné Úřadem průmyslového vlastnictví ČR na jeho internetovém profilu, a dále národní i zahraniční on-line databáze ochranných známek.

### 3. Vývoj a přehled právní úpravy

#### 3.1 Historický vývoj práv k označení

Označování zboží určeného k obchodu značkami vztahujícími se k jejich výrobcí se váže hluboko do minulosti, kdy již v antickém Římě například kováři vyrábějící zbraně do těchto mečů vypalovali svou značku, a to i přesto, že se jednalo o přímou zakázku.

S nástupem feudalismu dochází i k většímu rozšíření značek přechodem od šlechtických erbů. Z erbů se časem stalo rodové označení, které příslušníci rodu nosili prakticky na veškerém šatstvu, doplňcích, zbraních a označovali jím movitý rodinný majetek. V komerční sféře se značky dočkávají většího uplatnění po vynálezu knihtisku v roce 1450, kdy převrat v dosud užívané technice tisku vedl k nárůstu počtu tiskařů a tiskáren. Zvýšená konkurence v odvětví přiměla tiskaře užívat značky k odlišení svých produktů a jejich nabídky. Kupříkladu knihtiskař Benedikt Hektor v 15. st. sděluje svým zákazníkům: *„Zákazníče, chceš-li koupit knihu z mé tiskárny, dej pozor na mou značku, která je na titulní straně. Pak nebudeš nikdy zklamán. Ošidní tiskaři použili totiž mého jména na své méněcenné výrobky, aby je mohli snáze prodat. ...“*<sup>1</sup>

Vývoj značek je nerozlučně spjat s nástupem kapitalismu v 16. století a rozvojem manufaktur, přičemž za předchůdce průmyslových práv v dnešním slova smyslu se pokládají tzv. monopoly, ze kterých se později vyvinulo vynálezecké právo : za první patentový zákon se pokládá anglický Act of monopolies z roku 1623. *„Podle čl. V a VI zmíněného zákona se opatření zákona nevztahují na patenty udělené „prvnímu a pravému vynálezci (first and true inventor)“ a poskytující výlučné právo k užívání vynálezů, přičemž doba platnosti těchto patentů byla stanovena pro staré patenty (čl. V) na 21 let, pro nové patenty (čl. VI) na 14 let.“*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> HÄCKL, Bohumil; ŠPUNDA, Miloslav. *Ochranné známky a značky. Chráněné vzory*. Praha : Úřad pro patenty a vynálezy, 1964. 175 s.

<sup>2</sup> KNAP, Karel, et. al. *Práva k nehmotným statkům*. 1. vydání. Praha : CODEX, 1994. 248 s. ISBN 80-901185-3-4.

Značky se objevují nejčastěji v těch odvětvích, kde se nejvíce rozšířila manufakturní velkovýroba a s ní i konkurence, tj. u soukenického, hodinářského či sklářského zboží. Z roku 1731 je např. první značka porcelánky v Míšni.

18. a 19. století znamená pro vývoj značek zohlednění jejich estetické stránky. Zatímco doposud se hledělo zpravidla především na funkci značky a její jednoduchost, objevují se nyní značky nejrůznějšího vzhledu na obalech, v reklamních materiálech i doprovodném tisku. Nejčastějšího využití nacházejí značky logicky v reklamě, kde je výrobce spojuje s propagací svého zboží. Tyto značky se postupně – s nutností chránit značku před zneužitím konkurencí – mění v ochranné známky chráněné registrací.

Zejména druhá polovina 19. století, kdy se zboží již vyrábí hromadně, znamená skutečný nástup reklamy a s ní i ochranných známek. V tomto období je uzavřena celá řada zásadních mnohostranných mezinárodních smluv věnovaných problematice ochranných známek:

- v roce 1883 je uzavřena Pařížská unijní dohoda na ochranu průmyslového vlastnictví;
- v roce 1891 je podepsána Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, která je základním dokumentem pro mezinárodní registraci známek;
- v roce 1891 je uzavřena Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží.

V tomto období také vznikají první zákony ve věcech práv z ochranných známek, a to v roce 1857 ve Francii, v roce 1862 v Bavorsku, v roce 1871 v Německu, v roce 1881 v USA a v roce 1883 ve Velké Británii.<sup>3</sup>

### **3.2 Ochranná známka v ČR**

Ochrana práv na označení byla u nás založena rakouským císařským patentem č. 230 ze 7.12.1858, který ale začal platit až od 1.1.1859, následně, roku 1890 vznikl na území

---

<sup>3</sup> HÄCKL, Bohumil; ŠPUNDA, Miloslav. *Ochranné známky a značky. Chráněné vzory*. Praha : Úřad pro patenty a vynálezy, 1964. 175 s.

Rakouska ústřední známkový rejstřík. Ochranná známka byla v zákoně na ochranu průmyslových známek a jiných označení vydaném výše uvedeným císařským patentem vymezena jako označení sloužící v obchodním styku k rozlišení výrobků pocházejících od různých výrobců. Ze zápisu do rejstříku ochranných známek byla dle tehdejší právní úpravy vyloučena označení nemravná, generická, pohoršlivá, klamavá a taková označení, která se přičí veřejnému pořádku. Užívání ochranné známky záleželo na vůli majitele známky, avšak ministr obchodu mohl u některého druhu zboží nařídít jeho označování zapsanou ochrannou známkou.

Roku 1890 byl tento zákon na ochranu průmyslových známek a jiných označení novelizován zákonem č. 19 o ochraně známek. Uvedená novela obsahovala podrobný výčet označení neschopných zápisu do rejstříku a kromě majitele ochranné známky chránil zákon i spotřebitele před klamavými údaji o původu zboží.

Tak jako u většiny tehdejších právních předpisů, i v oblasti ochranných známek došlo po vzniku České republiky v roce 1918 k převzetí rakouské legislativy, a to konkrétně v podobě zákonů č. 469 a 471 z roku 1919 a zákona č. 261 z roku 1921. K dílčí novelizaci došlo zákonem č. 27/1933 Sb. a dvěma vládními nařízeními č. 30/1933 Sb., o dokladech, které je třeba předložit k průkazu prioritního práva při přihlašování ochranné známky, a č. 204/1933 Sb., o otiscích a štočcích ochranné známky.

Původní rakouský zákon nahradil až v roce 1952 zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a prováděcí předpis k tomuto zákonu: nařízení ministra - předsedy Státního plánovacího úřadu - č. 15 z 15. 4. 1952.

### **3.2.1 Ochranná známka za socialismu**

Z výše uvedeného pojednání o historii ochranné známky je zřejmé, že tento institut úzce souvisí s kapitalistickými obchodními vztahy a volným trhem, na kterém existuje konkurence mezi prodávajícími. Proto je poměrně složité vůbec uvažovat o ochranné známce v prostředí socialistického Československa; vzhledem k tomu, že ochranné

známky byly i v této době upraveny v československém zákonodárství a dále fungoval i Úřad pro vynálezy a objevy, zasluhuje si tato část našich dějin samostatné pojednání.

V Československé socialistické republice upravoval oblast známkoprávní ochrany nejprve – jak je uvedeno výše – zákon č. 8 z 28.3.1952, který sestával ze tří částí: první část byla věnována ochranným známkám, druhá se zabývala chráněnými vzory a třetí část obsahovala společná, přechodná a závěrečná ustanovení. V tomto zákoně nebyla podána definice ochranné známky a chyběla zde ochranná známka služeb, ale veškeré zásady známkoprávní ochrany, které platily a platí dodnes, zůstaly v textu zákona zachovány. Jejich praktická realizace je však další věcí a je podrobněji vysvětlena níže.

V průběhu padesátých let jsou ochranné známky řazeny k tzv. osobním majetkovým právům a spadají tedy do oblasti práva občanského. Právo na ochranu ochranné známky řadí např. právní teoretik Viktor Knapp mezi práva absolutní (Lochmanová, 1997). Pro socialistické organizace byl i v oblasti známkoprávní ochrany důležitým předpisem zákon č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, který dle výslovného znění § 1 upravoval hospodářské vztahy mezi socialistickými organizacemi, vznikající při provádění státního plánu rozvoje národního hospodářství. Ochrana práv z ochranných známek zda byla obsažena pouze v jediném ustanovení, a to v § 128, který uváděl následující: „Byly-li dodány výrobky, které nejsou opatřeny předepsanou nebo sjednanou značkou, nebo jsou opatřeny značkou nesprávnou nebo jinak vadnou tak, že odběratel nebo spotřebitel mohl být uveden v omyl o vlastnostech výrobků, platí přiměřeně ustanovení § 127.“ Zmiňované ustanovení § 127 řešilo odpovědnost za vady jakosti výrobků.

1. ledna 1989 vstoupil v účinnost nový zákon o ochranných známkách č. 174/1988 Sb. Nový předpis vymezoval ochrannou známku jak pozitivně, tak i negativně – na rozdíl od zákona č. 8 z roku 1952, který podával pouze negativní výčet toho, co ochrannou známku představovat nemůže. Pozitivní definice ochranné známky byla obsažena v ust. § 2 tohoto zákona: „Ochranná známka je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od

různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík").“

Zákon již zaváděl – obdobně jako je tomu u stávající legislativy v oblasti ochranných známek – absolutní i relativní zápisnou nezpůsobilost přihlašovaných označení. Absolutní zápisná nezpůsobilost byla upravena v ustanovení § 3 příslušného předpisu a jednalo se právě o negativní vymezení ochranné známky, tj. taxativní výčet označení, která nemohou být ochrannou známkou (např. pouhý název, vyobrazení nebo jiné označení druhu výrobků nebo služeb, pouhé úřední nebo všeobecně známé zeměpisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení, označení shodné s proslulou ochrannou známkou, atd.).

Relativní zápisnou nezpůsobilost představovaly tzv. výluky ze zápisu do rejstříku ochranných známek v ustanovení § 4 zákona (označení, které nemá rozlišovací způsobilost nebo které tvoří převážně popisné údaje, ledaže právnická nebo fyzická osoba, která podala přihlášku ochranné známky nebo na kterou byla přihláška ochranné známky převedena, prokáže, že se takové označení stalo příznačné pro její výrobky nebo služby, označení obsahující úřední názvy států, správních celků, znaky státní svrchovanosti nebo znaky, erby, vlajky, názvy a zkratky názvů mezinárodních mezivládních organizací, jimž byla na území Československé socialistické republiky přiznána ochrana, nebo jejich napodobení, ledaže se právnická nebo fyzická osoba, která podala přihlášku ochranné známky nebo na kterou byla přihláška ochranné známky převedena, prokáže písemným svolením orgánu nebo organizace, které jsou oprávněny daným označením disponovat, označení obsahující úřední, zkušební, záruční, puncovní nebo dopravní značky, názvy a zkratky názvů měřicích a peněžních jednotek nebo jejich napodobení, ledaže se právnická nebo fyzická osoba, která podala přihlášku ochranné známky nebo na kterou byla přihláška ochranné známky převedena prokáže písemným svolením orgánu nebo organizace, které jsou oprávněny daným označením disponovat a další).

Jak je zřejmé i z příkladného výčtu případů absolutní a relativní zápisné nezpůsobilosti, základním rozdílem mezi těmito instituty je skutečnost, že zatímco absolutní relativní



nezpůsobilost označení představuje nepřekonatelnou překážku dalšího postupu řízení o přihlášce ochranné známky, relativní zápisnou nezpůsobilost lze za určitých podmínek překonat. Nadto, k relativní zápisné nezpůsobilosti nepřihlíží (a nepřihlížel) Úřad průmyslového vlastnictví (tehdy Úřad pro vynálezy a objevy) z úřední povinnosti, ale pouze na základě námitek dotčené osoby (zpravidla vlastníka starší podobné či shodné ochranné známky).

Na rozdíl od stávající právní úpravy, kde užívání známky v podobě, v jaké je zapsána, je právem vlastníka známky, podle zákona č. 174/1988 Sb. bylo užívání zapsané ochranné známky povinností majitele. Lze konstatovat, že úprava obsažená v tomto zákoně byla pro tehdejší Československo inovativní a pokusila se alespoň částečně zohlednit vývoj mezinárodního práva průmyslového vlastnictví, přesto však nezbyvá než konstatovat, že i tento předpis byl poznamenán dobou, kdy vznikl. „*Stát, který v době přijímání právních úprav ochranných známek v zásadě reguloval většinu ekonomických subjektů, si zajistil dosud platným zákonem právo zasahovat rovněž do vztahů podniků i k tomuto majetku.*“<sup>4</sup>

Kombinace ochranné známky coby institutu napomáhajícímu v konkurenčním boji a centrálně plánované ekonomiky prakticky bez existence konkurence na straně výrobců a prodejců je téměř neslučitelná. Problematičnost tohoto pojetí a nutnost ospravedlnění existence ochranných známek v tehdejších československých podmínkách si dobře uvědomovali i právní teoretikové té doby, kteří vysvětlovali potřebu ochranných známek například tzv. novým kvalitativním obsahem.

Funkce ochranné známky v socialistickém zřízení pak teoreticky měly být shodné s dnešními a ochranná známka tak měla plnit následující úlohu:

- Rozlišovací funkce, která údajně spočívá v rozlišování a individualizaci zboží. Ačkoliv má být tato funkce z hlediska důležitosti zásadní, lze s úspěchem polemizovat o tom, nakolik je podstatná individualizace zboží, když na trhu je k dostání pouze jeden druh daného zboží;

---

<sup>4</sup> LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení*. 1.vydání. Ostrava : ORAC, 1997. 213 s. ISBN 80-901938-3-8.

- Záruční funkce, jejíž význam tkví v tom, že zboží dodávané na trh pod značkou představuje zároveň určitou kvalitu a ochranná známka se tak stává určitou zárukou. Opět je však jasné, že má-li být záruční funkce ochranné známky realizována prostřednictvím spotřebitele, který při výběru zboží upřednostní zboží, které si oblíbil, musí mít spotřebitel možnost výběru zboží. Proto i tato funkce ochranné známky může být ve skutečnosti realizována pouze v tržním prostředí.
- Propagační funkce směřovala především k propagaci výsledků socialistické výroby. U této funkce platí stejné výtky jako u předchozích dvou a je nutno říci, že i někteří tehdejší autoři připouštěli, že propagace prostřednictvím ochranné známky probíhá spíše ve vztahu k zahraničním trhům než na trhu vnitřním, kde organizace neměli potřebu zboží inzerovat, neboť vždy našlo kupce.
- Ochranařská funkce. Tato funkce měla za socialismu proklamovanou dvojí podobu (na rozdíl od nesocialistických zemí, kde ochranařská funkce známek představovala výhradně ochranu jejich majitelů před neoprávněnými zásahy třetích osob), a to jednak ve vztahu v cizině, kde chránila majitele ochranných známek a poskytovala jim ochranu, a jednak ve vztahu k vnitrostátnímu trhu, kde je ochranařská funkce známky nejen právem, ale i povinností majitele známky užívat ji k plnění úkolů národního hospodářství.

### **3.2.2 Ochranná známka po roce 1989**

Výše uvedený zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách byl po převratu v roce 1989 samozřejmě nepostačující potřebám rozvíjejícího se kapitalismu a bylo potřeba zpracovat a přijmout novou právní úpravu. Nedostatky zákona měly být nejprve v roce 1992 zmírněny navrhovanou novelou k tomuto zákonu, která ze zákona odstraňovala především ta ustanovení, podle nichž měl stát právo svrchovaně zasahovat do práv vlastníků ochranných známek. Novela byla v květnu 1992 po projednání schválena Legislativní radou vlády České a Slovenské Federativní Republiky, ale k projednání ve federální vládě vlivem rozpadu ČSFR již nedošlo.

Nový zákon o ochranných známkách byl přijat v roce 1995 pod číslem 137. Tento zákon společně s prováděcí vyhláškou Úřadu průmyslového vlastnictví č. 213/1995 Sb. nabyl účinnosti dne 1.10.1995.

*„Vydání nového zákonného předpisu bylo motivováno dvěma hlavními důvody. Předně, derogovaný zákon z r. 1988 svoji legislativní koncepcí ani jednotlivými normami nebyl již adekvátní zcela změněné politické a ekonomické situaci ve státě po roce 1989. Hlavním úkolem proto bylo uvedení právního stavu do souladu s nastupujícími vztahy v tržně orientované ekonomice. Stejně tak jako při předcházejících změnách v systému průmyslově právní ochrany (započatých ještě v ČSFR) šlo o radikální potlačení státního dirigismu, k posílení práv majitelů nehmotných statků a ke zvýšení právní jistoty podnikatelů.“<sup>5</sup>*

Stávající úprava ochranných známek je zajištěna zákonem o ochranných známkách č. 441 z roku 2003 s účinností od 1.4.2004, o jehož obsahu bude pojednáno v dalších kapitolách této práce.

### **3.2.3 Platná právní úprava**

Jak bylo uvedeno výše, základem právní úpravy ochranných známek v ČR je v současnosti zákon z roku 2003. Problematika ochranných známek se ale dotýká celé řady dalších předpisů, z nichž lze těžiště právní úpravy spatřovat v následujících:

- zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách);
- vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách;
- zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví;

---

<sup>5</sup> JEŽEK, Jiří. *Právo průmyslového vlastnictví; právní předpisy a mezinárodní smlouvy s výkladem a judikaturou*. Praha : Linde Praha a.s., 1996. 661 s. ISBN 80-85647-88-5.

- zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví);
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (zejména ust. § 44 a násl. obchodního zákoníku týkající se nekalé soutěže);
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (především ust. § 33 – přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě) a
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (viz § 268 – porušení práv k ochranné známce a jiným označením).

#### **Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách:**

Již předcházející právní úprava (zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách) plně transponovala do českého právního řádu První směrnici Rady ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS). Platná norma, zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách jde ještě nad rámec této úpravy, když přejímá i ta ustanovení směrnice, jež jsou fakultativní, a to s cílem propojení národního a evropského režimu ochranných známek.

Ačkoliv nový zákon o ochranných známkách nelze ve srovnání se zákonem č. 137/1995 Sb. označit za převratný, přeci jen se právní úprava v jednotlivostech liší. *„Návrh zákona přináší oproti dosavadnímu právnímu stavu některé zásadní změny spočívající například v rozšíření okruhu možných vlastníků ochranných známek i na nepodnikatele, v možnosti přihlásit ochrannou známku tvořenou pouhou barvou, v poskytnutí ochrany ochranné známce Společenství na území České republiky, v zavedení pojmu ochranné známky s dobrým jménem do právního řádu a s tím souvisejícím užším vymezením všeobecně známé známky, v možnosti odmítnutí zápisu ochranné známky, která by nebyla přihlášená v dobré víře, v odlišném vymezení relativních (námitkových) důvodů*

*proti zápisu ochranné známky, v zavedení institutu připomínek jako neformálního podnětu k přezkoumání přihlašovaného označení a jiné.*“<sup>6</sup>

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

Vyhláška jako prováděcí právní předpis k zákonu o ochranných známkách zpřesňuje některá jeho ustanovení týkající se řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, a to zejména obsahové náležitosti přihlášky ochranné známky, námitek vlastníka kolizní ochranné známky proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek, žádosti o rozdělení přihlášky nebo žádosti o zápis změny vlastníka ochranné známky.

#### **Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví:**

Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví je právním předpisem ustavujícím Úřad průmyslového vlastnictví jako ústřední orgán státní správy na poli práv průmyslového vlastnictví. Sídlem Úřadu je dle zákona Praha a v jeho čele stojí předseda, jehož jmenuje a odvolává vláda ČR.

Úřad dle ustanovení § 2 zákona:

- a) rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků,
- b) vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích,
- c) vede ústřední fond světové patentové literatury.

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

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je poměrně mladým právním předpisem, který transponuje do českého právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví. Zákon upravuje prostředky právní ochrany pro majitele práv průmyslového vlastnictví anebo pro uživatele těchto práv, jako jsou například právo na informace vůči třetí osobě (§ 3 zákona) nebo opatření k nápravě (stažení výrobků z trhu, trvalé

---

<sup>6</sup> Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách). Obecná část. 19. 3. 2003 [cit. 2010-04-01]. Dostupné z WWW: <www.beck-online.cz>.

odstranění nebo zničení výrobků, apod.). V části druhé zakotvuje předpis zvláštní úpravu příslušnosti soudů ve věcech průmyslového vlastnictví a v této části se jedná o tzv. lex specialis ve vztahu k občanskému soudnímu řádu.

### **3.3 Úprava práv k ochranným známkám ve světě**

Vývoj práv k ochranným známkám (jakož i k dalším právům průmyslového vlastnictví) v ČR reflektoval vývoj ve světě. Ochranné známky tvoří jednak předmět řady multilaterálních dohod a jednak jsou regulovány v rámci Evropského společenství, kde je úprava v členských státech již od roku 1988 harmonizována První směrnicí Rady ES (89/104/EHS).

#### **3.3.1 Mezinárodní smlouvy**

V této subkapitole je podán přehled nejdůležitějších smluvních dokumentů mezinárodního práva, kterými je Česká republika v oblasti známkového práva vázána.

##### **Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví:**

Prvním důležitým krokem v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví ve světovém měřítku byla Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví neboli Pařížská unijní úmluva (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) uzavřená 20. března 1883 v Paříži, kde ji podepsalo 11 států. V současnosti patří mezi členy Pařížské unijní úmluvy 173 států (včetně ČR).

Podnět k zahájení příprav smlouvy dala Mezinárodní výstava vynálezů, která se uskutečnila roku 1873 ve Vídni a která upozornila na slabou ochranu vynálezů a průmyslového vlastnictví vůbec. Na základě této výstavy byl téhož roku – 1873 – svolán do Vídně kongres pro reformu patentů, jehož cílem bylo vypracovat mezinárodní dohodu o patentové ochraně. To se ale povedlo až o deset let později, na mezinárodní diplomatické konferenci v Paříži, kde byla sepsána výše uvedená Pařížská unijní úmluva. Nutnost doplnit do Úmluvy nová ujednání a reagovat tak na praktické problémy objevující se v mezinárodním obchodě vedla k postupným revizím původního

textu, k nimž došlo na konferencích v Římě (1886), Madridu (1890 a 1891), Bruselu (1897 a 1900), Washingtonu (1911), Haagu (1925), Londýně (1934), Lisabonu (1958) a ve Stockholmu v roce 1967, přičemž každý smluvní stát je vázán tím zněním Úmluvy, které odpovídá poslednímu tímto státem přijatému reviznímu aktu Pařížské unijní úmluvy. Pařížská unijní úmluva byla rovněž v roce 1979 doplněna dodatkem.

Členské státy Pařížské unijní úmluvy tvoří Unii na ochranu průmyslového vlastnictví neboli Pařížskou unii. Pařížská unie má své Shromáždění (Assembly) a Výkonný výbor Shromáždění (Executive Committee). Každý členský stát, který přistoupil ke Stockholmskému aktu, se stává členem Shromáždění Unie (171 států). Shromáždění projednává všechny otázky týkající se Unie a jejího chodu, spolupracuje se Světovou organizací duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization – WIPO) při přípravě revizních konferencí, schvaluje zprávy a činnost generálního ředitele WIPO, apod. Členové Výkonného výboru jsou voleni Shromážděním z řad členů Pařížské unie s výjimkou Švýcarska, jež je jeho členem ex officio (jako země, v níž má WIPO své sídlo).

Česká republika (tehdy Československo) je členským státem úmluvy od 5. 10. 1919. Česká republika podepsala revizní akt ze Stockholmu a je vázána stockholmským zněním úmluvy (text Pařížské unijní úmluvy je vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 64/1975 Sb., ve znění č. 81/1985 Sb.).

### **Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví:**

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) byla podepsána ve Stockholmu 14. června 1967, v platnost vstoupila v roce 1970 a byla doplněna v roce 1979 (v ČR jako vyhl. č. 69/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 80/1985 Sb.).

Úmluva navazuje historicky na výše zmíněnou Pařížskou unijní úmluvu a na tzv. Bernskou úmluvu o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886 – obě tyto úmluvy usilovaly o zřízení mezinárodních úřadů na ochranu průmyslových a autorských práv. Tyto dva mezinárodní úřady pak byly v roce 1893 sloučeny do jedné organizace,

Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví, známějšího pod zkratkou vycházející z francouzštiny, BIRPI.

Postupně, s růstem významu průmyslového vlastnictví, měnila se také struktura BIRPI a v roce 1960 se BIRPI přestěhoval z Bernu do Ženevy, aby byl blíže OSN a dalším mezinárodním organizacím sídlícím v Ženevě. V souladu s Úmluvou, kterou došlo ke zřízení WIPO, stal se BIRPI součástí WIPO (viz článek 9 Úmluvy) jako sekretariát organizace, jehož generální ředitel je nejvyšším úředníkem WIPO a zastupuje jej navenek.

WIPO představuje mezivládní organizaci, k jejímž hlavním cílům patří podpora ochrany duševního vlastnictví ve světě a zajištění správy unií zřízených v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví a ochrany literárních a uměleckých děl. Sídlem WIPO je Ženeva.

### **Madridská dohoda o mezinárodním zápisu výrobních a obchodních známek a Protokol k Madridské dohodě:**

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu výrobních a obchodních známek (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks), známá spíše pouze jako „Madridská dohoda“ byla uzavřena 14.dubna 1891 v Madridu a byla šestkrát revidována. Česká republika (tehdy jako Československá socialistická republika) ratifikovala Stockholmské znění Madridské dohody (revize z roku 1967) 22. září 1970 a v platnost vstoupila Madridská dohoda pro Československou socialistickou republiku dne 29. prosince 1970 jako vyhl. č. 65/1975 Sb (později doplněná vyhláškou č. 78/1985 Sb.).

Madridská dohoda a na ni navazující Protokol jsou zásadními dokumenty mezinárodního známkového práva, neboť zavádějí koncept „mezinárodní ochranné známky“. Prakticky to znamená, že Madridská dohoda umožňuje příslušníkům smluvních zemí zajistit si jediným zápisem ochranné známky, provedeným na základě zápisu známky v zemi původu, ochranu známky ve všech smluvních státech Madridské



dohody. Není tedy potřeba žádat o zápis označení jako ochranné známky jednotlivě v každé členské zemi, ale k účinné ochraně postačuje zápis jediný (v zemi původu).

Hovoří-li se o Madridské dohodě, je automaticky zmiňován i Protokol k této dohodě uzavřený v roce 1989 (Česká republika je členským státem od 25 září 1996) - lze říci, že systém mezinárodního zápisu ochranných známek je tvořen dvěma smluvními dokumenty:

- Madridskou dohodou a
- Protokolem k Madridské dohodě, který byl vytvořen s cílem odstranit některé nedostatky Madridského systému mezinárodního zápisu ochranné známky a učinit proces přihlašování mezinárodní ochranné známky flexibilnějším.

### **Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek:**

Niceská dohoda (Nice Agreement) byla uzavřena v roce 1957, byla dále revidována v roce 1967 ve Stockholmu a v roce 1977 v Ženevě a je otevřena k podpisu pro všechny smluvní státy Pařížské unijní úmluvy. V současnosti tvoří členy Niceské dohody 83 států, včetně České republiky, která k ní přistoupila 13.9.1978 (text dohody byl zveřejněn vyhláškou č. 118/1979 Sb.).

Obsahem a hlavním přínosem Niceské dohody je zavedení klasifikace výrobků a služeb pro účely řízení o ochranné známce, tzv. Niceské klasifikace (Nice Classification). Tato klasifikace dělí výrobky a služby do číslovaných tříd s uvedením skupin výrobků a služeb do třídy zařazených – seznam výrobků a služeb je pravidelně aktualizován a pozměňován na základě rozhodnutí Výboru znalců (čl. 3 Niceské dohody), v němž jsou zastoupeny všechny členské státy Niceské dohody. V současnosti obsahuje Niceská klasifikace 34 tříd pro výrobky a 11 pro služby.

Použití Niceské klasifikace výrobků a služeb významně zjednodušuje zejména řízení o mezinárodním zápisu ochranné známky, neboť díky němu dochází ke sjednocení této úpravy v jednotlivých členských zemích. O vhodnosti použití této klasifikace svědčí i

skutečnost, že řada států, které Niceskou dohodu nepodepsaly, přesto toto třídění zavedly a dodržují.<sup>7</sup>

### **3.3.2 Legislativa Evropské Unie**

S ohledem na postupnou integraci ČR do Evropské Unie završenou vstupem České republiky do EU společně s dalšími devíti státy dne 1.5.2004, je třeba v této práci věnovat – kromě mezinárodní smluv – pozornost také právu komunitárnímu, které je pro Českou republiku coby členský stát závazné.

Základem úpravy ochranných známek v EU jsou především následující dva právní předpisy:

#### **První Směrnice Rady ze dne 21.prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS):**

Evropské společenství začalo s harmonizací právních předpisů v oblasti práv k ochranným známkám v členských zemích v roce 1988 a výsledkem je výše uvedená směrnice. Hlavním cílem a smyslem uvedené směrnice bylo, co nejvíce přiblížit jednotlivé národní režimy týkající se ochranných známek – to je ostatně deklarováno přímo v 1. odstavci preambule předmětné směrnice: „Vzhledem k tomu, že mezi předpisy o ochranných známkách, platnými v současné době v členských státech existují rozdíly, které mohou bránit volnému pohybu zboží a služeb a mohou narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu; že je proto nezbytné z hlediska vytvoření a fungování vnitřního trhu sblížit právní předpisy členských států; odstranit existující rozdíly mezi národními předpisy členských států, a tím přispět k volnému pohybu zboží a svobodě poskytování služeb.“ Hlavním přínosem provedené harmonizace je sjednocení účinků zápisu ochranné známky a stejná úroveň její ochrany v různých členských státech EU.

---

<sup>7</sup> WIPO. *WIPO - World Intellectual Property Organization* [online]. 2008-12-16 [cit. 2009-11-01]. Treaties and Contracting Parties: Nice Agreement. Dostupné z WWW: <[http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary\\_nice.html](http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary_nice.html)>.

Přijetí této směrnice bylo nutným předstupněm k přijetí Nařízení upravujícího ochrannou známku Společenství (viz níže): „*Přijetí Ochranné známky společenství vyžadovalo předběžnou harmonizaci zákonů členských států vztahujících se k ochranným známkám tak, aby registrované známky se mohly těšit stejné ochraně před jednotlivými právními systémy a zároveň, aby bylo možno se vyhnout diskriminaci mezi různými vlastníky ochranných známek v členských státech společenství.*“<sup>8</sup>

Směrnice byla do českého právního prostředí plně transponována již zákonem č. 137/1995 Sb, o ochranných známkách, který platil před přijetím aktuálního zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.

#### **Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství (kodifikované znění, které nahrazuje původní Nařízení č. 40/1994)**

Na základě přijatého Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 (poté několikrát změněného a nakonec kodifikovaného ve výše uvedeném Nařízení Rady (ES) č. 207/2009) byla uvedena v život tzv. ochranná známka Společenství (známka ES, komunitární známka). Ve stručnosti lze konstatovat, že se jedná o známku s jednotným režimem pro celé území Evropského Společenství, tj. pro všech – v současnosti – 27 států.

Úřadem spravujícím známky Společenství se stal již výše zmíněný OHIM neboli Office for Harmonization of Internal Market (Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu) sídlící ve španělském Alicante, který zahájil svou činnost k 1.1.1996. Blíže je o známce Společenství a jejích výhodách i nevýhodách pojednáno v kapitole 4 této práce.

---

<sup>8</sup> LEJČEK, Tomáš. Ochranná známka společenství a Madridský protokol. *Průmyslové vlastnictví*. 1996, 5-6, s. 99-104.

## 4. Rozbor právní úpravy

Státní správu ve věcech ochranných známek vykonává pro Českou republiku (na základě zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole) Úřad průmyslového vlastnictví, jehož internetový profil je dostupný na adrese [www.upv.cz](http://www.upv.cz), kde mohou zájemci využít možnosti vyhledávání v různých národních databázích průmyslových práv, vyplňování přihlášek ochranných známek a dalších formulářů elektronickými prostředky a rovněž seznámit se s činností Úřadu a nejrůznějšími metodikami (nejen pro ochranné známky, ale i pro další průmyslová práva).

Ochrannou známku lze přihlásit vždy jen pro určité výrobky nebo služby, s nimiž má být ochranná známka užívána, přičemž faktické užívání ochranné známky je v ČR pro uchování práv z registrované ochranné známky nutné (ust. § 13 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách: „Pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná známka následkům uvedeným v tomto zákoně (§ 14 a 31), ledaže pro neužívání existují řádné důvody.“) Výrobky a služby pro něž je známka přihlašována se pro účely řízení o zápisu ochranné známky dělí do tříd podle Niceské klasifikace (viz výše v kapitole 3 této práce).

Přihláška ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví a musí obsahovat (§ 19 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách):

- a) žádost o zápis ochranné známky do rejstříku,
- b) jméno a příjmení fyzické osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, je-li přihlašovatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba,
- c) údaje o totožnosti zástupce, pokud je přihlašovatel zastoupen,
- d) seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky,
- e) znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky.

Podání přihlášky individuální ochranné známky do tří tříd výrobků a služeb (včetně) je zpoplatněno částkou 5.000,- Kč v souladu s položkou 138 přílohy (Sazebník) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Dnem podání vzniká přihlašovatelovi právo přednosti (priority) proti všem, kdo by stejnou nebo podobnou přihlášku podali později.

Poté, co Úřad průmyslového vlastnictví přihlášku prozkoumá z formálního i věcného hlediska (viz níže), přihlašované označení zveřejní po dobu 3 měsíců ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví – v této lhůtě mohou třetí osoby, kterým svědčí starší práva kolidující s přihlašovaným označením, uplatnit námitky proti zápisu předmětného označení jako ochranné známky. Nejsou-li námitky uplatněny či nejsou-li úspěšné, je označení zapsáno do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví jako ochranná známka. Úřad průmyslového vlastnictví vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do tohoto rejstříku a zároveň zápis ochranné známky oznámí ve Věstníku. Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky a lze jej obnovit (při zaplacení správního poplatku za obnovu) na dalších 10 let.

#### **4.1 Základní principy ochrany známky v mezinárodních dokumentech a v komunitárním právu**

K nejdůležitějším dokumentům v oblasti úpravy ochranných známek, o kterých bude pojednáno níže, patří vůbec první mezinárodní listina věnovaná právům průmyslového vlastnictví, Pařížská unijní úmluva, a dále Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek a Protokol k této dohodě, jež zavádějí mezinárodní zápis ochranné známky. Kromě těchto dokumentů, bude pozornost soustředěna také na právní úpravu známky Společenství přihlašované přímo u OHIM, která je u nás často využívaným institutem.

##### **4.1.1 Hlavní zásady známkoprávní ochrany dle Pařížské unijní úmluvy**

Pařížskou unijní úmluvu lze pokládat za hlavní pilíř mezinárodněprávní ochrany průmyslového vlastnictví. Důležitým přínosem Úmluvy je mimo jiných rovněž

skutečnost, že je základním dokumentem mezinárodního práva, který definuje průmyslové vlastnictví, a to v článku 2 odst. 3 Úmluvy: Průmyslové vlastnictví se rozumí v nejširším pojetí a vztahuje se nejen na průmysl a na obchod ve vlastním slova smyslu, nýbrž také na průmysl zemědělský a těžbařský a na všechny výrobky umělé nebo přirozené, např. na víno, obilí, tabákové listy, ovoce, dobytek, nerosty, minerální vody, pivo, květiny, mouku. K průmyslovým právům dle Úmluvy patří patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory a modely, tovární a obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno, údaje o původu zboží a označení původu. Ačkoliv je se výše uvedená definice průmyslového vlastnictví může z dnešního pohledu jevit jako nepříliš obratně formulovaná a v mnohých směrech i překonaná, vycházejí z ní všechny mezinárodní dokumenty, které vymezení průmyslového vlastnictví postrádají.

Hlavní ustanovení Pařížské unijní úmluvy lze členit do tří kategorií: národní zacházení, právo priority a společné normy.<sup>9</sup> Zásada tzv. národního zacházení (asimilační režim) je spojena s články 2 a 3 Úmluvy, kdy článek 2 zaručuje příslušníkům smluvních (unijních) zemí ve věci ochrany práv průmyslového vlastnictví stejné zacházení jaké je poskytováno příslušníkům daného státu (někdy se hovoří také o zásadě reciprocit (vzájemnosti))<sup>10</sup>. Článek 3 Úmluvy uvádí, že příslušníkům unijních zemí jsou v oblasti ochrany průmyslových práv postaveni naroveň příslušníci zemí nepatřících k Unii, kteří mají v členském státě bydliště nebo závod.

Velmi významným je ujednání o právu přednosti (priority) obsažené v článku 4 Úmluvy: toto právo umožňuje majiteli patentu na vynález, užitého či průmyslového vzoru anebo ochranné známky, který již uplatnil v kterékoliv unijní zemi přihlášku některého z těchto průmyslových práv, aby během tzv. prioritní lhůty uplatnil výhodu přednosti z dřívější přihlášky v kterékoliv jiné zemi Unie, v níž rovněž přihlašuje k ochraně svá průmyslová práva (unijní priorita). Prakticky to např. pro ochranné známky znamená, že kupříkladu přihlašovatel ochranné známky, která je přihlašována

---

<sup>9</sup> WIPO. *WIPO - World Intellectual Property Organization* [online]. 2008-12-16 [cit. 2009-11-01]. Treaties and Contracting Parties: Paris Convention. Dostupné z WWW: <[http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary\\_paris.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html)>.

<sup>10</sup> LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení*. 1. vydání. Ostrava : ORAC, 1997. 213 s. ISBN 80-901938-3-8.

k zápisu nejprve v ČR a později rovněž v některých dalších unijních zemích, má ve lhůtě 6-ti měsíců od podání přihlášky v ČR výhodu práva přednosti od tohoto data také v dalších unijních zemích, v nichž žádá o zápis označení jako ochranné známky. Má se pak za to, jako by v těchto dalších unijních zemích podal přihlášku ochranné známky ve stejný den jako v ČR, a od tohoto dne je také chráněn před (má právo přednosti proti) přihláškami stejných/zaměnitelných označení, které byly v daném státě podány v průběhu prioritní lhůty (u ochranných známek činí tato lhůta 6 měsíců od podání první přihlášky).

*„Ze znění úmluvy dále vyplývá, že právo priority se neuplatňuje automaticky, ale že přihlašovatel se tohoto svého práva musí v každé další přihlášce dovolat a doložit ho tzv. prioritními doklady. Tento proces se v praxi nazývá nárokování priority a může být poměrně komplikovanou administrativní procedurou, pakliže se přihlašovatel dovolává více priorit při sloučení přihlášek nebo naopak jen priority částečné. Úmluva tím umožňuje přihlašovateli po podání první přihlášky reagovat na paralelní technický vývoj řešení problému, který je předmětem první přihlášky, neboť každá prioritita se může vztahovat pouze na stejné řešení.“<sup>11</sup>*

Úmluva dále zakotvuje také společná pravidla, jež musí všechny smluvní státy dodržovat a která se týkají jednotlivých institutů průmyslového vlastnictví. Co se týče ochranných známek, jde především o následující principy:

Jednak jde o tzv. národní režim, což znamená, že podmínky přihlášky a zápisu ochranné známky podléhají národním předpisům každého členského státu, a jednak o tzv. zásadu nezávislosti (obojí obsaženo v článku 6 Úmluvy). Zásada nezávislosti ochranné známky v praxi znamená, že přihláška ochranné známky podaná příslušníkem unijní země nemůže být odmítnuta nebo prohlášena za neplatnou z toho důvodu, že ochranná známka nebyla přihlášena, zapsána či obnovena v zemi původu (roz. v zemi, kde má přihlašovatel svůj závod nebo bydliště). Jakmile je ochranná známka v unijní zemi zapsána, je tato zcela nezávislá na případném zápisu v jiné zemi, včetně země původu

---

<sup>11</sup> HÁK, Jan. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. *Aplikované právo*. 2005, 2, s. 9-36.

příhlašovatele, a naopak, platnost zápisu ochranné známky v některé unijní zemi nemůže být dotčena případným prohlášením známky za neplatnou/odmítnutím zápisu ochranné známky v jiném smluvním státě.

Za jedno z nejdůležitějších ustanovení patří zcela nepochybně zásada „telle-quelle“ (článek 6 quinquies Úmluvy), která vyjadřuje, že ochranná známka zapsaná v zemi původu, bude v ostatních unijních zemích připuštěna k přihlášce a zapsána „tak, jak je“, tj. v té podobě, v jaké je zapsána v zemi původu. K odmítnutí zápisu známky telle-quelle může dojít pouze z taxativně uvedených důvodů, mezi které patří např. nedostatečná rozlišovací schopnost známky, starší práva atd.

Členské státy Pařížské unijní úmluvy jsou povinny zřídit národní úřad průmyslového vlastnictví, jehož úkolem bude zajišťovat přihlašování a zveřejňování udělených práv. *„Na území České republiky tuto funkci plnil Patentní úřad v období meziválečném, později v druhé polovině minulého století Úřad pro vynálezy a objevy, v osmdesátých letech až do rozdělení ČSFR to byl Federální úřad pro vynálezy. V současné době je institucí naplňující administrativní pravidla Pařížské unijní úmluvy Úřad průmyslového vlastnictví České republiky se sídlem v Praze, který je ústředním orgánem státní správy pro tuto oblast.“*<sup>12</sup>

Dalším důležitým institutem obsaženým v Pařížské unijní úmluvě, o kterém bude pojednáno níže, v rámci kapitoly 4 této práce, je institut tzv. všeobecně známých ochranných známek, které se smluvní státy zavazují chránit (čl. 6 bis Úmluvy).

Pařížská unijní úmluva řeší – kromě ustanovení týkajících se průmyslových práv – také nekalou soutěž, jejíž potlačování je dle textu Úmluvy dalším úkolem ochrany průmyslového vlastnictví. V souladu s článkem 10 bis Úmluvy je nekalou soutěží každá soutěž, která odporuje poctivým zvyklostem v průmyslu nebo v obchodě.

---

<sup>12</sup> HÁK, Jan. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. *Aplikované právo*. 2005, 2, s. 9-36.



#### 4.1.2 Mezinárodní zápis ochranné známky dle Madridské dohody a Protokolu

Jak bylo uvedeno v kapitole 3 této práce, umožňuje Madridská dohoda o zápisu výrobních a obchodních známek a Protokol k této dohodě, mezinárodní zápis ochranné známky, tj. zápis známky ve více členských zemích Dohody a/nebo Protokolu na základě jediné přihlášky uplatněné v zemi původu. Nejprve se budeme podrobněji zabývat Madridskou dohodou, přičemž lze konstatovat, že systém mezinárodní přihlášky ochranné známky dle Protokolu k Madridské dohodě se liší v dílčích ustanoveních, o kterých bude pojednáno níže v rámci rozboru ustanovení Madridské dohody.

Madridská dohoda je zvláštní smlouvou dle článku 19 Pařížské unijní úmluvy: „*Unijní země si navzájem vyhrazují právo sjednávat odděleně mezi sebou zvláštní dohody na ochranu průmyslového vlastnictví, pokud takové dohody neodporují ustanovením této Úmluvy.*“ Z řečeného vyplývá, že Madridská dohoda je otevřena k podpisu pouze unijním zemím, tj. smluvním státům Pařížské unijní úmluvy. Členské státy Madridské dohody tvoří tzv. Zvláštní unii pro mezinárodní zápis známek (dále jen „Zvláštní unie“; viz článek 1 Dohody). Státy, resp. organizace (neboť členem Protokolu k Madridské dohodě může být i mezivládní organizace), které podepsaly Protokol, nikoliv však Madridskou dohodou, jsou rovněž členy této Zvláštní unie.

Jak bylo uvedeno výše, Madridská dohoda podstatně zjednodušuje zápis ochranné známky ve více zemích, neboť přihlašovatel za určitých podmínek umožňuje podat – namísto několika národních přihlášek v různých státech – přihlášku jedinou, adresovanou Mezinárodnímu úřadu WIPO, ovšem vždy prostřednictvím národního úřadu průmyslového vlastnictví. „*Dohoda ovšem nezavádí unifikovanou hmotně právní úpravu ochranných známek, nýbrž zakotvuje jednotná ustanovení procesního charakteru. MDOZ (roz. Madridská dohoda – pozn. aut.) vychází ze zásady, že*

*mezinárodní přihláška má ve smluvních zemích účinky podané národní přihlášky a účinky mezinárodního zápisu se rovnají účinkům zápisu národního.*<sup>13</sup>

Mezinárodní přihlášku ochranné známky může dle Madridské dohody podat (fyzická i právnická) osoba, která má skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní závod v některé zemi Zvláštní unie nebo která má v takové zemi své bydliště, či je jejím státním příslušníkem (dále jen „země původu“) - uvedené pořadí určování země původu přihlašovatele je závazné a je třeba hodnotit jednotlivé podmínky postupně (tj. nejprve závod, poté bydliště apod. Dle Protokolu k Madridské dohodě může podat mezinárodní přihlášku ochranné známky – stejně jako u Madridské dohody - osoba, která má skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní závod v některé zemi Zvláštní unie nebo která má v takové zemi své bydliště, či je jejím státním příslušníkem, ovšem s tím rozdílem, že toto pořadí přihlašovatele neváže a ten si může zvolit zemi původu, má-li např. v jedné zemi Zvláštní unie svůj závod a v jiné bydliště. Další odlišností je to, že smluvní stranou Protokolu mohou být také mezinárodní organizace, které mají společný úřad pro zápis ochranných známek (např. u Evropské unie Office for Harmonization of Internal Market), a proto mohou podat mezinárodní přihlášku ochranné známky i osoby, které splňují výše uvedené podmínky na území některého členského státu této mezinárodní organizace. Určení země původu dle Protokolu k Madridské dohodě lze uplatnit jen u takových mezinárodních přihlášek ochranných známek, které jsou podřízeny výlučně Protokolu (viz níže).

Národní úřad průmyslového vlastnictví v zemi původu je dle Madridské dohody a Protokolu k Madridské dohodě úřadem země původu. Dle příslušných ustanovení Dohody, může být ochranná známka předmětem mezinárodní registrace, pokud je tato známka již řádně zapsána u úřadu země původu přihlašovatele. Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky se podává prostřednictvím úřadu země původu (ten ji následně zpracuje na předepsaném formuláři dle Společného prováděcího řádu a odešle Mezinárodnímu úřadu WIPO, který známku zapíše) a v přihlášce musí být označena alespoň jedna ze zemí Zvláštní unie (s výjimkou země původu), v níž je pro známku

---

<sup>13</sup> KNAP, Karel, et. al. *Práva k nehmotným statkům*. 1. vydání. Praha : CODEX, 1994. 248 s. ISBN 80-901185-3-4.

požadována ochrana. Vždy může být označena pouze taková země Zvláštní unie, která podepsala stejný dokument jako země původu (Dohodu nebo Protokol k ní) – v případě České republiky, která přistoupila k oběma dokumentům, mohou přihlašovatelé požadovat zápis v kterékoliv zemi Zvláštní unie a procedura mezinárodního zápisu ochranné známky v těchto zemích se v některých aspektech liší (o tom je pojednáno níže).

Přehled všech známek zapsaných, přihlašovaných i těch, jejichž přihláška byla negativně ukončena po podání, lze nalézt na internetových stránkách WIPO: <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>. Zde je zájemcům také k dispozici internetová databáze, tzv. „Madrid Express Database“, v níž lze vyhledávat mezinárodní ochranné známky např. dle majitele, znění, začátečních písmen, apod. (obrázek č. 1).

Obrázek č. 1: Madrid Express Database – vstupní maska

AND	International Registration Number	=	
AND	Holder Name	=	
AND	Representative	=	
AND	Mark	=	
AND	Vienna Classification	=	
AND	Nice Classification	=	
AND	Goods and Services (English)	=	
AND	Goods and Services (French)	=	
AND	Goods and Services (Spanish)	=	
AND	Office of Origin	=	

Zdroj: WIPO, <http://www.wipo.int/ipdl/en/madrid/search-struct.jsp>

Přihlášky národních ochranných známek, v nichž je žádáno o mezinárodní zápis známky, jsou vyřizovány přednostně. „*Chce-li přihlašovatel využít práva přiznání unijní priority podle čl. 4 PÚU (roz. Pařížské unijní úmluvy – pozn. aut.), musí požádat o mezinárodní zápis současně s podáním národní přihlášky nebo nejpozději do 14 dnů od podání národní přihlášky. Obdrží-li Úřad (roz. Úřad průmyslového vlastnictví ČR – pozn. aut.) žádost o mezinárodní zápis později nebo vyskytnou-li se překážky (formální nebo věcné) v řízení o národní přihlášce, jejichž odstranění si vyžádá delší čas, nelze z technických důvodů a s ohledem na zákonnou lhůtu pro zveřejnění přihlášky zápis národní přihlášky do šesti měsíců od podání přihlášky provést. Přihlašovatel pak ztrácí možnost přiznání unijní priority.*“<sup>14</sup>

Výše uvedená citace z metodických pokynů Úřadu průmyslového vlastnictví zmiňuje další výhodu celé procedury mezinárodního zápisu ochranné známky, a to, že při včasném uplatnění žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky ve zvolených zemích Zvláštní unie může přihlašovatel ve všech zemích, v nichž má být známka zapsána, požívat práva unijní priority dle Pařížské unijní úmluvy, tj. datum priority u zápisu ochranné známky pro každou vybranou zemi je totožné s datem podání přihlášky ochranné známky u Úřadu v zemi původu. Jak je však uvedeno výše, je v takovém případě nutné uplatnit žádost o mezinárodní zápis známky co nejdříve, aby mohl být národní zápis známky proveden prioritně.

Jedním ze základních rozdílů mezi Madridskou dohodou a Protokolem k Madridské dohodě, co se týče procedury mezinárodního zápisu ochranné známky, je požadavek na zápis ochranné známky v rejstříku Úřadu země původu u Madridské dohody a – proti tomu – skutečnost, že dle Protokolu k Madridské dohodě postačuje k žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky, je-li tato v zemi původu *přihlášena* k zápisu.

---

<sup>14</sup> *Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví : Ochranné známky, část F.* Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2006-01-01. 43 s. Dostupné z WWW: <<http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html>>.

Podle toho, jaké země Zvláštní unie přihlašovatel v přihlášce označí, lze konkrétní postup pro přihlašovatele, jehož zemí původu je ve smyslu Dohody či Protokolu Česká republika, rozdělit do čtyř situací:

- a) ochrana je žádána pro ty země Zvláštní unie, které podepsaly Protokol k Madridské dohodě - žádá-li přihlašovatel pro svou známku ochranu pouze u zemí, které podepsaly Protokol k Madridské dohodě, postačuje doložit přihlášku ochranné známky v zemi původu, což je výhodnější s ohledem na uplatnění unijní priority (řízení podřízené výlučně Protokolu);
- b) v přihlášce jsou označeny výhradně země, které podepsaly pouze Madridskou dohodu a nikoliv Protokol k ní – v tomto případě je potřeba, aby ochranná známka byla u Úřadu země původu skutečně zapsána do rejstříku ochranných známek (řízení podřízené výlučně Madridské dohodě);
- c) v případě, že země, v nichž je požadována ochrana známky přihlašovatele, podepsaly oba smluvní dokumenty, ovládá princip registrace známky Protokol k Dohodě, a tudíž stačí podaná přihláška ochranné známky u národního úřadu (řízení podřízené Protokolu);
- d) jsou-li označeny jak členské státy Madridské dohody (které nejsou smluvními státy Protokolu k Madridské dohodě), tak členské státy Protokolu k Madridské dohodě (bez ohledu na to, zda jsou také členy Madridské dohody), řídí se mezinárodní přihláška ochranné známky oběma dokumenty současně (tzv. smíšená žádost) – v tomto případě musí být ochranná známka v ČR již zapsána do rejstříku.

K 1.10.2004 se členskou zemí Protokolu k Madridské dohodě stala EU, což znamená, že přihlašovatel ochranné známky může získat ochranu na území Společenství prostřednictvím mezinárodního zápisu u WIPO. A zároveň pak majitel ochranné známky Společenství (viz níže) může prostřednictvím WIPO požádat o mezinárodní ochranu.

Mezinárodní známka platí po dobu 10 let od podání přihlášky. Poplatky za přihlášení mezinárodní ochranné známky jsou stanoveny v Prováděcím řádu k Madridské dohodě a Protokolu a platí se u WIPO ve švýcarských francích, přičemž přihlašovatel hradí

základní poplatek za přihlášku (ve výši 653 CHF nebo 903 CHF podle toho, zda reprodukce známky je či není barevná) a dále poplatek za každý označený stát, v němž požaduje známku registrovat (poplatek je buď ve výši 100 CHF nebo je určen některými státy individuálně). Úřad průmyslového vlastnictví ČR nabízí potenciálním zájemcům o mezinárodní ochrannou známku na svých internetových stránkách kalkulátor poplatků, v němž stačí vyznačit požadované státy a kalkulátor vypočte základní i případné individuální poplatky za mezinárodní zápis známky. Jako příklad je níže (obr.2) proveden výpočet pro černobílou individuální ochrannou známku pro 3 třídy výrobků a služeb, kterou přihlašovatel zamýšlí registrovat mezinárodní cestou v Rakousku, Polsku, zemích Beneluxu a Německu. Celková vypočtená suma činí 1053 CHF.

Obrázek č. 2: Kalkulátor poplatků za mezinárodní zápis známky:

For date: 22.02.2010 Office of origin: Czech Republic

Number of classes: 3 Type: New application

Colour  Collective mark, certification mark, or guarantee mark  Includes figurative elements

<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AL	<input type="checkbox"/> AM	<input type="checkbox"/> AN	<input checked="" type="checkbox"/> AT	<input type="checkbox"/> AU	<input type="checkbox"/> AZ	<input type="checkbox"/> BA	<input type="checkbox"/> BG	<input type="checkbox"/> BH
<input type="checkbox"/> BT	<input type="checkbox"/> BW	<input checked="" type="checkbox"/> BX	<input type="checkbox"/> BY	<input type="checkbox"/> CH	<input type="checkbox"/> CN	<input type="checkbox"/> CU	<input type="checkbox"/> CY	<input checked="" type="checkbox"/> DE	<input type="checkbox"/> DK
<input type="checkbox"/> DZ	<input type="checkbox"/> EE	<input type="checkbox"/> EG	<input type="checkbox"/> EM	<input type="checkbox"/> ES	<input type="checkbox"/> FI	<input type="checkbox"/> FR	<input type="checkbox"/> GB	<input type="checkbox"/> GE	<input type="checkbox"/> GH
<input type="checkbox"/> GR	<input type="checkbox"/> HR	<input type="checkbox"/> HU	<input type="checkbox"/> IE	<input type="checkbox"/> IR	<input type="checkbox"/> IS	<input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> JP	<input type="checkbox"/> KE	<input type="checkbox"/> KG
<input type="checkbox"/> KP	<input type="checkbox"/> KR	<input type="checkbox"/> KZ	<input type="checkbox"/> LI	<input type="checkbox"/> LR	<input type="checkbox"/> LS	<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> LV	<input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> MC
<input type="checkbox"/> MD	<input type="checkbox"/> ME	<input type="checkbox"/> MG	<input type="checkbox"/> MK	<input type="checkbox"/> MN	<input type="checkbox"/> MZ	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> OM	<input checked="" type="checkbox"/> PL
<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> RO	<input type="checkbox"/> RS	<input type="checkbox"/> RU	<input type="checkbox"/> SD	<input type="checkbox"/> SE	<input type="checkbox"/> SG	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SK	<input type="checkbox"/> SL
<input type="checkbox"/> SM	<input type="checkbox"/> ST	<input type="checkbox"/> SY	<input type="checkbox"/> SZ	<input type="checkbox"/> TJ	<input type="checkbox"/> TM	<input type="checkbox"/> TR	<input type="checkbox"/> UA	<input type="checkbox"/> US	<input type="checkbox"/> UZ
<input type="checkbox"/> VN	<input type="checkbox"/> ZM								

Select All Clear All Calculate

Basic fee where no reproduction of the mark is in color: 653  
 Complementary fee: 4 x 100.00 CHF 400  
**TOTAL: (CHF) 1053**

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví, [www.upv.cz](http://www.upv.cz)

### 4.1.3 Znamka Společenství

Znamka Společenství (Community Trade Mark. CTM) je další možností pro firmy či jednotlivce, jak registrovat svou známku v zahraničí, kromě výše uvedené možnosti mezinárodního zápisu ochranné známky na základě Madridské dohody a/nebo Protokolu, či případně národní cesty vedoucí přes přihlášky u jednotlivých národních úřadů v požadovaných státech.

Jak bylo uvedeno, možnost registrace známky Společenství byla zavedena Nařízením Rady (ES) č. 40/94 (v současnosti platí kodifikovaná verze č. 207/2009), přičemž poprvé bylo možné známky přihlašovat od roku 1996, kdy začal fungovat OHIM jako registrační místo komunitárních známek.

Podstatou existence známky Společenství je, že její registrací u OHIM získává přihlašovatel jednotnou ochranu známky ve všech zemích EU současně. Na rozdíl od známky mezinárodní přihlašované prostřednictvím národního úřadu u WIPO, kde mezinárodním zápisem je známka sice zapsána pro označené země, ale v každé ze zemí je postavena naroveň známce národní a platí pro ni stejná pravidla, má známka Společenství stejný režim pro celé území Evropské unie, tj. jedná je o jedinou známku (jakoby to byla známka národní), je pro ni veden jediný spis u OHIM, je možné ji převést, vzdát se jí, zrušit ji jen pro celé území ES, právní úprava je ve všech členských státech stejná – tato jednotná povaha známky Společenství je deklarována v čl. 1 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 (dále jen „Nařízení“). *„Nový systém ochrany známek společenství spočívá v tom, že na základě jedné žádosti o ochrannou známku, podané na úřadu v Alicante, bude možné zaregistrovat takovou známku společenství podle unitárního systému s teritoriálním rozsahem zahrnujícím všechny členské státy Evropské unie. V těchto případech musí ochranná známky koexistovat se systémem pro evidenci národních známek a se systémem pro ochranu mezinárodních známek.“*<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> LEJČEK, Tomáš. Ochranná známka společenství a Madridský protokol. *Průmyslové vlastnictví*. 1996, 5-6, s. 99-104.

Příhlášku známky Společenství může uplatnit jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (článek 5 Nařízení), na rozdíl od dřívější úpravy se již nepožaduje, aby tato osoba byla občanem státu ES, smluvního státu Pařížské unijní úmluvy (nebo zde měla bydliště, sídlo či podnik) nebo smluvního státu Dohody ustavující Světovou obchodní organizaci. V případě, že tato osoba nemá bydliště, sídlo ani skutečný průmyslový nebo obchodní podnik na území ES, musí být v řízení o přihlášce známky Společenství před OHIM zastoupena zástupcem.

Příhláška se podává buď přímo u OHIM nebo u národního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu, případně u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu (jediným rozdílem je vyšší poplatková povinnost, kdy při podání přihlášky (u nás) prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví se k základnímu poplatku za podání přihlášky známky Společenství připočítává správní poplatek 500,- Kč za předání věci OHIM). OHIM má své internetové stránky na adrese: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do> a přihlášku lze uplatnit i elektronicky (je ale nezbytné mít zřízený elektronický podpis), přičemž elektronické podání je z hlediska poplatků levnější.

Definice označení, jež mohou tvořit známku Společenství, důvody odmítnutí ochrany známky Společenství, jakož i práva plynoucí ze zapsané ochranné známky Společenství v zásadě korespondují s níže uvedenou národní úpravou v ČR. Podle zásad Pařížské unijní úmluvy může přihlašovatel známky opět (stejně jako u mezinárodní ochranné známky) uplatnit svou prioritu z národní známky/příhlášky národní známky, pokud byla tato národní přihláška uplatněna v zemi původu nejpozději šest měsíců před žádostí o registraci známky Společenství. Znamka Společenství však (na rozdíl od mezinárodního zápisu ochranné známky) není nijak závislá na existenci identické národní ochranné známky, resp. její přihlášky - to znamená, že národní známka může být v době platnosti známky Společenství vymazána či zrušena bez vlivu na trvání známky Společenství.

Úplnou novinkou systému komunitární známky je tzv. právo seniority, které může uplatnit ten přihlašovatel ochranné známky Společenství, který má registrovanou stejnou



národní známku pro identické výrobky a služby. „*Seniorita uplatněná v takovém případě má ten účinek, že tam, kde vlastník ochranné známky odstoupí od dřívější ochranné známky nebo jí dovolí zaniknout, bude mít nadále stejná práva, jaká by měl, kdyby dřívější ochranná známka zůstala registrována.*“<sup>16</sup> Tento institut umožní vlastníkovu ochranné známky ušetřit náklady např. na obnovu známky, neboť již nemusí platit poplatky za obnovu národní známky, ale – při zachování všech dřívějších práv z národní registrace – postačuje zaplatit za obnovu známky Společenství.

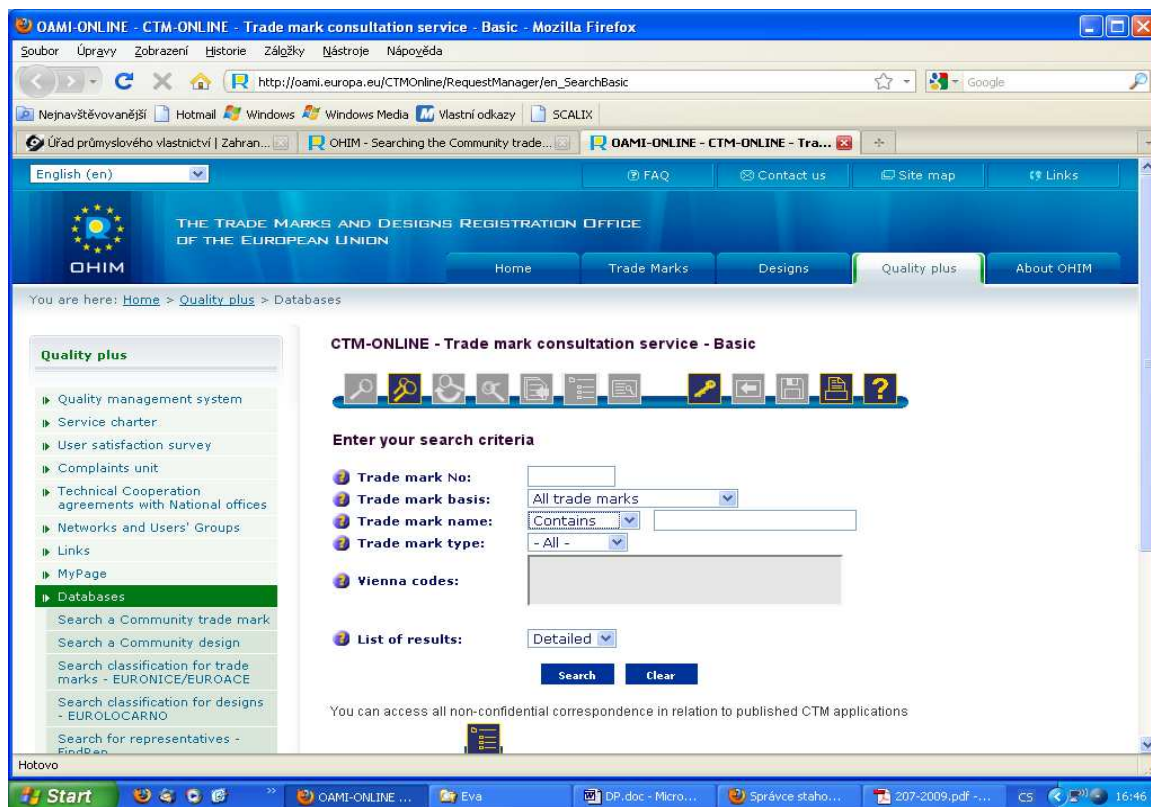
Příhláška ochranné známky Společenství je nejprve podrobena průzkumu, kdy OHIM zkoumá, zda přihlašované označení vůbec splňuje základní podmínky pro poskytnutí známkoprávní ochrany (tzv. absolutní důvody zápisné způsobilosti – viz níže), a teprve poté je přihlášce přiznáno datum podání. Následně provádí OHIM tzv. rešerši, tj. zjišťování možných kolizních (identických či zaměnitelných) ochranných známek v elektronické databázi obsahující registrované známky Společenství a známky mezinárodní. V případě zájmu přihlašovatele a splnění s tím spojené poplatkové povinnosti, provede OHIM rešerši i v databázích jednotlivých členských států obsahujících zapsané národní známky – na základě této rešerše je pro přihlašovatele vypracována rešeršní zpráva, ze které vyplývá, zda na území ES existují nějaké starší ochranné známky, které by mohly být překážkou zápisu přihlašované známky Společenství. Přihlašovatel se pak může rozhodnout, že přihlášku známky Společenství vezme zpět a požádá o tzv. konverzi známky Společenství (viz čl. 112 a násl. Nařízení), kdy se přihláška známky Společenství „rozpadne“ na jednotlivé národní přihlášky v zemích, které přihlašovatel v žádosti o konverzi označí. Tento postup je praktický například, když z rešeršní zprávy OHIM vyjde najevo, že v jednom státě EU je již registrována identická národní známka pro stejné/podobné výrobky či služby a majitel této známky by proti přihlašované známce Společenství mohl uplatnit námitky, které by pak měly za následek zánik (zamítnutí) známky Společenství s účinky pro celé území EU – pokud jsou však v žádosti o konverzi známky označeny státy, kde tento problém není, má přihlašovatel šanci dosáhnout zápisu známky národní cestou alespoň v těchto zemích.

---

<sup>16</sup> HÁK, Jan. Ochranná známka Evropského Společenství. *Průmyslové vlastnictví*. 1995, 5, 133-137 s.

Vzhledem ke skutečnosti, že databáze známek zapsaných/přihlašovaných u OHIM je přístupná na stránkách Úřadu on-line, je samozřejmě vhodné a předpokládá se, že přihlašovatel ochranné známky Společenství si před podáním přihlášky ochranné známky sám provede alespoň předběžnou rešerši (systémy, se kterými pracuje OHIM v rámci rešerše mají lepší vyhledávací funkce a informace v nich jsou zcela aktuální, proto jsou rešerše Úřadu přesnější) – viz. obrázek č. 3.

Obrázek č. 3: On-line databáze ochranných známek Společenství vedená OHIM – vyhledávací kritéria:



Zdroj: OHIM, [http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en\\_SearchBasic](http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic)

Zápis ochranné známky Společenství není sice levnou záležitostí, je však rozhodně levnější než registrace známky národní cestou ve všech 27 státech tvořících nyní EU. Platnost zápisu činí 10 let od data podání přihlášky a lze jej opakovaně obnovovat vždy na dalších 10 let.

V této souvislosti je otázkou, na kterou si musí odpovědět každý přihlašovatel ochranné známky před podáním přihlášky, zda je pro něj skutečně výhodné, mít známku zapsanou ve všech členských zemích EU a zda by nepostačovala ochrana jen v některých z nich. V takovém případě by bylo vhodné spočítat si náklady za mezinárodní zápis známky v těchto zemích, případně za národní zápisy u jednotlivých úřadů průmyslového vlastnictví a porovnat tyto ceny s cenou za komunitární známku. Přehled základních poplatků ze řízení před OHIM je podán níže (tabulka č. 1).

Tabulka č. 1 – Sazebních vybraných poplatků u OHIM dle Nařízení Evropské komise (EC) č. 355/2009 ze 31. března 2009:

1.	Základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky Společenství	1.050 €
2.	Základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky Společenství – elektronické podání	900 €
3.	Základní poplatek za registraci ochranné známky Společenství	0 € (dříve 850 €)
4.	Základní poplatek za obnovení ochranné známky Společenství	1.500 €
5.	Základní poplatek za obnovení ochranné známky Společenství – elektronické podání	1.350 €
6.	Za konverzi na národní přihlášku	200 €

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví, <http://www.upv.cz>

## 4.2 Co může tvořit ochrannou známku?

Základním národním předpisem pro oblasti známkoprávní ochrany je v ČR, jak již bylo uvedeno, zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochranných známkách“) ze dne 3. prosince 2003, který nabyl účinnost ke dni 1.4.2003, s výjimkou některých ustanovení týkajících se ochranné známky Společenství, jež vstoupily v platnost až přistoupením České republiky k Evropské unii (1.5.2004).

Zákon o ochranných známkách nepodává přímou definici pojmu „ochranná známka“, ve svém § 1 však pozitivním způsobem vymezuje, co může být ochrannou známkou: „Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“

Ze znění § 1 zákona vyplývá, že ochrannou známkou může být pouze označení výrobků nebo služeb, a to jen takové označení, které splňuje 2 základní podmínky stanovené zákonem:

- schopnost grafického znázornění a
- způsobilost rozlišit výrobky nebo služby (tzv. rozlišovací způsobilost).

Na tomto místě je vhodné upozornit na předchozí právní úpravu obsaženou v zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, která podávala přímo legální definici pojmu ochranná známka (§ 1 zákona č. 137/1995 Sb.): „Ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“), vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“).“

Výše uvedená definice tedy požadovala, aby :

- a) ochrannou známkou bylo pouze označení graficky znázornitelné v některé konkrétně jmenované podobě (výčet označení, jež mohou být ochrannou známkou je v zákoně č. 137/1995 úplný);
- b) známka byla zapsána u Úřadu průmyslového vlastnictví;
- c) známka měla rozlišovací způsobilost;
- d) přihlašovatelem ochranné známky byl podnikatel (tedy osoba splňující podmínky ustanovení § 2 odst 2 obchodního zákoníku).

Zejména s posledním bodem podané definice byl spojen problém subjektů ochrany: ochrannou známkou si nemohla přihlašovat různá sdružení či neziskové organizace,

kteřé nesplňovaly podmínku podnikatelské činnosti, resp. nebyly dle obchodního zákoníku podnikateli (především nevyvíjely činnost za účelem dosažení zisku), ačkoliv často si lze představit, že tyto subjekty na trh vstupují se svými výrobky či službami, pro jejichž označení by mohly požadovat ochranu (výrobky chráněných dílem a jejich prodej, charitní prodej speciálně navržených věcí, atd.).

Právě problém subjektů známkoprávní ochrany byl novým zákonem o ochranných známkách odstraněn: „*Na rozdíl od dosavadní úpravy zákona o ochranných známkách, podle které mohli ochranné známky nabývat pouze podnikatelé v rozsahu předmětu svého podnikání zapsaného v živnostenském nebo jiném rejstříku ke dni podání přihlášky, návrh zákona nadále tuto podmínku nestanoví a rozšiřuje tím možnost vlastnit ochrannou známku na jakékoli fyzické či právnické osoby způsobilé k právním úkonům. Přihlašovatel ochranné známky nebude nadále muset dokládat, že služby či výrobky, pro které ochrannou známku přihlašuje, jsou jeho povolenou podnikatelskou činností v rozsahu zápisu v živnostenském nebo jiném rejstříku; to však nevylučuje skutečnost, že přihlašovatel či vlastník ochranné známky musí být oprávněn nakládat s výrobky či provozovat služby, pro které si přihlásil ochrannou známku, na základě jiného právního předpisu.*“<sup>17</sup> Příklady známek nepodnikatelských subjektů (výpisy z internetové databáze ochranných známek vedené Úřadem průmyslového vlastnictví) – výpis z databáze národních ochranných známek týkající se kombinované ochranné známky TERIBEAR patřící Nadaci dětem Terezy Maxové tvoří přílohu č. 1.

Dalším významným rozdílem stávajícího a předchozího zákona o ochranných známkách je změna výčtu označení způsobilých veřejnoprávní ochrany v souvislosti s grafickým ztvárněním na výčet příkladný, zahrnující nadto výslovně barvu/y jako jediný znak ochranné známky. Stávající zákon o ochranných známkách považuje za označení schopná grafického znázornění (§ 1 zákona) zejména slova, včetně osobních jmen, barvu, kresbu, písmen, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal. Zajímavostí je, že barvu explicitně nezmiňují ani komunitární předpisy jako První směrnice Rady (ES) č. 89/104

---

<sup>17</sup> Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách). Zvláštní část. 19. 3. 2003 [cit. 2009-10-12]. Dostupné z WWW: <[www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz)>.

z 21. prosince 1988 nebo Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, ačkoliv i dle těchto předpisů lze chránit určitou barvu/barvy jako ochranné známky.

Obecně může být jakákoliv ochranná známka zapsána v černobílém či grafickém provedení, je však nutno říci, že v tomto provedení (včetně zvoleného barevného odstínu) ji pak uživatel musí užívat. Jak však bylo výše zmíněno, lze chránit jako ochrannou známku i samotnou barvu/barvy: „*Možnost chránit označení tvořené pouhou barvou je možné pouze v tom případě, pokud je distinktivní, tj. má schopnost rozlišit výrobky a služby svého vlastníka od výrobků a služeb jiných osob. Musí se tedy jednat o specifický odstín barvy a tento odstín musí být v přihlášce konkretizován z důvodu další reprodukce, například uvedením čísla odstínu podle vzorníků barev PANTONE, CMYK či barevné stupnice RAL.*“<sup>18</sup>

Ochranná známka je vždy zapisována pro konkrétní výrobky a/nebo služby seřazené pro účely přihlašovacího řízení do 45 tříd dle Niceské dohody (viz výše). Ochrana poskytovaná známce se pak vztahuje na její užívání právě pro seznam výrobků a služeb zapsaný v rejstříku ochranných známek, proto by měl být v přihlášce tento seznam konkretizován co nejvýstižněji dle daných podmínek skutečného současného i budoucího užívání známky.

#### **4.2.1 Ochranné známky čichové a zvukové**

S ohledem na výše uvedenou podmínku, že ochrannou známkou může být pouze označení vizuálně vnímatelné (graficky znázornitelné), jsou z možnosti známkoprávní ochrany vyloučeny známky zvukové, čichové, světelné (projekce) nebo kinetické. V poslední době lze však pozorovat určitý vývoj směrem k akceptaci zejména známek zvukových a částečně i čichových. „*Je nutné podotknout, že toto pojetí je však pravděpodobně překonáno trhem, jelikož není žádných důvodů tvrditi, že např. znělka FAMILY FROST nemá pro spotřebitele rozlišovací způsobilost (když mu každý víkend*

---

<sup>18</sup> HORÁČEK, Roman, et. al. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.

*přivází zmrzlinu). Tento názor je podpořen názorem ESD, který již judikoval, že tyto druhy označení nelze automaticky vylučovat z registrace a že je nutné především zkoumat hlavní funkci ochranné známky, tj. rozlišovací způsobilost.“<sup>19</sup>*

Zajímavá je právě zmíněná judikatura Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“) ve věci jiných než graficky znázornitelných ochranných známek, kdy ESD nejprve posuzoval možnost existence čichové známky ve věci Sieckman, C-273/00:

*„Účelem článku 2 Směrnice (roz. Směrnici (ES) 89/104, kde článek 2 více méně odpovídá znění § 1 českého zákona o ochranných známkách - pozn. aut.) je definovat typy označení, které mohou tvořit ochrannou známku. Toto ustanovení určuje, že ochranná známka se může skládat z jednotlivých slov, včetně osobních jmen, kreseb, písmen, číslic, tvaru zboží nebo jeho obalu ... Je nutno připustit, že zmiňuje jen označení, která jsou schopna vizuálního vnímání, jsou dvou- nebo třírozměrná a mohou být proto vyjádřena pomocí písmen nebo psaním či obrázkem.*

*Přesto, je zřejmé ze znění jak článku 2 Směrnice, tak i ze sedmého odstavce v její preambuli, který odkazuje na výčet označení, jež mohou tvořit ochrannou známku, že tento výčet není vyčerpávající. Následně, toto ustanovení, ačkoliv nezmiňuje označení, která sama nejsou schopna být vizuálně vnímána, jako např. vůně, je přesto výslovně nevylučuje.*

*Za těchto okolností, článek 2 směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že ochranná známka může sestávat z označení, která sama o sobě nejsou schopna vizuálního vnímání za předpokladu, že mohou být graficky znázorněna.*

*Toto grafické znázornění musí umožňovat, aby označení bylo vnímatelné vizuálně především prostřednictvím vzhledu, obrysů nebo vlastností, tak, aby mohlo být přesně identifikováno.“<sup>20</sup>*

---

<sup>19</sup> HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2005. 424 s. ISBN 80-7179-879-7.*

Tuto názorovou linii ESD potvrdil v případě zvukových známek v rozhodnutí ve věci Shield Mark, C-283/01, kdy ESD sice vyšel z výše citovaného případu Sieckman, ale v konkrétním případě (známková ochrana byla požadována pro zvuk kokrhání) konstatoval následující:

*„Pokud jde o onomatopoeie, je třeba říci, že ne-existuje dostatečná shoda mezi ní samou, když je vyslovena, a skutečným zvukem či hlukem, jež má onomatopoeie imitovat. Jednoduše řečeno, citoslovce "kykyryký" zní jinak než zvuk, který ve skutečnosti vydává kohout. Pokud by kompetentní orgán měl registrovat ochrannou známku reprezentovanou formou onomatopoeie, nebylo by zřejmé, zda registruje zvuk, který je slyšet, když člověk vysloví slovo "kykyryký", nebo zvuk, který vydává kohout. Navíc se onomatopoeie liší stát od státu, v závislosti na tom, ve kterém národním jazyce se má zvuk kokrhání vyjádřit. Závěr tedy zní, že onomatopoeie nemůže bez dalšího dostatečným způsobem graficky reprezentovat zvuk nebo hluk.*

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

*Jediným způsobem grafického vyjádření zvuku, který Evropský soudní dvůr uznal za způsobilý vyhovět náročným kritériím stanoveným ve věci Sieckmann, je notový zápis členěný do taktů a obsahující především klíč, noty a pomlky. Notový zápis ovšem může*

---

<sup>20</sup> Rozhodnutí ESD ve věci Sieckman, C-273/00 z 12.12.2002 [cit. 2010-01-20], odst. 44-46 rozsudku. Dostupné z WWW:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0273:EN:HTML> :

„The purpose of Article 2 of the Directive is to define the types of signs of which a trade mark may consist. That provision states that a trade mark may consist of particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging .... Admittedly, it mentions only signs which are capable of being perceived visually, are two-dimensional or three-dimensional and can thus be represented by means of letters or written characters or by a picture. However, as is clear from the language of both Article 2 of the Directive and the seventh recital in the preamble thereto, which refers to a list [of] examples of signs which may constitute a trade mark, that list is not exhaustive. Consequently, that provision, although it does not mention signs which are not in themselves capable of being perceived visually, such as odours, does not, however, expressly exclude them. In those circumstances, Article 2 of the Directive must be interpreted as meaning that a trade mark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually, provided that it can be represented graphically. That graphic representation must enable the sign to be represented visually, particularly by means of images, lines or characters, so that it can be precisely identified.“



*postihnout vyjádření určité melodie, nikoli však každého zvuku či hluku (těžko by jím bylo možné popsat např. kohoutí kokrhání nebo řev lva).“<sup>21</sup>*

S rostoucím zájmem o ochranu zvukových a čichových ochranných známek se novým trendům přizpůsobují některé národní úřady průmyslového vlastnictví, ale také Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu, OHIM, tedy Úřad ES pro známky Společenství. „*Jak naznačují některé vyspělé zahraniční úpravy známkového práva (například německý zákon o ochranných známkách) i vývojové tendence v oblasti ochranných známek určené mimo jiné i praxí OHIM, vývoj v oblasti definování ochranné známky směřuje k rozšíření legálního rozsahu znaků, jimiž má být ochranná známka tvořena. Odvolací orgán OHIM již ve svých rozhodnutích připustil ochranu známky čichové (ochranná známka s vůní čerstvě posečené trávy pro tenisové míčky).*“<sup>22</sup> Výpis z rejstříku OHIM týkající se této známky zapsané pro EU dne 11.10.2000 pod názvem „The smell of fresh cut grass“ je přílohou č. 2 této práce.

I přes výše uvedené argumenty, je však třeba brát v potaz, že základní podmínkou pro zápis označení jako ochranné známky je schopnost grafického ztvárnění a tato podmínka je u označení zvukových a čichových sporná. V případě přepisu zvukových označení do podoby notové osnovy se nejspíše jedná o ochrannou známku obrazovou a předmětem ochrany je pak tento záznam. U známek čichových pak činí značné potíže podmínka „stálosti“ známky, kdy určitá vůně zpravidla postupem času mění své složení a čichový vjem je jiný.

#### **4.2.2 Druhy ochranných známek**

S ohledem na schopnost grafického znázornění označení lze ochranné známky dělit na známky slovní, obrazové (případně slovní grafické), prostorové nebo kombinované a/nebo tvořené samotnou barvou či kombinací barev (viz výše):

---

<sup>21</sup> HANSEL, Martin. *PravniRadce.cz : Leader na trhu právních informací* [online]. 2005-01-25 [cit. 2010-02-22]. Zvuková ochranná známka v právu ES. Dostupné z WWW: <<http://pravniRadce.ihned.cz/c1-15548100-zvukova-ochranna-znamka-v-pravu-es>>.

<sup>22</sup> HORÁČEK, Roman, et. al. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.

- **slovní ochranné známky** – mezi slovní známky patří ty, které jsou tvořeny slovem nebo slovy, písmeny, číslicí nebo číslicemi anebo kombinací těchto prvků. V odborné literatuře jsou uváděna pravidla tvorby těchto známek (Häckl, Špunda, 1964) a stručně lze konstatovat, že slovní známka plní svůj účel, je-li krátká (max. tříslabičná), má vztah k podniku nebo jeho zboží, je originální, dobře vyslovitelná a ve všech jazycích je smyslově vhodná (zejména se lze – s ohledem na rozšířenost anglického jazyka – přimlout za anglickou sématiku známky). Coby konkrétní příklady tvorby slovních ochranných známek lze z literatury (Häckl, Špunda, 1964) vybrat následující známky:
  - DUHA – ochranná známka pro barvicí prostředky na látky. Je krátká, zapamatovatelná a má souvislost s použitím výrobku, zároveň jej však nepopisuje;
  - BUDVAR – známka opět naznačuje souvislost s podnikem, tentokrát však prostřednictvím jeho geografického umístění – není uveden plný název města České Budějovice a díky zkratce je údaj registrovatelný;
  - SILON – známka vznikla jako čistě fantazijní, která se však vžila natolik, že se postupně stává obecným výrazem, což je jisté nebezpečí pro majitele známky;
  - ČEDOK – je zástupcem další možné tvorby ochranných známek, a to zkratkou odvozenou z počátečních či koncových písmen (slabik) názvů podniků: Československá dopravní kancelář;
  - TOS – další z řady známek vytvořené zkratkou názvu firmy, Továrna obráběcích strojů, která je však na tomto místě uvedena jako zástupce nesprávné tvorby slovních známek z hlediska jejich použitelnosti ve světě. V angličtině znamená sloveso „toss“ např. zmítati, třást se, znepokojovat, což se významově pro známku strojírenských závodů příliš nehodí.

Slovní známky jsou přihlašovány v běžném písmu (u Úřadu průmyslového vlastnictví typ TIMES NEW ROMAN velikosti 12). „U označení, která nejsou zobrazitelná v grafické podobě, lze k ochraně přihlásit jejich převod do této podoby (např. přepis znělky do notového písma); předmětem ochrany je potom tento záznam, nikoliv jeho provedení. Problém vzniká u označení, která jsou vyjádřena v jiném provedení písma –

např. čínské znaky, Braillovo slepecké písmo. Toto písmo je převedením klasické abecedy do prostorového provedení. Domníváme se, že pokud je k přihlášce předložen přepis (transliterace) znění ochranné známky, lze za předmět ochrany považovat ne jeho prostorové provedení, ale skutečnost vyjádřenou v klasické abecedě. V případě, že přihlašovatel neuvede transliteraci, bude označení považováno za označení v podobě obrazové.<sup>23</sup>

- **Slovní grafické ochranné známky** jsou takové známky, které by – pokud by byly provedeny v běžném písmu bez grafických úprav – byly považovány za známky slovní. Tyto známky však na rozdíl od slovních osahují určitý prvek grafiky v provedení písmen nebo číslic tvořících ochrannou známku. Příkladem takové ochranné známky je např. známka Jacobs – viz příloha č. 3 této práce.
- **Obrazové ochranné známky** jsou dílem výtvarné grafiky, jedná se o obrázek bez jakýchkoliv slovních prvků. Obrazová známka, pokud bude zapamatovatelná a výrazná, se může s produktem firmy spojit natolik úzce, že se stane účinnějším propagačním nástrojem než např. slovní vyjádření značky – zpravidla bývá slovní známka s obrazovou spojena jako kombinovaná ochranná známka (níže). Na obsah obrazové ochranné známky jsou tedy kladeny určité nároky: *„Měl by vycházet vždy z charakteristiky zboží, podniku nebo služby, pro něž je známka nebo značka vytvářena, a vyjádřit ji, pokud možno, zobrazením něčeho typického nebo konkrétního. Pokud je takové grafické vyjádření obsahu vůbec možné (každý výrobní podnik nebo podnik služeb nemá totiž něco námětově vhodného), pak je to nejsnazší způsob vytvoření ochranné známky.“*<sup>24</sup>

Níže jsou uvedeny dva příklady ochranných známek, jež se za dobu své existence vžily v představách veřejnosti a vedou k jednoznačnému spojení s výrobky či službami společnosti:

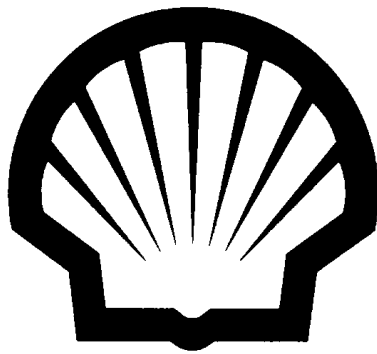
---

<sup>23</sup> HORÁČEK, Roman, et. al. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.

<sup>24</sup> HÄCKL, Bohumil; ŠPUNDA, Miloslav. *Ochranné známky a značky. Chráněné vzory*. Praha : Úřad pro patenty a vynálezy, 1964. 175 s.

- Znamka společnosti Shell International Petroleum Company Limited (obr. č. 4), je typickým příkladem dobře zvolené grafiky, která nesouvisí s povahou výrobků firmy (snad jen náznakem těžby ropy z moře). Znamka má právo přednosti od roku 1972.

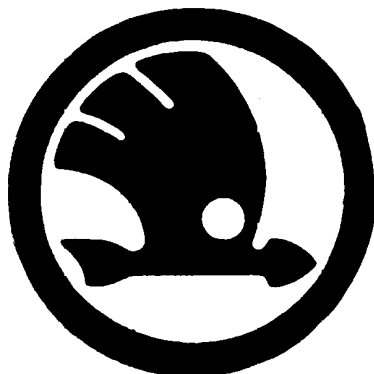
Obrázek č. 4: Vyobrazení ochranné známky společnosti Shell International Petroleum Company Limited:



Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví, Databáze ochranných známek, [www.upv.cz](http://www.upv.cz)

Dalším takovým příkladem je známý symbol vozů ŠKODA patřící společnosti Škoda Holding, a.s. (obr. č. 5), a to okřídlený šíp, který měl vyjadřovat rychlost automobilů. Znamka byla přihlášena k ochraně v roce 1923.

Obrázek č. 5: Vyobrazení ochranné známky společnosti Škoda Holding, a.s.:



Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví, Databáze ochranných známek, [www.upv.cz](http://www.upv.cz)

- **Prostorové ochranné známky** jsou tvořeny většinou tvarem výrobku nebo jeho obalu – u tohoto typu ochranných známek je na úvaze přihlašovatele, zda nezvolit jako způsob ochrany spíše průmyslový vzor, případně souběh obou institutů. Příkladem této ochranné známky mohou být různé druhy plastových lahví společností Karlovarské minerální vody, a.s.
- **Kombinované ochranné známky** (loga) se skládají jak z obrazové, tak i ze slovní části, případně i z prostorových prvků. *„Označení přihlašované jako kombinovaná ochranná známka je posuzováno jako celek, tj. jak působí všechny její prvky dohromady. V důsledku toho může být v kombinaci s obrazovým prvkem chráněno např. i jediné písmeno, číslice, popř. slovo, které by jinak nemohlo ochranu známkovým právem získat pro nedostatek rozlišovací způsobilosti. Kombinované ochranné známky často vycházejí z již registrovaných slovních, obrazových, popř. i prostorových ochranných známek, které spojují v jeden celek.“*<sup>25</sup> U kombinovaných známek můžeme dále rozlišovat ještě dvě podskupiny: známky, u nichž převažuje část grafická a známky, u kterých je na prvním místě slovo (Lochmanová, 1997).

Někteří autoři (Lochmanová, 1997) uvádějí jako samostatnou skupinu ještě známky číselné, tj. známky tvořené buď výlučně číslicemi nebo číslice obsahující (např. dnes již zaniklá ochranná známka „2 x 16“ pro zubní pastu – viz příloha č. 4 této práce); dle názoru autora této práce lze tyto známky bez problémů řadit ke známkám slovním (tak to ostatně činí i přihlašovatel, který podává přihlášku k zápisu označení jako ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví, a vyznačuje na ní druh přihlašované známky).

---

<sup>25</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví : vynálezy, užité vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení* . 2. rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ, 2007. 212 s. ISBN 80-86920-08-9.

Existuje řada dalších možných klasifikací ochranných známek dle různých autorů, přičemž pro účely této práce je zvoleno níže uvedené základní dělení s náznakem dalších možností třídění:

1) ochranné známky **dle povahy činnosti majitele** (dle typů užití (Slováková, 2007):

- ochranné známky výrobní: tyto známky užívají výrobci zboží pro označení produktů, které vyrábí. Známkou může být označen finální výrobek jako celek nebo jeho jednotlivé části. V minulosti tyto známky převažovaly nad známkami druhé kategorie, tj. známkami obchodními, což souvisí s ideologií socialistického Československa, kdy hlavní slovo měly velké průmyslové závody (obchod jako takový nadto prakticky neexistoval);
- ochranné známky obchodní, jimiž je označováno zboží obchodníků vstupujících na trh, prodejce;
- ochranné známky služeb jsou z výše uvedených nejmladší, neboť u nás existují od 1.1.1989. Již z názvu je zřejmé, že se jedná o ochranné známky užívané poskytovateli služeb.

Někdy (Horáček a kol., 2008) jsou jako další typy zmiňovány v této kategorii (tedy známky dle způsobu jejich užití) známky zásobní a blokážní (někdy též označovány jako defenzivní). Zásobní ochrannou známkou se rozumí jakákoliv ochranná známka registrovaná předem pro případ budoucího použití. Smyslem zápisu blokážní ochranné známky do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví je zabránit jiné osobě v registraci takové známky. „*Jsou ve většině případů ve vztahu k již zaregistrovaným známkám, jsou jim podobné či zaměnitelné. Podobností či zaměnitelností by mohla být zavedená známka poškozena na trhu. Po registraci je nutné sledovat nutnost jejich občasného užití a tím zabránit jejich zrušení.*“<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> HORÁČEK, Roman, et. al. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.

## 2) ochranné známky **dle počtu jejich uživatelů:**

- ochranné známky individuální, jimiž jsou „běžné“ ochranné známky patřící fyzické či právnické osobě a sloužící k označování jejich výrobků či služeb, případně podniků;
- ochranné známky kolektivní (svazové) jsou upraveny v ustanovení § 35 zákona o ochranných známkách, jehož první odstavce uvádí: „Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob.“ Kolektivní ochranná známka je tedy známka náležející právnické osobě či sdružení, u níž se předpokládá, že ji v rámci právnické osoby či sdružení bude využívat více osob.

Dalšími možnými klasifikacemi, s nimiž se lze v odborné literatuře setkat, je kupříkladu dělení ochranných známek dle způsobu užívání na užívané a neužívané, nebo dělení dle způsobu vzniku na známky zapsané a známky všeobecně známé. Dle mého názoru jsou však známky všeobecně známé (proslulé) natolik specifickým institutem, že nejsou zahrnuty do žádného třídění, ale je jim samostatně věnována následující subkapitola.

### **4.2.3 Ochranné známky všeobecně známé**

Pojem všeobecně známá ochranná známka není sice v zákoně o ochranných známkách přímo vysvětlen, jeho obsah je však sdělen následovně (ust. § 2 písm. d) zákona o ochranných známkách): „Na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou na území České republiky všeobecně známé (dále jen "všeobecně známé známky") ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen "Pařížská úmluva") a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví.“

Podle článku 6bis textu Pařížské unijní úmluvy, na níž český zákon o ochranných známkách odkazuje, platí, že unijní země v případě, kdy to národní zákonodárství dovoluje, odmítnou nebo zruší zápis takové ochranné známky, která je shodná nebo

zaměnitelná se známkou, o které je dle posudku národního úřadu všeobecně známo, že je již známkou jiné osoby oprávněné požívat výhod Úmluvy.

Všeobecně známé ochranné známky (dle dřívější právní úpravy „známky proslulé“) jsou tedy označeními nezapsanými do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví, které jsou však fakticky dlouhodobě užívány a získaly mezi širokou veřejností všeobecnou známost. *„Podstatným znakem tvořícím charakteristiku všeobecně známé známky, je samotný důvod zavedení její ochrany, a tím je poskytnutí ochrany známkám, které z nějakého důvodu nebyly registrovány nebo přihlášeny na území některého ze smluvních států Pařížské úmluvy. Mělo tak být zabráněno zjevným pokusům o legalizaci takových známek na trhu, které se snažily těžit z rozlišovací způsobilosti známek cizích subjektů. Všeobecně známé známky ve smyslu ustanovení čl. 6bis PUÚ tak byly a jsou především známky na území daného státu neregistrované, kterým je nutno poskytnout účinnou ochranu proti jejich zneužívání. Jde o nahrazení absence registrace, jako formálního předpokladu ochrany, jiným rovnocenným požadavkem, kterým je v daném případě právě všeobecná známost.“*<sup>27</sup>

Ochrana poskytovaná všeobecně známým ochranným známkám se vztahuje pouze na výrobky a služby, pro které se známka stala proslulou (notoricky známou). Jakým způsobem doloží oprávněný majitel všeobecně známé ochranné známky její renomé u veřejnosti, dovodil Úřad průmyslového vlastnictví ve svých rozhodnutích, např. v rozhodnutí sp. zn. O-151565: *„Všeobecnou známost lze doložit například výsledky průzkumů o obecném povědomí spotřebitelské veřejnosti o vžitosti konkrétního označení, rozsahem reklamní a inzertní činnosti s celostátní účinností popřípadě sponzorováním akcí, u nichž je pravděpodobnost sledování širokou veřejností.“*<sup>28</sup>

Určitý směr v posuzování všeobecné známosti ochranných známek udalo Memorandum Mezinárodní asociace na ochranu průmyslového vlastnictví z 18. 6. 1995, které ve věci ochrany všeobecně známých známek vychází ze dvou hledisek:

---

<sup>27</sup> HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2005. 424 s. ISBN 80-7179-879-7.

<sup>28</sup> HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2005. 424 s. ISBN 80-7179-879-7.



- v rámci kvantitativního hlediska se posuzuje, jaký je rozsah známosti známky v zemi, v níž je požadována ochrana;
- při kvalitativním hodnocení se vychází z vlastní hodnoty ochranné známky. *„Pokud jde o vlastní hodnotu ochranné známky, bývá známa její hodnota anebo alespoň její rámcový odhad v porovnání s ochrannými známkami, jejichž hodnota je známa.“*<sup>29</sup>

Obecně lze konstatovat, že při posuzování všeobecné známosti ochranné známky zajímají Úřad průmyslového vlastnictví veškeré skutečnosti, z nichž lze dospět k závěru, že známka je u veřejnosti všeobecně známá, jako např. realizované mediální kampaně obsahující známku, rozsah propagačních akcí, doba užívání, prezentace známky na výstavách, případně provedená anketní šetření mezi veřejností. V případě, že se majiteli podaří známost známky doložit a Úřad ji jako všeobecně známou uzná, požívá tato známka stejné (případně i větší) ochrany, jako by byla formálně registrována – rozdílem je skutečnost, že majitel všeobecně známé ochranné známky musí její známost dokazovat v každém jednotlivém řízení, v němž uplatňuje námitky proti zápisu známky/žádá o prohlášení známky porušující jeho práva k všeobecně známé ochranné známce za neplatnou.

### **4.3 Absolutní a relativní zápisná nezpůsobilost ochranné známky**

Zákon o ochranných známkách rozlišuje dva typy důvodů pro odmítnutí známkoprávní ochrany, a to důvody absolutní, které mají veřejnoprávní charakter a Úřad průmyslového vlastnictví o nich rozhoduje v rámci přihlašovacího řízení ex officio, a důvody relativní, které mají soukromoprávní povahu. Absolutní důvody pro odmítnutí ochrany, tzv. absolutní zápisná nezpůsobilost ochranné známky, je představována taxativním výčtem v ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách. Relativní zápisná nezpůsobilost ochranné známky znamená vyloučení označení ze zápisu do rejstříku ochranných známek z důvodů kolize s dřívějšími právy třetí osoby (viz ust. § 6, 7 a 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách).

<sup>29</sup> JAKL, Ladislav. Ochrana všeobecně známé známky v České republice. *Průmyslové vlastnictví*. 1995, 11, s. 325-331.

### 4.3.1 Absolutní zápisná nezpůsobilost

Úřad průmyslového vlastnictví podrobuje každou přihlášku nové ochranné známky formálnímu a věcnému průzkumu, přičemž v rámci věcného průzkumu obligatorně zkoumá, zda známka splňuje kritéria daná § 4 zákona o ochranných známkách, a nevyhovujícím označením ochranu nepřiznává. V literatuře se o ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách hovoří jako o negativní definici ochranné známky (Horáček a kol., 2008).

Konkrétně jsou ze zápisu do rejstříku ochranných známek vyloučena označení:

- která nesplňují podmínky legální definice ochranné známky dle ust. § 1 zákona o ochranných známkách (schopnost grafického znázornění) – k tomu viz výše;
- která postrádají rozlišovací způsobilost (nedistinktivní označení) – o rozlišovací způsobilosti a nedostatečně distinktivních označeních bude pojednáno v kapitole 4.4 této práce;
- která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, či který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává výrobku užitnou hodnotu. Typickým příkladem takovýchto označení jsou přihlášky prostorových známek – plastových lahví – jejichž tvar se v ničem podstatném neliší od lahví jiných výrobců a je dán funkcí lahve (př. zúžení ve střední části kvůli úchopu lahve)
- která jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. Bude se jednat o označení nemorální, hanlivá, diskriminační, vulgární či jinak zasahující do veřejného pořádku či dobrých mravů. Úřad průmyslového vlastnictví kupříkladu nepřipustil zápis přihlašovaného označení „TRÁVA“ pro tabák a tabákové výrobky s odůvodněním: *„Rozpor s veřejným pořádkem je spatřován v tom, že předmětné označení vyvolává přinejmenším asociaci cigaret obsahujících marihuanu, která je pro použití pro tyto účely v České republice zakázanou*

*drogou. Z tohoto důvodu není ani nutno vyžádat doklady o rozlišovací způsobilosti tohoto označení pro výrobky, kterých se to týká.*<sup>30</sup>

- která jsou klamavá (deceptivní označení), tj. mohou veřejnost klamat o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobku nebo služby. Důvod odmítnutí ochrany známky uvedený pod písm. g) ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách patří mezi poměrně často se v praxi vyskytující – klamavost je vždy vztahována k přihlašovatelovi známky anebo výrobkům či službám, pro které má být známka zapsána. *„Označení je klamavé, pokud vyvolává nesprávnou představu o podstatě zboží nebo služeb, popř. složení zboží (např. označení s kořenem slova „vit“ neobsahující vitamíny), nebo o jejich vlastnostech (např. označení s kořenem slova „top“ ve významu vrchol či nejvyšší z důvodů laudatornosti). Označení je rovněž klamavé, obsahuje-li nepravdivé údaje ohledně jakosti zboží (např. „čistá vlna“ pro textilní výrobky obsahující i jiné materiály).*<sup>31</sup>
- označující vína a lihoviny, která obsahují zeměpisný údaj, aniž by tyto výrobky měly takový zeměpisný původ;
- která požívají ochrany podle článku 6ter Pařížské unijní úmluvy a k jejich zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány / obsahují jiné znaky než uvedené v článku 6ter Pařížské unijní úmluvy vyhrazené veřejným zájmem. O označeních uvedených v článku 6ter Pařížské unijní úmluvy se hovoří jako o „certifikačních ochranných známkách“ a jedná se o erby, vlajky států, jiné znaky státní svrchovanosti, zkušební, puncovní a záruční značky zavedené v unijních zemích, apod. Smluvní státy Úmluvy se zavázaly odmítnout či zrušit zápis známek složených z takových označení. Jiné znaky, než uvedené v článku 6ter Pařížské unijní úmluvy, jejichž ochrana je ve veřejném zájmu, jsou například znaky obcí, krajů, staré šlechtické erby, a jiné.

---

<sup>30</sup> Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci „TRÁVA“ ze dne 3.9.2007, O-432048 [cit. 2010-01-23]. Úřad průmyslového vlastnictví. Databáze soudních a správních rozhodnutí. Dostupné z WWW: <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/search>>.

<sup>31</sup> SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví : vynálezy, užité vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení* . 2. rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ, 2007. 212 s. ISBN 80-86920-08-9.

- obsahující znaky vysoké symbolické hodnoty, přičemž půjde zejména o náboženské symboly, jako je třeba kříž nebo Madona s dítětem;
- jejichž užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu nebo závazkům České republiky vyplývajícím z mezinárodních smluv (kupříkladu označení „Červený kříž“);
- jestliže přihláška ochranné známky nebyla zjevně podána v dobré víře. *„Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky představuje absolutní překážku zápisné způsobilosti přihlašovaného označení, která se však uplatní pouze v případě, že budou podány závažné a důvodné připomínky podle ustanovení § 24 zákona (uplatnění připomínek proti zápisu ochranné známky – pozn. aut.) anebo průzkumový pracovník sám shledá zvláštní důvody ke konstatování nedostatku dobré víry. Pro účely posouzení skutečnosti, zda přihláška nebyla zjevně podána v dobré víře je třeba zkoumat všechny relevantní okolnosti případu, např. zda přihlašovatel mohl vědět o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení, zda použití takového označení mohlo být v rozporu s dobrými mravy či těžit z dobrého jména označení, které je předmětem jiného práva.“<sup>32</sup>* Půjde o tzv. spekulativní známky přihlašované za účelem jejich následného prodeje třetí osobě nebo v úmyslu využít známosti a dobrého jména některé již zapsané známky.

#### 4.3.2 Relativní zápisná nezpůsobilost

Relativní důvody, pro které Úřad průmyslového vlastnictví zamítne přihlašovanou ochranou známku, se – jak již bylo uvedeno – týkají střetu s právy třetí/ch osoby/osob. Již v úvodu kapitoly 4.3 této práce bylo konstatováno, že Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá v průběhu přihlašovacího řízení některé důvody zápisné nezpůsobilosti ochranné známky z úřední povinnosti. Z velké části se jedná o výše uvedené absolutní důvody odmítnutí ochrany, avšak ze zákona zjišťuje Úřad také, zda označení:

<sup>32</sup> *Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví : Ochranné známky, část F.* Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2006-01-01. 43 s. Dostupné z WWW: <<http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html>>.

- a) není shodné se starší, již zapsanou ochrannou známkou (nebo s přihlašovaným označením se starším datem přednosti) patřící jiné osobě, která je zapsána pro stejné výrobky či služby (§ 6 zákona o ochranných známkách);
- b) neobsahuje některé prvky starší ochranné známky, která je zapsána (přihlášena) pro jiného vlastníka (resp. prvky označení, které je přihlašováno pro jiného přihlašovatele a má dřívější datum přednosti) pro stejné výrobky či služby, pokud by mohlo dojít k záměně se starší ochrannou známkou.

Pracovník Úřadu průmyslového vlastnictví provede tzv. rešerši v databázi Úřadu a vyhledá známky (starší přihlašovaná označení) shodné s přihlašovaným označením. V případě, že výsledek rešerše je pozitivní a v rejstříku ochranných známek je již zapsána známka shodná s přihlašovaným označením, Úřad přihlášku odmítne. Pokud je při rešerši nalezena dřívější přihláška shodné ochranné známky, je řízení o pozdější přihlášce shodné ochranné známce přerušeno do doby, než je s konečnou platností rozhodnuto o zápisu dříve přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek, a poté, je-li shodné označení do rejstříku zapsáno, Úřad opět později podanou shodnou přihlášku zamítne.

Výše uvedené důvody odmítnutí ochrany lze překonat a dosáhnout zápisu známky v případě, že vlastník/přihlašovatel dřívější známky udělí písemný souhlas se zápisem pozdější ochranné známky do rejstříku.

Ostatní případy relativních důvodů pro odmítnutí ochrany musí být u Úřadu průmyslového vlastnictví uplatněny zainteresovanými osobami (viz níže) formou námitek proti zápisu ochranné známky, z vlastní iniciativy k nim Úřad průmyslového vlastnictví nepřihlíží. Konkrétně jsou důvody pro podání námitek i výčet osob oprávněných námitky u Úřadu průmyslového vlastnictví ve stanovené lhůtě podat vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona o ochranných známkách. K podání námitek proti zápisu ochranné známky jsou tak mimo jiných aktivně legitimováni:

- vlastník starší ochranné známky, jestliže z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje

pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně asociace se starší známkou;

- vlastník starší všeobecně známé známky, jestliže z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně asociace se starší známkou; anebo
- uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá pouze lokální dosah a právo k tomuto označení je starší než datum podání přihlášky ochranné známky.

Jak je zřejmé, námitky mohou uplatnit vždy třetí osoby, jímž náleží taková práva k zapsaným známkám i nezapsaným označením nebo vlastním jménům, která by zápisem přihlašované známky byla poškozena či ohrožena.

#### **4.4 Rozlišovací schopnost ochranné známky**

Schopnost rozlišit výrobky a služby označené ochrannou známkou od výrobků a služeb jiných podnikatelů je základní vlastností ochranné známky a charakterizuje i její základní funkci (funkce rozlišovací). Na rozlišovací schopnost známky je možné nahlížet ve dvou rovinách, a to:

- jednak jako schopnost samotného označení, které se má stát ochrannou známkou, rozlišit výrobky a služby určité osoby, tj. v rovině posuzování existence absolutních důvodů odmítnutí známkoprávní ochrany,
- a jednak, ve vztahu ke třetím osobám, jako schopnost odlišit výrobky a služby pocházející od jedné osoby a nesoucí určitou značku/ochrannou známku od výrobků a služeb jiné osoby označených jinou ochrannou známkou/označením, tj. v souvislosti s relativními důvody odmítnutí ochrany (posouzení případné shodnosti či zaměnitelnosti ochranné známky).

#### 4.4.1 Označení s nedostatečnou rozlišovací schopností

Nedistinktivní označení (ust. § 4 písm b) až d) zákona o ochranných známkách) nemohou tvořit ochrannou známku a nedostatečná rozlišovací schopnost je důvodem odmítnutí ochrany, k němuž Úřad průmyslového vlastnictví přihlédne z úřední povinnosti při věcném průzkumu přihlášky ochranné známky.

*„Označení má rozlišovací způsobilost pro určité výrobky či služby, pokud spotřebitel je, nebo bude, schopen podle něj rozeznat výrobky z určitého obchodního zdroje. Existují různé stupně rozlišovací způsobilosti. Otázkou je, jak vysokou rozlišovací způsobilost musí označení mít, aby bylo schopno zápisu do rejstříku, bez ohledu na jeho případné užívání. Zvláště vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti je například nutno vyžadovat, má-li být do rejstříku ochranných známek zapsáno označení, které je určeno pro označování zboží denní spotřeby.“*<sup>33</sup> Hodnocení rozlišovací schopnosti označení je vždy souhrnem objektivních i subjektivních kritérií, přičemž rozhodným faktorem je skutečnost, jak je označení jako celek vnímáno průměrným spotřebitelem a zda z jeho úhlu pohledu je schopno přesně identifikovat výrobky a služby pocházející z jednoho zdroje od jiných výrobků a služeb. Zcela bez problému jsou označení čistě fantazijní, která nemají reálný základ v běžné slovní zásobě (jako příklad lze uvést třeba známku MATTONI). Na závalu nejsou ani označení, která jsou sice běžnými slovy, ale která nemají vztah k jimi označovaným výrobkům anebo službám (např. známka KOZEL pro pivo). Poslední skupinou, u které bude posuzování rozlišovací schopnosti nesložitější, jsou známky vyvolávající asociaci s výrobkem, které ve škále ochranných známek převažují.

Vždy je nutno posuzovat míru distinktivnosti označení s ohledem na známku jako celek; v případě kombinovaných ochranných známek hraje důležitou roli i grafika – označení, které by jinak pro nedostatečnou rozlišovací schopnost bylo ze zápisu do rejstříku ochranných známek vyloučeno, by v konkrétním případě mohlo být hodnoceno jako distinktivní, je-li dominantní jeho výtvarné provedení.

---

<sup>33</sup> HORÁČEK, Roman, et. al. *Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.

I označení jinak nedistinktivní mohou dosáhnout zápisu do rejstříku ochranných známek, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost (§ 5 zákona o ochranných známkách).

#### **4.4.1.1 Označení popisná (deskriptivní)**

Tato označení jsou vyloučena ze zápisu do rejstříku ochranných známek pro svou čistě popisnou povahu postrádající distinktivnost. Jedná se o označení obsahující zejména údaje o vlastnosti, množství, druhu, místě či čase a způsobu výroby, jakosti nebo určení výrobků, apod. (§ 4 písm. c) zákona o ochranných známkách a čl 7 odst. 1 písm. c) Nařízení Rady (ES) č. 207/2009). K popisným označením jsou řazena i označení pochvalná (laudatorní), která neúměrně chválí výrobek či službu (např. TOP, MAX, apod.).

Je nutno počítat s tím, že řada označení přihlašovaných jako ochranné známky bude mít do určité míry popisný charakter, protože takové označení nejspíše vzbudí u konečných spotřebitelů asociaci s daným výrobkem nebo službou a usnadní tak spojení mezi výrobkem či službou a ochrannou známkou podniku v očích spotřebitele – je však potřeba vždy zvážit míru popisnosti označení a míru jeho distinktivnosti. Důležitou podmínkou při hodnocení distinktivnosti označení je jeho hodnocení jako celku, který je jako takový vnímán spotřebitelem. Jsou-li některé části označení na první pohled dominantní (slova, obrazové prvky, atd.), Úřad průmyslového vlastnictví toto vezme v potaz a při posuzování rozlišovací schopnosti označení se zaměří zejména na tyto prvky.

Z důležitých judikatorních počinů lze v kontextu výše uvedeného zmínit především rozhodnutí ESD ve věci „Baby-dry“, C-383/99 publikované v odborném periodiku



Soudní rozhledy č. 6/2002.<sup>34</sup> V tomto rozsudku dospěl ESD k závěru, že slovní spojení „Baby-dry“ určené pro dětské jednorázové pleny je schopno zápisu jako komunitární ochranná známka. OHIM, jakožto i Soud prvního stupně ES toto označení v předcházejícím řízení shledali nedistinktivním a z toho důvodu nezpůsobilým k zápisu. Jejich argumentace se zakládala na totožných názorech, že obě slova, tj. „baby“ (dítě) i „dry“ (suchý) jsou užívána v běžném obchodním styku a týkají se požadovaných vlastností výrobků (dětských plen). Na rozdíl od OHIM a Soudu prvního stupně ES, shledal ESD, že označení „Baby-dry“ jako složenina dvou slov disponuje dostatečnou rozlišovací schopností: *„Pokud jako v diskutovaném případě se přihlašovaná ochranná známka sestává z více slov musí být výlučně popisný charakter dán nejenom v případě každého jednotlivého slova, ale také v případě souboru těchto slov jako celku. Jakákoliv seznatelná odchylka ve formulaci přihlašovaného slovního spojení od běžného hovorového výraziva používaného spotřebiteli pro označení zboží nebo služby či některých jeho podstatných znaků je způsobilá propůjčit danému slovnímu spojení vyžadovanou rozlišovací schopnost, a tudíž způsobilost zápisu jako ochranné známky. ... Při posuzování, zda slovní spojení „Baby-dry“ má rozlišovací schopnost, je tedy třeba vyjít z rozlišovací schopnosti anglicky mluvícího spotřebitele. Z tohoto hlediska závisí posouzení na tom, zda ve vztahu k dětským plenám je toto slovní spojení chápáno jako obecný hovorový výraz popisující dané zboží nebo jeho podstatnou vlastnost. ... Struktura slovního spojení nahlížená z hlediska neobvyklého spojení obou slov žádný obecně známý výraz v anglické řeči, který by označoval určité zboží či jeho podstatnou vlastnost, nemá.“*<sup>35</sup> Z uvedených závěrů ESD vyplývá, že důležitou roli v posuzování distinktivnosti označení hraje také pořadí použitých slov, která sama o sobě distinktivní nejsou, případně pomlčky či jiná forma jejich spojení.

Příkladem víceslovního výrazu, který naopak postrádá rozlišovací schopnost a je jen popisem vlastností a určení výrobku, je kupříkladu označení „Univerzální čistící čaj“. Příhlášku tohoto označení Úřad průmyslového vlastnictví zamítl (sp. zn. O-443892) z toho důvodu, „že pro všechny výrobky nárokované ve třídách 5, 29 a 30

<sup>34</sup> SALAČOVÁ, Sylva, SALAČ, Jaroslav. ESD: Rozlišovací schopnost slovního spojení „Baby-dry“ jako podmínka zápisu komunitární ochranné známky. *Soudní rozhodnutí*. 2002, 6, s. 232.

<sup>35</sup> SALAČOVÁ, Sylva, SALAČ, Jaroslav. ESD: Rozlišovací schopnost slovního spojení „Baby-dry“ jako podmínka zápisu komunitární ochranné známky. *Soudní rozhodnutí*. 2002, 6, s. 232.

mezinárodního třídění výrobků a služeb je přihlašované označení vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek na základě ustanovení § 4 písm. b) a c) zákona č. 441/2003 Sb., neboť se jedná o slovní označení bez dalších rozlišovacích prvků, které postrádá schopnost odlišit výrobky jedné osoby od výrobků jiné osoby. Podle názoru orgánu prvního stupně řízení se jedná o slovní spojení vyjadřující pouze vlastnost a účel přihlášených výrobků, které neumožňuje průměrnému spotřebiteli alespoň základní orientaci na trhu shodných výrobků, které jsou vyráběny různými osobami.<sup>36</sup> Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví toto rozhodnutí Úřadu v řízení o opravném prostředku potvrdil.

#### 4.4.1.2 Označení druhová (generická)

Druhové neboli generické je takové označení, které vyjadřuje pouze druh zboží bez další individualizace (např. klaret nebo beaujoleais jako druh vína, nikoliv konkrétní značka pro určitý jeden výrobek od konkrétního výrobce či obchodníka). Druhová označení musí být volně přístupná k užívání všem a nemohou se kvůli své všeobecnosti stát ochrannou známkou. „Označení je druhové, vymezuje-li kategorii nebo typ, k němuž výrobek náleží. Je samozřejmé, že nelze připustit, aby si někdo přisvojil výlučné užívání takového druhového označení. Příkladem druhového označení je „nábytek“ (pro nábytek jako takový, ale i pro stoly, židle ap.) i „židle“ (pro židle). Jiným příkladem je „nápoje“, „káva“ a „instantní káva“; jde o širší a užší kategorie a skupiny výrobků, kterým je však společné to, že výraz, který je označuje, je vždy druhový.“<sup>37</sup>

Případem z národní rozhodovací praxe k této kategorii je rozhodování Úřadu průmyslového vlastnictví a Městského soudu v Praze ve věci přihlášky slovního označení „EKOBUS“ pro dopravní prostředky, zejména motorová vozidla, jejich díly a příslušenství, opravy a servis dopravních prostředků, jejich dílů a příslušenství a pro

---

<sup>36</sup> Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci „Univerzální čistící čaj“ ze dne 17.10.2008, O-443892 [cit. 2010-01-23]. Úřad průmyslového vlastnictví. Databáze soudních a správních rozhodnutí. Dostupné z WWW: <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/search>>.

<sup>37</sup> HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2005. 424 s. ISBN 80-7179-879-7.

provozování silniční motorové dopravy, přepravu nákladů a osob, pronájem motorových vozidel, pronájem a provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla. Podle původního rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví je toto označení nedistinktivní: slovo „EKO“ znamená zkratku pro ekologický či ekonomický a slovo „BUS“ je chápáno jako autobus. Pod pojmem EKOBUS pak bude každý průměrný spotřebitel dle Úřadu chápat jakýkoliv autobus s provozem šetrnějším k životnímu prostředí, slovo jako takové nemá rozlišovací způsobilost a pro jeho všeobecnost jej může používat každý dopravce. S tímto se však neztotožnil Městský soud v Praze, na který se přihlašovatel obrátil se žalobou směřující proti uvedenému rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, a vycházel přitom z obdobných premis jako ESD v případě „Baby-dry“. V průběhu řízení před soudem bylo jednak prokázáno, že v minulosti nebylo užívání výrazu „EKOBUS“ jednotné a nebylo vyhrazeno pouze pro autobusy na ekologická paliva, a jednak dospěl soud k závěru, že ačkoliv běžný spotřebitel chápe význam obou slov, tj. „EKO“ a „BUS“, v jejich celku však nepředstavuje spojení „EKOBUS“ pravidelně užívané slovo s nezaměnitelným významem. Městský soud v Praze proto zrušil zamítavé rozhodnutí Úřadu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.<sup>38</sup>

#### **4.4.1.3 Ostatní nedistinktivní označení**

Jako nedostatečně distinktivní ve smyslu ust. § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách bude třeba hodnotit např. označení sestávající z jediné základní barvy (viz výše v této práci), označení tvořené výlučně jednoduchým geometrickým obrazcem, jednotlivým písmenem nebo číslicí, běžným obalem výrobku, znakem interpunkce, anebo tzv. „volné značky“ jako jsou zkřížená kladiva pro uhlí.

Při hodnocení rozlišovací schopnosti označení skládajícího se z názvu internetové domény (př. [www.XXX.cz](http://www.XXX.cz)), je podstatná pouze střední část adresy nacházející se mezi „www“ a koncovkou „.cz“, tj. „XXX“. K tomu je možno odkázat z celé řady obdobných rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví na rozhodnutí Předsedy Úřadu v řízení o

---

<sup>38</sup> Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci „EKOBUS“ ze dne 30.1.2007, sp.zn. 9 Ca 174/2004 . [cit. 2010-01-23]. Úřad průmyslového vlastnictví. Databáze soudních a správních rozhodnutí. Dostupné z WWW: <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/search>>.

rozkladu proti zamítnutí přihlášky označení [www.snadnapujcka.cz](http://www.snadnapujcka.cz), ze dne 22.5.2007, sp.zn. O-436418: „Přihlašované slovní označení ve znění „www.snadnapujcka.cz“ představuje název internetové domény, skládající se z více slovních prvků. Z obligatorního prvku „www“ bez rozlišovací způsobilosti. Z prvku „cz“, naznačující oblast registrace uvedené internetové domény, tj. Českou republiku. Tento prvek obsahuje většina domén používaných na trhu České republiky, a jedná se tudíž o prvek zcela obvyklý, postrádající dostatečnou míru rozlišovací způsobilosti. Odvolacím orgánem bylo konstatováno, že slovní prvek „snadnapujcka“ bude průměrným spotřebitelem vnímán jako složenina slov „snadná“ a „půjčka“, neboť při práci s internetem je zvyklý na obvyklou formu internetových domén bez použití diakritických znamének a bude tak běžně schopen analyzovat význam použitého prvku. Jedná se o spojení slov, které má prokazovat jednoduchost přihlašovatelem poskytovaných služeb, a to pochvalného charakteru, které tudíž představuje poměrně neoriginální spojení, tvořené slovy obsaženými v běžné slovní zásobě.“<sup>39</sup>

#### 4.4.2 Zaměnitelnost ochranných známek

Jak bylo řečeno v úvodu kapitoly 4.4 věnované rozlišovací způsobilosti ochranné známky, lze rozlišovací schopnost chápat extenzivně jako neexistenci relativních důvodů odmítnutí známkoprávní ochrany. „Rozlišovací způsobilost lze pojímat různě široce. V nejširším pojetí v sobě tento pojem zahrnuje veškeré podmínky zápisné způsobilost, včetně toho, že označení není shodné nebo zaměnitelné s již existujícím označením jiného subjektu.“<sup>40</sup> Z tohoto hlediska je proto potřeba soustředit při hodnocení rozlišovací schopnosti konkrétního označení pozornost rovněž ke shodě či podobnosti s jinou, již dříve zapsanou či přihlášenou ochrannou známkou.

Konkrétně nás bude v následujícím výkladu zajímat první ze skupiny osob oprávněných podat námitky proti zápisu ochranné známky, a to vlastník starší ochranné známky,

---

<sup>39</sup> Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci „www.snadnapujcka.cz“ ze dne 22.5.2007, O-436418 [cit. 2010-01-23]. Úřad průmyslového vlastnictví. Databáze soudních a správních rozhodnutí. Dostupné z WWW: <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/search>>.

<sup>40</sup> ČERMÁK, Karel. Způsobilost ochranné známky – pokračování. *Průmyslové vlastnictví*. 2000, 3-4, s. 57-64.

pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou) – viz ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách (obdobně také článek 8 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství). Další důvody podání námitek se týkají především všeobecně známých známek, známek s dobrou pověstí, známek Společenství, nezapsaných označení, kde se ovšem zaměnitelnost hodnotí analogicky.

Shodnost (identita) přihlašovaného označení a starší zapsané ochranné známky, případně přihlášky ochranné známky s dřívějším datem přednosti je objektivní skutečností, kterou nebude potřeba nikterak zdlouhavě zkoumat. Rozlišujícím prvkem v tomto směru není např. jiný typ písma či použití malých a velkých písmen u jinak totožných označení, změna barev anebo přidání dodatku, který sám nemá rozlišovací způsobilost, k jinak shodné ochranné známce – toto dovodil Úřad průmyslového vlastnictví např. v rozhodnutí ze dne 24.6.1998, sp. zn. O-93602-94: *„Obsahuje-li přihlašované označení dominantní prvek z dříve zapsané ochranné známky a ostatní prvky přihlašovaného označení nejsou takového rázu, aby byly schopny je odlišit od namítané ochranné známky, nemá takové označení zápisnou způsobilost“*<sup>41</sup>

Obtížnější je však posuzování podobnosti označení s existující ochrannou známkou, kde je klíčovým pojmem „pravděpodobnost záměny“. Pojem „zaměnitelnost“ či „pravděpodobnost záměny“ není v zákoně ani v Nařízení o ochranné známce Společenství definován (z obou předpisů vyplývá, že pravděpodobnost záměny zahrnuje i pravděpodobnost asociace) a je proto třeba při interpretaci jeho reálného obsahu vycházet z judikatury tuzemských soudů, ESD, jakož i z rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví.

---

<sup>41</sup> JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv : III.díl.* 1. vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN 80-85100-90-8.

Za základní čtyři precedenty ESD (které jsou v rozhodování tuzemských soudů více či méně opakovány) týkající se zaměnitelnosti jsou pokládána (Jochová, 2002) následující rozhodnutí:

- Příklad C-251/95 z 11.11.1997 (věc Sabel BV vs. Puma AG (Sabel)), kde ESD shrnul své závěry tak, že pravděpodobnost záměny, včetně pravděpodobnosti asociace s dřívější známkou má být vykládána v tom smyslu, že nepostačuje pouhé nebezpečí asociace obou známek, k němuž by u veřejnosti mohlo dojít na základě jejich podobného významového obsahu. Pravděpodobnost záměny musí být vždy hodnocena globálně a musí se zohlednit všechny skutečnosti, které jsou pro daný případ podstatné. Hodnocení vizuální, fonetické a sématické podobnosti předmětných známek má být založeno na celkovém dojmu z těchto známek, při zvážení jejich rozlišovacích a dominantních prvků. Rozhodující roli hraje vnímání známky průměrným spotřebitelem, který ji vnímá jako celek a neanalyzuje její různé detaily. Čím větší rozlišovací schopnost má dřívější známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny. V takovém případě by pak nebylo vyloučeno, aby i významová podobnost dvou známek skládajících se z obrázků s podobným sématickým obsahem, vedla ke vzniku nebezpečí záměny, a to za předpokladu, že by dřívější známky měla zvláště velkou rozlišovací schopnost anebo by se těšila velice dobrému jménu u veřejnosti.
- Příklad C-39/97 z 29.9.1998 (věc Canon Kabushiky vs. MGM Inc. (Canon)), ve kterém ESD hodnotil pravděpodobnost záměny mezi slovním označením „CANNON“ přihlašovaným pro filmy nahrané na videokazetách, produkci, distribuci a projekci filmů v kinech a televizních organizacích a zapsanou slovní známkou „Canon“ pro mj. kamery a projektory pro statické a kinematické obrázky; přístroje pro televizní nahrávání, přístroje pro zpětný televizní přenos, přístroje pro televizní příjem a reprodukci, včetně kazet a disků pro televizní nahrávání a reprodukci. V rozsudku dospěl ESD kromě jiného k poznatku, že menší stupeň podobnosti mezi výrobky a službami může být kompenzován vyšším stupněm podobnosti mezi známkami a opačně, a dále, že pravděpodobnost záměny je riziko, že by veřejnost mohla mít za to, že výrobky nebo služby pocházejí od totožného podnikatele či od subjektu s ním ekonomicky spjatého.

- Případ C-342/97 z 22.6.1999 (věc Lloyd Schuhfabrik Meyer vs. Klijsen (Lloyd)). V této záležitosti vynesl ESD rozsudek, jehož podstatu shrnul následovně: *„Je možné, že pouhá fonetická podobnost mezi ochrannou známkou a označením, užívaným pro identické nebo podobné výrobky, může zapříčinit pravděpodobnost záměny ve smyslu článku 5 (1) (b) První Směrnice 89/104, o ochranných známkách. ... Za účelem určení rozlišovací schopnosti známky a, současně, za účelem zjištění, zda má vysokou rozlišovací schopnost, je nezbytné provést celkové hodnocení větší či menší schopnosti známky identifikovat výrobky a služby, pro něž byla registrována, jako výrobky a služby pocházející od konkrétního podnikatele a proto odlišující tyto výrobky a služby od výrobků a služeb jiných podnikatelů. V tomto posouzení mají být zohledněny všechny relevantní skutečnosti, zvláště podstatné charakteristiky známky, včetně skutečnosti, zda obsahuje či neobsahuje popisný prvek ve vztahu zapsaným výrobků a službám. Nelze obecně říci, například odkazem na procenta vztahující se k úrovni známosti známky v rámci relevantní veřejnosti, kdy je známka silně distinktivní.“*<sup>42</sup>
- Případ C-425/98 z 22.6.2000 (věc Marca Mode vs. Adidas AG), kdy ESD posuzoval možnou zaměnitelnost obrazové ochranné známky patřící společnosti Adidas AG a přihlašovaným obrazovým označením společnosti Marca Mode. Podstatou tohoto rozsudku v teoretické rovině je konstatování ESD, že pověst (známost) ochranné známky nedává automaticky důvod pro to, aby se předpokládala pravděpodobnost záměny jen na základě možnosti asociace

---

<sup>42</sup> Rozhodnutí ESD ve věci Lloyd Schuhfabrik Meyer vs. Klijsen (Lloyd), C- 342/97 z 22.6.1999 [cit. 2010-03-11], shrnutí rozsudku. Dostupné z WWW: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0342:EN:HTML>>:

„It is possible that mere aural similarity between a trade mark and a sign, used for identical or similar products, may create a likelihood of confusion within the meaning of Article 5(1)(b) of First Directive 89/104 on trade marks. ... In order to determine the distinctive character of a mark and, accordingly, to assess whether it is highly distinctive, it is necessary to make a global assessment of the greater or lesser capacity of the mark to identify the goods or services for which it has been registered as coming from a particular undertaking, and thus to distinguish those goods or services from those of other undertakings. In making that assessment, account should be taken of all relevant factors and, in particular, of the inherent characteristics of the mark, including the fact that it does or does not contain an element descriptive of the goods or services for which it has been registered. It is not possible to state in general terms, for example by referring to given percentages relating to the degree of recognition attained by the mark within the relevant section of the public, when a mark has a strong distinctive character.“

v užším smyslu. Pokládá za nezbytné, aby byla skutečná existence nebezpečí záměny vždy dokázána.

Z výše podaného přehledu základních rozsudků ESD v oblasti problematiky zaměnitelnosti ochranných známek je možné vyvodit následující shrnutí pro posuzování nebezpečí záměny:

1. „Pravděpodobnost asociace“ mezi označením a dřívější ochrannou známkou, kterou zmiňuje český zákon o ochranných známkách, harmonizační První Směrnice Rady (89/104/EHS) i kodifikované Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství není pojmem postaveným na stejnou úroveň jako „pravděpodobnost záměny“ a nejedná se o alternativu k zaměnitelnosti. Pravděpodobnost asociace je pouze zpřesněním obsahu pojmu „pravděpodobnost záměny“ a sama o sobě, není-li v řízení zjištěno existující riziko záměny označení a ochranné známky, nepostačuje k odmítnutí ochrany pro předmětné označení.
2. Hodnocení podobnosti probíhá v rovině vizuální, fonetické a sématické, přičemž zvláštní pozornost je věnována prvkům dominantním a rozlišovacím. Známkou se vždy hodnotí jako celek, což však nevylučuje, aby podobnost musela být shledána u všech výše uvedených hodnocených kritérií. V některých případech bude postačovat nalezení podobnosti v jediném z nich – takovým případem je třeba rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23.1.1998 sp.zn. O-89312-94, v němž Úřad konstatoval zaměnitelnost mezi níže vyobrazenou slovní grafickou ochrannou známkou „FANTA“ zapsanou ve třídě 32 pro nealkoholické nápoje sycené kysličníkem uhličitým a sirupové esence pro jejich přípravu a kombinovaným označením „Santa“ (obr. č. 6). V tomto rozhodnutí vycházel Úřad průmyslového vlastnictví především z fonetické podobnosti známky a označení, když významové srovnání je negativní a vizuální provedení obou je odlišné. V tomto směru však Úřad zastával názor, že výtvarná část označení „Santa“ spočívající v přidání listu k počátečnímu písmenu označení není natolik výrazná, aby odlišila toto označení od zapsané známky „FANTA“ a fonetická podobnost je značná.



Obrázek č. 6: Vyobrazení ochranné známky „FANTA“ a přihlašovaného označení „SANTA“:



Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví, [www.upv.cz](http://www.upv.cz)

3. Při posuzování zaměnitelnosti označení a ochranné známky se zohledňuje také kritérium „průměrného spotřebitele“ (k tomu z české judikatury např. rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 11 Ca 175/2005-58 (873/2006 Sb.NSS)). Nebezpečí záměny mezi označením a ochrannou známkou je tedy dáno, existuje-li riziko záměny z hlediska průměrného spotřebitele, který má o známce i označení zpravidla jen zběžné (nebo žádné) povědomí a vnímá je tak, jak na něj komplexně jako celek působí. Rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví užívá u „průměrného spotřebitele“ předpoklad průměrného vzdělání, průměrné jazykové vybavenosti (v otázkách cizojazyčných výrazů) a průměrné pozornosti při vnímání známky/označení. *„Pojem průměrného spotřebitele není statistickým pojmem. Pro stanovení typické reakce průměrného spotřebitele v daném případě budou muset vnitrostátní soudy a orgány vycházet z vlastního úsudku s přihlédnutím k judikatuře EDS. Pokud určité vlastnosti jako je např. věk, fyzická nebo duševní slabost nebo důvěřivost, vedou k snadnějšímu ovlivnění spotřebitelů obchodními praktikami nebo propagací produktů a pokud taková praktika může narušit ekonomické chování pouze u těchto spotřebitelů způsobem, který může obchodník rozumně očekávat, je vhodné zajistit přiměřenou ochranu těchto spotřebitelů posuzováním dané praktiky z pohledu průměrného člena této skupiny.“*<sup>43</sup>

<sup>43</sup> PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. 1. vydání. Praha : ASPI, 2007. 376 s. ISBN 978-80-7357-265-5.

## **5. Aplikace právní úpravy v praxi**

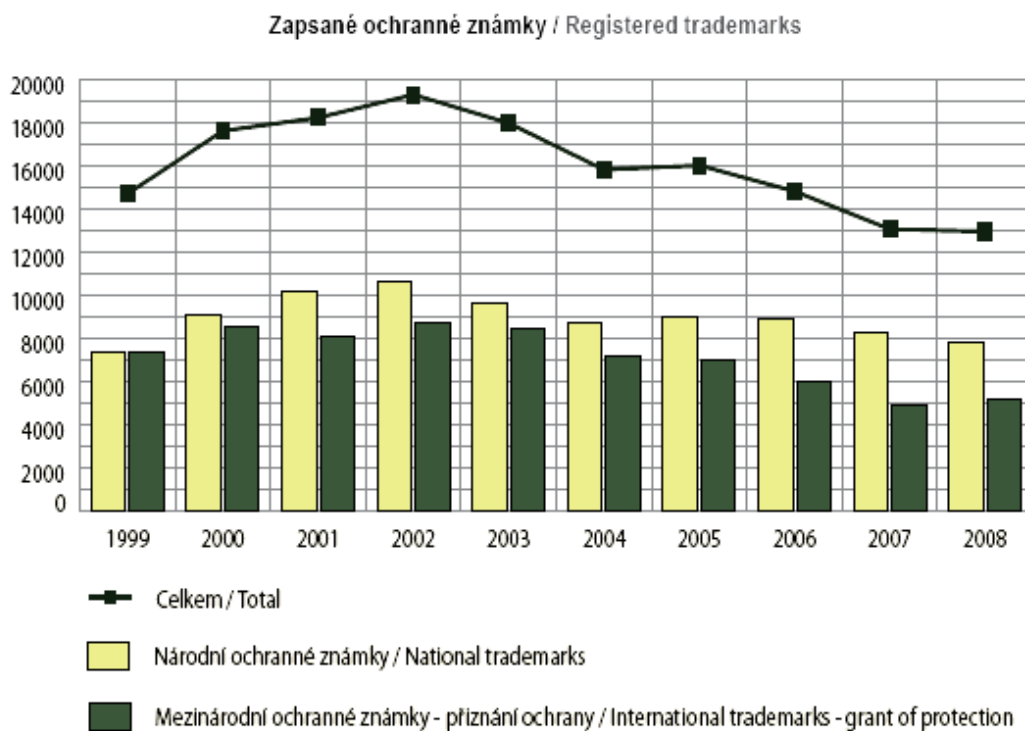
### **5.1 Užívání ochranné známky v ČR**

Ačkoliv je institut ochranné známky mezi podnikateli stále velice oblíben, zájem o národní i mezinárodní ochranné známky má zřejmě svůj vrchol již za sebou. Zájem o zápis ochranných známek byl mezi českými podnikateli nejvyšší v letech 2001 – 2003, poté nastal mírný pokles a v současnosti je už trend opět mírně stoupající. Tento vývoj je možné vysvětlit celou řadou faktorů, dle názoru autora této práce může být důvodem většího počtu přihlášek ochranných známek kolem roku 2000 nedostatečná informovanost českých podnikatelů do roku 1990 a jejich přehnaná očekávání od registrace ochranné známky, a dále také určitá módní vlna, kdy se u nás v najednou v plné míře uplatnil institut ochranných známek do té doby z důvodů centralizovaného ekonomického systému nepříliš využívaný a známý spíše ze zahraničí. Hlavním důvodem zvýšeného zájmu o registraci ochranných známek po roce 2000 lze však dle mého názoru především přičíst skutečnosti, že před blížícím se vstupem ČR do EU se společně s postupným uvolňováním trhu v ČR a přílivem zahraničních investorů objevila zvýšená potřeba chránit označení užívaná na našem území.

V závěru roku 2008 bylo na teritoriu České republiky platně registrováno téměř 740 000 ochranných známek, z tohoto čísla 68% připadá na ochranné známky Společenství (cca 500 000 ochranných známek Společenství).

Trend zvyšujícího počtu podaných přihlášek (a následně zapsaných ochranných známek) je obecně patrný spíše u zahraničních ochranných známek, nejvíce známek Společenství, na úkor přihlášek národních. Národních přihlášek tak bylo v roce 2008 zhruba 9000, což je o více než 1000 přihlášek méně než v roce 2007 (viz graf č. 1 a tabulka č. 2)

Graf č. 1: Počet OZ zapsaných v ČR (národní OZ a mezinárodní OZ) v letech 1999-2008:



Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví. Výroční zpráva pro rok 2008, str. 15, [www.upv.cz](http://www.upv.cz)

Tabulka č. 2: Počet zapsaných ochranných známek platných v ČR:

**Zapsané ochranné známky / Registered trademarks**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Národní ochranné známky / National trademarks	7 325	9 071	10 126	10 621	9 585	8 658	9 013	8 858	8 211	7 806
z toho domácím přihlašovatelům / thereof domestic applicants	5 026	6 641	7 132	8 297	7 695	7 268	7 979	7 931	7 316	6 975
z toho zahraničním přihlašovatelům / thereof foreign applicants	2 299	2 430	2 994	2 324	1 890	1 390	1 034	927	895	831
Mezinárodní ochranné známky - přiznání ochrany / International trademarks - grant of protection	7 362	8 535	8 090	8 667	8 411	7 145	6 990	5 942	4 831	5 130
<b>Celkem / Total</b>	<b>14 687</b>	<b>17 606</b>	<b>18 216</b>	<b>19 288</b>	<b>17 966</b>	<b>15 803</b>	<b>16 003</b>	<b>14 800</b>	<b>13 042</b>	<b>12 936</b>

**Ochranné známky platné k 31. 12. 2008 / Valid trademarks as of 31. 12. 2008**

Národní ochranné známky / National trademarks	Mezinárodní ochranné známky / International trademarks	Ochranné známky Společenství / Community trademarks	Ochranné známky celkem / Trademarks total
11 2190	12 0738	50 6116	73 9044

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví. Výroční zpráva pro rok 2008, str. 73, [www.upv.cz](http://www.upv.cz)

Dalším důležitým ukazatelem přínosu ochranných známek pro národní ekonomiku, je výše příjmu ze správních poplatků vybíraných za řízení o ochranných známkách (příhláška, převod, obnova, atd.) – v roce 2008 činila tato suma více než 60.000.000,- Kč (viz tabulka č. 3).

Tabulka č. 3: Příjmy z poplatků za národní OZ:

**Příjmy z poplatků za národní ochranné známky v Kč v roce 2008**  
Income from fees for national trademarks in CZK in 2008

	Stanovený poplatek / Official fee	Vybráno celkem / Collected fees total
Příhlašovací poplatky / Applications fees	5 000*	45 292 000,00
Poplatky za obnovu / Renewal fees	2 500**	11 120 000,00
Ostatní poplatky / Other fees		6 662 455,00
<b>Celkem / Total</b>		<b>63 074 455,00</b>

\* Za každou další třídu nad 3 třídy 500 Kč // for each additional class above three 500 CZK

\*\* Po uplynutí ochranné doby / kolektivní 5000 Kč // at the expiration of the term of protection / collective trademark 5000 CZK

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví. Výroční zpráva pro rok 2008, str. 76, [www.upv.cz](http://www.upv.cz)

K aktuálnímu vývoji známkoprávní ochrany u nás lze konstatovat, že se Úřadu průmyslového vlastnictví podařilo v uplynulých letech zkrátit průměrnou dobu trvání přihlašovacího řízení na 7,9 měsíce od podání přihlášky ochranné známky do jejího zápisu do rejstříku ochranných známek (v roce 2008), když dříve se hovořilo až o 15 měsících. Za pozornost také stojí sporná řízení ve věci ochranných známek vedená u Úřadu průmyslového vlastnictví, u kterých lze v roce 2008 vyzorovat větší snahu účastníků sporu ukončit řízení smírným způsobem, především omezením seznamu výroků v té jeho části, u níž hrozí/nastala kolize se staršími právy třetí osoby.

## 5.2 Případová studie

Následující subkapitoly této práce jsou věnovány konkrétnímu postupu při registraci ochranné známky v zahraničí, přičemž pozornost je soustředěna jak na zvážení nákladů vynaložených na přihlášku a zápis ochranné známky, tak i na předběžné posouzení

rozlišovací schopnosti označení a jeho možné zaměnitelnosti s již zapsanými ochrannými známkami třetích osob.

### **5.2.1 Označení, jež má být přihlášeno jako ochranná známka**

Jako advokát jsem byla oslovena klientem, společností, kterou budu v této práci dále nazývat ABC, s.r.o., která podniká na českém trhu jako reklamní společnost nabízející mimo jiné reklamní plochy pro umístění tištěné reklamy.

Společnost ABC, s.r.o. vytvořila nový typ mobilního reklamního nosiče (stojan), který si přihlásila u Úřadu průmyslového vlastnictví k registraci jako užitný vzor. Ochrana poskytovaná užitému vzoru se však vztahuje k použitému technickému řešení – užitný vzor je někdy označován také jako „malý vynález“ – a nikoliv k označení tohoto nového řešení spočívajícího v unikátním mobilním reklamním stojanu.

Marketingové oddělení firmy ABC, s.r.o. vymyslelo pro tento reklamní stojan označení „FLEXboard“ (z anglických slov „flexible“ (flexibilní) a „board“ (tabule, plocha)) a toto označení požadovala společnost ABC, s.r.o. registrovat jako slovní ochrannou známku nejen v ČR, ale také v Německu, Rakousku, Polsku, Itálii, Francii, Velké Británii a zemích Beneluxu, protože v těchto zemích se již objevila relevantní poptávka po novém typu stojanu a předpoklad byl takový, že zde budou buď přímo společností ABC, s.r.o. nabízeny reklamní služby spojené s novým reklamním stojanem anebo bude možnost využívat a dále nabízet reklamní stojan poskytnuta zahraničním osobám na základě licenční smlouvy.

Výše uvedené označení má být užíváno v rámci předmětu podnikání společnosti ABC, s.r.o., kterým je reklamní činnost, činnost reklamních agentur, zprostředkovatelská činnost, pořádání školení a seminářů a poradenská činnost v oblasti marketingu. Konkrétně bude označení „FLEXboard“ užíváno v souvislosti s nabízeným reklamním nosičem a dále v rámci školitelské a poradenské činnosti společnosti ABC, s.r.o. Po poradě s klientem byl vytvořen tento seznam výrobků a služeb pro přihlašované

označení zahrnující služby ve dvou třídách (dle Niceské klasifikace – viz subkapitola 3.3.1 této práce):

(35) reklamní a inzertní činnost, marketing, pronájem reklamních ploch a jiných ploch pro komerční využití, reklama i vnitřní, propagace a inzerce šířené prostřednictvím jakéhokoliv média, zprostředkování reklamy a obchodu, prodej reklamy, vydávání a šíření reklamních, propagačních a informačních materiálů, podpora prodeje zboží;

(41) Organizování konferencí, kongresů, kolokvií, seminářů, setkání a jiných akcí, ediční činnost, publikační činnost, příprava a prezentace audiovizuálních zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních a informačních pořadů prostřednictvím informační, datové, elektronické, komunikační, telekomunikační nebo počítačové sítě.

## **5.2.2 Vyčíslení nákladů, volba způsobu registrace (mezinárodní ochranná známka vs. známka Společenství)**

Nejprve, před samotným hodnocením rozlišovací schopnosti označení „FLEXboard“ jako takového, bude potřeba zvolit vhodný způsob registrace tohoto označení v požadovaných destinacích. V úvahu přichází v zásadě tři způsoby, a to:

- Národní cestou – to znamená podání 8 přihlášek k jednotlivým národním úřadům průmyslového vlastnictví, resp. národním úřadům a Úřadu pro ochranné známky Beneluxu a 8 samostatných řízeních o těchto přihláškách;
- Mezinárodní cestou dle Madridské dohody a Protokolu k ní. Německo, Rakousko, Polsko, Itálie, Francie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko jsou členskými státy Madridské dohody a všechny státy jsou členy Protokolu k Dohodě – v takovém případě by se při registraci známky postupovalo plně dle Protokolu (viz k tomu subkapitola 4.1.2 této práce), což znamená, že by postačovalo podání přihlášky národní ochranné známky v ČR a mohla by být uplatněna mezinárodní přihláška. Společnost ABC, s.r.o. jako přihlašovatel splňuje podmínky pro uplatnění přihlášky mezinárodní ochranné známky: její skutečný obchodní závod (sídlo) se nachází na území ČR, která je členskou zemí Madridské dohody i Protokolu;

- Prostřednictvím známky Společenství, kdy by se známková ochrana vztahovala na všechny členské státy EU, což sice zcela neodpovídá požadavkům klienta, společnosti ABC, s.r.o., ale v určitých případech může být tento postup levnější než mezinárodní zápis a je proto vhodné jej také zahrnout do úvah.

První z popsaných možností lze rovnou zavrhnout, neboť takový postup je časově i finančně nejnáročnější: bude zpravidla zapotřebí oslovit patentové zástupce z jednotlivých zemí a požádat je o spolupráci při registraci známky, což by bylo – vzhledem k odměnám jednotlivým zástupcům a národním poplatkům za přihlášku známky a za provedení rešerší - značně nákladné.

U zápisu mezinárodní známky (druhá možnost) výsledná suma za podání takové přihlášky vypočtená kalkulátorem Úřadu průmyslového vlastnictví při černobílém provedení slovní známky pro max. 3 třídy výrobků a služeb (základní přihláška) činí 1.712,- CHF (viz obr. č. 7), přičemž dle údajů České národní banky ke dni 19.3.2010 ([www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)) je kurz švýcarského franku vůči české koruně 17,643; tato částka tedy odpovídá zhruba 30.305,- Kč. Dále je třeba počítat s poplatky za národní přihlášku ochranné známky, která činí 5.000,- Kč a poplatky za rešerši pracovníkem Úřadu průmyslového vlastnictví, přičemž u zahraniční rešerše stojí 15 minut práce rešeršera 170,- Kč + poštovné a poplatek za prohledávání v zahraniční databázi (viz částečný ceník služeb Úřadu průmyslového vlastnictví, který tvoří přílohu č. 5 této práce).

Obrázek č. 7: Poplatky za mezinárodní zápis známky ve vybraných zemích – kalkulátor Úřadu průmyslového vlastnictví:

The screenshot shows the WIPO fee calculator interface. It features a grid of country codes with checkboxes. Selected countries include AT, BX, FR, IT, and PL. Below the grid are buttons for 'Select All', 'Clear All', and 'Calculate'. A summary section shows fees for 'United Kingdom' and a 'TOTAL: (CHF)' of 1712.

Country	Selected
AG	<input type="checkbox"/>
AL	<input type="checkbox"/>
AM	<input type="checkbox"/>
AN	<input type="checkbox"/>
AT	<input checked="" type="checkbox"/>
AU	<input type="checkbox"/>
AZ	<input type="checkbox"/>
BA	<input type="checkbox"/>
BG	<input type="checkbox"/>
BH	<input type="checkbox"/>
BT	<input type="checkbox"/>
BW	<input type="checkbox"/>
BX	<input checked="" type="checkbox"/>
BY	<input type="checkbox"/>
CH	<input type="checkbox"/>
CN	<input type="checkbox"/>
CU	<input type="checkbox"/>
CY	<input type="checkbox"/>
DE	<input checked="" type="checkbox"/>
DK	<input type="checkbox"/>
DZ	<input type="checkbox"/>
EE	<input type="checkbox"/>
EG	<input type="checkbox"/>
EM	<input type="checkbox"/>
ES	<input type="checkbox"/>
FI	<input type="checkbox"/>
FR	<input checked="" type="checkbox"/>
GB	<input checked="" type="checkbox"/>
GE	<input type="checkbox"/>
GH	<input type="checkbox"/>
GR	<input type="checkbox"/>
HR	<input type="checkbox"/>
HU	<input type="checkbox"/>
IE	<input type="checkbox"/>
IR	<input type="checkbox"/>
IS	<input type="checkbox"/>
IT	<input checked="" type="checkbox"/>
JP	<input type="checkbox"/>
KE	<input type="checkbox"/>
KG	<input type="checkbox"/>
KP	<input type="checkbox"/>
KR	<input type="checkbox"/>
KZ	<input type="checkbox"/>
LI	<input type="checkbox"/>
LR	<input type="checkbox"/>
LS	<input type="checkbox"/>
LT	<input type="checkbox"/>
LV	<input type="checkbox"/>
MA	<input type="checkbox"/>
MC	<input type="checkbox"/>
MD	<input type="checkbox"/>
ME	<input type="checkbox"/>
MG	<input type="checkbox"/>
MK	<input type="checkbox"/>
MN	<input type="checkbox"/>
MZ	<input type="checkbox"/>
NA	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>
OM	<input type="checkbox"/>
PL	<input checked="" type="checkbox"/>
PT	<input type="checkbox"/>
RO	<input type="checkbox"/>
RS	<input type="checkbox"/>
RU	<input type="checkbox"/>
SD	<input type="checkbox"/>
SE	<input type="checkbox"/>
SG	<input type="checkbox"/>
SI	<input type="checkbox"/>
SK	<input type="checkbox"/>
SL	<input type="checkbox"/>
SM	<input type="checkbox"/>
ST	<input type="checkbox"/>
SY	<input type="checkbox"/>
SZ	<input type="checkbox"/>
TJ	<input type="checkbox"/>
TM	<input type="checkbox"/>
TR	<input type="checkbox"/>
UA	<input type="checkbox"/>
US	<input type="checkbox"/>
UZ	<input type="checkbox"/>
VN	<input type="checkbox"/>
ZM	<input type="checkbox"/>

Summary section:

- Basic fee where no reproduction of the mark is in color : 653
- Complementary fee : 6 x 100.00 CHF 600
- United Kingdom
- Individual fee : 295
- Individual fee / supplementary fee : 2 x 82.00 (1 class free) 164
- TOTAL: (CHF) 1712

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví, [www.upv.cz](http://www.upv.cz)

Náklady za přihlášku známku Společenství činí v tomto případě 1.050 €, resp. 900 €, je-li přihláška podána pomocí e-fillingu. Tato suma v přepočtu dle kurzu ČNB ke dni 19.3.2010 činí 22.828,50 Kč (u elektronické přihlášky). U známky Společenství není nutné podávat národní přihlášku ochranné známky a správní poplatky ve výši 5.000,- Kč tedy není nutné vynaložit. I zde je ale velmi vhodné z důvodů níže uvedených využít před podáním přihlášky ochranné známky rešeršních služeb Úřadu průmyslového vlastnictví.

Jak je z provedených výpočtů zřejmé, přestože klient neměl v úmyslu chránit svou známku ve všech 27 zemích tvořících v současnosti Evropskou unii, je tato ochrana zatím hodnocena jako výhodnější, bere-li se v úvahu čistě nákladové hledisko. Registrací komunitární známky by společnost ABC, s.r.o. získala známkoprávní



ochranu v zemích, které označila, a jako bonus i v dalších členských zemích EU. Zda je registrace známky Společenství v daném případě skutečně výhodnější, bude zřejmé až po provedení posouzení možné zaměnitelnosti známky na základě předběžné rešerše (viz níže).

### **5.2.3 Posouzení rozlišovací schopnosti označení, absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti**

Předmětné označení „FLEXboard“ je – jak bývá u ochranných známek velice často zvykem – do určité míry popisné. Jak bylo vysvětleno výše v této kapitole, vzniklo sloučením anglických slov „flexible“ a „board“, což se vztahuje k povaze výrobků a služeb nesoucích toto označení. Označení je slovní a nelze proto brát v potaz grafickou část, která popisnému označení může propůjčit distinktivitu.

Na druhou stranu, vyjdeme-li z výše (viz bod 4.4.1.1 této práce) citovaného rozsudku ESD ve věci „Baby-dry“, C-383/99, a hodnotíme-li označení jako celek, je zřejmé, že slovo „FLEXboard“ jako takové v angličtině neexistuje. Nejedná se o slovo užívané v běžném obchodním styku k označení kvality, množství, vlastností či určení zboží nebo služeb, přičemž v souladu s uvedeným rozhodnutím ESD jakákoliv odchylka od běžného hovorového výrazu je s to propůjčit označení dostatečnou rozlišovací způsobilost. Je tedy možno konstatovat, že částečná deskriptivita označení není překážkou bránící jeho zápisu do rejstříku ochranných známek.

Co se týče dalších absolutních důvodů odmítnutí ochrany (viz subkapitola 4.3.1 této práce), které jsou v české právní úpravě v zásadě stejné jako v právu komunitárním, lze říci, že označení je graficky znázornitelné, není v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, není klamavé vzhledem k povaze služeb či výrobků, nesestává z prvků obsažených v erbech, vlajkách států, jiných znacích státní svrchovanosti, zkušebních, puncovních a záručních značkách, není v rozporu s mezinárodní smlouvou a neobsahuje znaky vysoké symbolické hodnoty.

Je tedy možné konstatovat, že u označení nebyl shledán žádný z absolutních důvodů odmítnutí ochrany.

#### **5.2.4 Provedení předběžné rešerše**

Po zjištění, že označení je dostatečně distinktivní a není u něj dána absolutní překážka zápisu do rejstříku ochranných známek, je třeba přikročit k dalšímu kroku, kterým bude zjišťování existence shodných či podobných ochranných známek se starší prioritou. Předně je namístě konstatovat, že autorovi této práce není známa žádná všeobecně známá známka obsahující slovní prvek „FLEX“, která by mohla být překážkou registrace označení.


Zjišťování zaměnitelnosti bude probíhat prostřednictvím rešerše v on-line databázi Úřadu průmyslového vlastnictví (národní známky, mezinárodní a komunitární známky platné na území ČR) a v on-line databázích OHIM (známky Společenství) a WIPO (mezinárodní ochranné známky).

##### **Rešerše v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví:**

Při zadání označení „FLEXboard“ do vyhledávacího pole databáze nebyla nalezena žádná identická známka platná v ČR. Pro vyhledávání podobných označení platných v ČR bylo zvoleno nejprve vyhledávání společného výskytu obou slovních prvků (za pomoci booleyovského operátoru AND) ve složenině, tj. „flex“ a „board“, přičemž se ukázalo, že žádná taková známka platná v ČR neexistuje.

Dalším krokem bylo zadání vyhledávacích kritérií tak, že známka má obsahovat slovo „flex“ a má být registrována buď pro třídu 35 nebo 41 výrobků a služeb. Výsledkem dotazu byl seznam 51 platných i zaniklých ochranných známek splňujících tato kritéria – viz příloha č. 6 této práce. U převážné většiny těchto známek je slovní element „flex“ doplněn dalším slovem/slovním spojením a jejich odlišnost od výrazu „FLEXboard“ tak je nepochybná. Níže jsou uvedeny tři platné známky sestávající z výrazu „flex“ (tabulka č. 4), které by v přihlašovacím řízení mohly činit potíže:

Tabulka č. 4: Ochranné známky platné v ČR sestávající z výrazu „flex“ zapsané buď pro třídu 35 nebo 41 výrobků a služeb:

<b>Ochr. Známk</b>	<b>Registrována u:</b>	<b>Seznam výrobků a služeb ve třídě 35 nebo 41:</b>
FLEX č.zápisu: 223102	Úřad průmyslového vlastnictví ČR	(41) zajišťování on-line časopisů v oblasti zdraví a tělesné kondice prostřednictvím celosvětové informační a komunikační sítě
FLEX č.zápisu: 207099	Úřad průmyslového vlastnictví ČR	(35) automatizované zpracování dat (informací) pro datové sítě; (41) vědecká, expertní a vzdělávací činnost, vydávání manuálů, knih, dokumentů, tiskovin, brožur a publikací vztahujících se ke zpracování dat
Přihláška v řízení 	WIPO (označena EU)	(35) reklamní činnost, informace a konzultační činnost v oblasti reklamy a obchodního marketingu, prezentace zboží v médiích, marketingový výzkum a finanční výzkum.

Poslední, kombinovanou přihláškou ochranné známky „flex“ není potřeba se vůbec zabývat, neboť grafická podoba známky je dostatečně výrazná pro odlišení této známky od přihlašovaného označení „FLEXboard“. První z výše uvedených slovních známek „FLEX“ je registrována pro výrobky a služby ve třídě 41, které jsou snad jen vzdáleně podobné požadovanému vymezení pro přihlašované označení a z toho důvodu by při registraci označení „FLEXboard“ existence této známky také neměla být na závadu. Případnou zaměnitelnost je třeba hodnotit u druhé slovní známky „FLEX“ (č. zápisu 207099), a to pro výrobky a služby ve třídě 41 (ve třídě 35 je vymezení dle názoru autora této práce dostatečně odlišné).

Hodnocení zaměnitelnosti je prováděno ve třech aspektech, vizuální hodnocení, fonetická a sématická podobnost. Nejprve je nutno konstatovat, že přidaný slovní prvek „board“ sám o sobě rozlišovací schopnost nemá. Jedná se popisné slovo užívané v reklamní branži běžně (billboard, bigboard, triboard či jen board) ve významu různého typu reklamního nosiče. Nosným prvkem je tedy „flex“ provedený nadto

v přihlašovaném označení velkými písmeny, což také zvyšuje dominantní roli tohoto elementu. Při vizuálním hodnocení lze shledat podobnost mezi oběma výrazy právě vzhledem k použitému slovu „FLEX“, kterým přihlašovaný výraz začíná. Totéž platí pro fonetické srovnání. Sématicky podobnost neexistuje. Lze říci, že označení „FLEXboard“ by mohlo být v případě námitek vlastníka starší ochranné známky „FLEX“ shledáno jako zaměnitelné pro část přihlašovaných služeb zařazených ve třídě 41. Tomu se lze vyhnout v zásadě dvěma způsoby, a to buď vyžádáním si předchozího souhlasu vlastníka starší ochranné známky „FLEX“ nebo omezením seznamu výrobků a služeb tak, že třída 41 bude nadále obsahovat pouze tyto nekolizní služby: (41) Organizování konferencí, kongresů, kolokvií, seminářů, setkání a jiných akcí, příprava a prezentace audiovizuálních zábavných, soutěžních a informačních pořadů prostřednictvím informační, datové, elektronické, komunikační, telekomunikační nebo počítačové sítě.

#### **Rešerše v databázi OHIM:**

Nejprve bylo v databázi OHIM hledáno celé slovo „flexboard“ a toto zadání nebylo úspěšné – neexistuje tedy známka Společenství shodná s přihlašovaným označením. Po zadání vyhledávacích kritérií specifikovaných tak, že ochranná známka má obsahovat slovo „flex“ bylo dosaženo výsledku více než 3000 ochranných známek. Proto bylo nutno změnit vyhledávací kritéria a využít pokročilé vyhledávání v databázi OHIM, kdy byl doplněn požadavek shodné třídy výrobků a služeb s přihlašovaným označením – pro třídu 35 tak bylo nalezeno 36 známek obsahujících „flex“, přičemž se zde však pouze v jediném případě vyskytovalo slovo „flex“ samostatně a tato přihláška byla přihlašovatelem vzata zpět. Ostatní známky Společenství byly při celkovém hodnocení dostatečně odlišné od přihlašovaného označení „FLEXboard“.

V rámci třídy 41 výrobků a služeb bylo nalezeno pouze 8 výskytů tohoto prvku a opět všechny registrované známky obsahovaly kromě výrazu „flex“ další prvek odlišný od výrazu „board“.


V rámci existujících známek Společenství tedy dle názoru autora této práce není registrována či přihlašována známka, u níž by existovalo nebezpečí záměny s označením společnosti ABC, s.r.o.

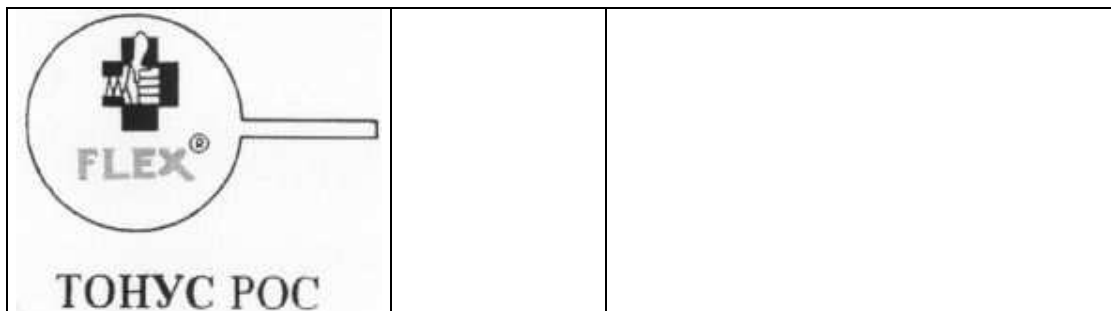
### **Rešerše v databázi WIPO:**

Rešerše byla opět zahájena pokusem o vyhledání celého složeného výrazu „FLEXboard“, přičemž žádný totožný mezinárodní zápis známky nebyl nalezen. Dále by vyhledáván výraz „flex“ pro třídu výrobků a služeb 35, kdy výsledkem bylo nalezení 20 mezinárodních známek vyhovujících zadaným podmínkám.

Jako známky, u kterých by bylo eventuelně možné obávat se zaměnitelnosti (s výjimkou kombinované přihlášky ochranné známky „flex“, o které bylo pojednáno v rámci rešerše v národní databázi Úřadu průmyslového vlastnictví – viz výše) byly shledány následující (viz tabulka č. 5):

Tabulka č. 5: Ochranné známky zapsané u WIPO sestávající z výrazu „flex“ zapsané pro třídu 35 výrobků a služeb:

<i>Ochr. Zámka</i>	<i>Registrována pro země:</i>	<i>Seznam výrobků a služeb ve třídě 35:</i>
FLEX č.zápisu: 548309	Beneluxu a Francii	(35) zprostředkování práce, dočasného zaměstnání, získávání a výběr personálu
č. zápisu 783429 	Německo, Velkou Británií, Rakousko, země Beneluxu, Čínu, ČR, Španělsko, Francii, Itálii	(35) Reklamní činnost, konzultace v oblasti reklamy a vzhledu reklamních materiálů; marketing, konzultace organizace obchodní činnosti; on-line služby agentury týkající se smluv o nákupu a prodeji datových nosičů, zvláště těch jejichž obsah je sestavován dle individuálního výběru spotřebitele; internetová reklama na zboží a služby ve formě dat, textu, obrázků, zvuků či jejich kombinace; zajišťování elektronické databáze, zejména provozované on-line.
č. zápisu 844956	Ukrajinu, Kazachstán, Bělorusko, Ruskou federaci	(35) průzkum trhu, organizování výstav za účelem komerčním nebo reklamním; činnost vývozní a dovozní agentury; reklamní činnost; obchodní propagace.



K první z uvedených známek, slovní známce „flex“ lze shrnout, že služby, pro které je registrována se shodují jen označením třídy se službami přihlašovanými pro dotčené označení „FLEXboard“. Dle rozhodnutí ESD, sp.zn. C-39/97 z 29.9.1998 (věc Canon Kabushiky vs. MGM Inc. (Canon)), které bylo uvedeno v subkapitole 4.4.2 , je sice pravdou, že menší podobnost mezi výrobky a službami může být vyvážena větší podobností mezi ochrannými známkami, ale v tomto případě jsou služby kryté ochrannou známkou zcela jiného charakteru než u přihlašovaného označení a přihlašované označení (byť byl k výrazu „flex“ přidán pouze sám o sobě nedistinktivní výraz „board“) bráno komplexně, také není natolik podobné, aby hrozilo riziko zaměnitelnosti s existující ochranou známkou.

Druhá ze známek vyobrazených v tabulce č. 5 má kromě nedistinktivní přípony CD natolik výrazné grafické zpracování (smyčka uprostřed), že vizuálně známku zcela odlišuje. Fonetické i sématické srovnání také neprokazuje zaměnitelnost.

Třetí z výše uvedených mezinárodních ochranných známek poskytuje ještě větší prostor obrazové části známky, na které je schématicky zachycena (zřejmě) lupa a uprostřed kříž s rukou se vztyčeným palcem a nápis „flex“; pod obrázkem je výrazný nápis v azbuce. Kromě těchto zcela odlišných prvků je známka navíc registrována pro země, které nejsou členskými státy EU a ke kolizi by tedy stejně nedošlo.

Ve druhém kole hledání byl do vyhledávače databáze WIPO zadán výraz „flex“ a třída výrobků a služeb 41. Nalezených 5 záznamů nevykazuje podobnost s přihlašovaným označením. I v oblasti mezinárodních ochranných známek, resp. přihlášek ochranných

známek se starší prioritou, je možné uzavřít, že na základě předběžného průzkumu nebyla nalezena zaměnitelná ochranná známka.

### **5.2.5 Doporučený postup pro konkrétní případ**

Na základě průzkumu přihlašovaného označení z hlediska jeho rozlišovací způsobilosti a eventuelního rizika záměny se starší ochrannou známkou, a dále také při zvážení nákladů za podání přihlášky ochranné známky pro dosažení zápisu v požadovaných zemích, se zdá být přihláška známky Společenství vyhovujícím řešením (v rejstříku OHIM nebyly nalezeny zaměnitelné známky, přihlášku lze podat elektronicky s úsporou 250 € oproti běžné přihlášce, rozdíl v nákladech při srovnání s mezinárodní přihláškou ochranné známky je značný a navíc odpadá nutnost přihlašovat ochrannou známku národní cestou).

Na základě výše provedených předběžných rešerší bylo zjištěno, že jediným možným problémem by mohla být národní ochranná známka „FLEX“ s dřívější prioritou, která je zapsaná mj. pro třídu 41 výrobků a služeb. Vzhledem k tomu, že pro společnost ABC, s.r.o. je prioritní registrace známky ve třídě 35 a nadto je možné v případě námitek podaných po zveřejnění přihlášky vlastníkem starší známky „FLEX“ služby zařazené ve třídě 41 omezit tak, aby ke kolizi nedocházelo, neměla by ani tato starší známky bránit zápisu přihlašovaného označení „FLEXboard“.

Doporučením pro společnost ABC, s.r.o. bude, aby se obrátila s písemnou žádostí o provedení podrobné rešerše na Úřad průmyslového vlastnictví (za poplatek uvedený v příloze č. 5 této práce). Rešerše provedená Úřadem zohledňuje jednotlivé národní databáze členských států EU, ke kterým většinou není možné se dostat prostřednictvím internetu nebo je takový přístup zpoplatněn. Pokud by v některé zemi EU existovala zaměnitelná národní ochranná známka, mohly by námitky podané jejím vlastníkem způsobit zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství s účinky pro všechny země EU (nevýhoda jednotné povahy známky Společenství), proto je před konečným rozhodnutím o způsobu registrace označení důležité mít přehled o všech existujících známkách, které by mohly být překážkou při přihlašovacím řízení.

## 6. Závěr

Zhodnotím-li stručně význam ochranných známek v dnešním podnikání, a to jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku, mám za to, že – ačkoliv, jak bylo v této práci uvedeno, celkový počet zapsaných národních a mezinárodních ochranných známek platných v ČR je v současnosti nižší než např. v roce 2003 – význam ochranné známky v podnikatelské praxi je značný. Zejména má své místo v těch oborech podnikání, kde značka je hlavním kritériem rozlišování mezi výrobky konkurence a vytváří konkurenční výhodu – stačí připomenout konzumenty „koly“ (Coca-Cola) a „pepsi“ (Pepsi-Coly), mezi nimiž chuťově téměř žádný rozdíl neexistuje a spotřebitelé preferují značku.

V současnosti ztrácejí na významu tzv. známky výrobní (které naopak tvořily většinu známek zapsaných v socialistickém Československu) a dominantní jsou známky obchodní, označující zboží, s nímž je na trhu obchodováno, a známky služeb. Pro podnikatele je možnost chránit své produkty značkou důležitá zejména z hlediska konkurenčního boje o zákazníka, kdy u graficky zvládnutých a snadno zapamatovatelných ochranných známek může být tato značka ve spojení s její patřičnou propagací přidanou hodnotou vnímanou zákazníkem. Z pochopitelných důvodů je nutné takovou konkurenční výhodu chránit před možným nekalosoutěžním jednáním ze strany konkurence, a právě pro tento účel poskytuje zapsaná ochranná známka větší právní jistotu než užívané nezapsané označení.

Další důvod registrace ochranných známek může být spatřován v obchodování s ochrannými známkami, tj. možností převést tuto známku na třetí osobu či možností poskytnout licenci (výhradní či nevýhradní) k ochranné známce, což je významné mj pro franchizing jako formu podnikání.

Zároveň představuje ochranná známka relevantní institut z hlediska spotřebitele: snaha podniku o dosažení dobrého jména prostřednictvím značky označující jeho výrobky či služby nutí podnik zároveň k udržování či dokonce zvyšování kvality svých produktů, aby značka byla spotřebiteli vnímána vždy pozitivně a přispívala ke „goodwill“ firmy.



Co se týče problematiky rozlišovací schopnost ochranné známky a řešeného případu, lze na základě řešené případové studie formulovat pro účely podnikatelské praxe následující doporučení:

- jako označení tvořící ochrannou známku je vhodné **volit spíše slova fantazijní, případně reálně existující, ale bez jasného vztahu k výrobkům či službám**, kterých se označení týká. Ačkoliv jsou označení popisná mezi podnikateli oblíbená pro svůj jasně deklarovaný vztah k dotčeným výrobkům či službám, může být právě explicitně vyjádřený vztah důvodem, proč nebude proces přihlášky ochranné známky úspěšný a označení bude shledáno jako nedistinktivní;
- **vyjasnit si předem pro jaké výrobky a/nebo služby bude známka používána.** Znáмка se vždy přihlašuje pro konkrétní výrobky či služby klasifikované do stanovených tříd. Jak bylo uvedeno výše, musí být známka pro zapsané výrobky a služby reálně užívána, jinak hrozí, že bude známka buď zrušena (na návrh třetí osoby) nebo jí nebude přiznána ochrana proti pozdější podobné známce či označení;
- v případě zahraničních přihlášek ochranných známek **vždy vzít v potaz náklady při registraci známky v požadovaných destinacích mezinárodní cestou a cestou přihlášky komunitární známky** (i v případech, kdy přihlašovatel má zájem o registraci známky jen v některých členských zemích EU) – s ohledem na individuální poplatky hrazené v některých zemích při mezinárodním zápisu známky může být v konkrétním případě známka Společenství nákladově výhodnější;
- pro úspěch přihlášky ochranné známky je **důležité provést si před podáním přihlášky rešerši** v národní on-line databázi ochranných známek platných v ČR a v případě zahraničních přihlášek ochranných známek investovat raději i do rešerše prováděné za poplatek (viz předchozí kapitola této práce) zkušeným rešeršérem Úřadu průmyslového vlastnictví v databázích jednotlivých států, ve kterých má být známka zapsána.

V případě, že je přihlašovatel po provedení rešerše sám na pochybách, zda bude přihláška známky úspěšná či nikoliv, záleží čistě na jeho úvaze, zda je pro něj výhodnější se alespoň pokusit o registraci sporného označení a toto případně vybojovat proti námitkám třetí strany, nebo (hlavně u nově vytvořených označení), zda by nebylo úsporou času a peněz označení včas změnit a registrovat si jako ochrannou známku toto nové označení.

## 7. Seznam literatury

- ČERMÁK**, Karel. Způsobilost ochranné známky – pokračování. *Průmyslové vlastnictví*. 2000, 3-4, s. 57-64.
- HÄCKL**, Bohumil, **ŠPUNDA**, Miloslav. *Ochranné známky a značky. Chráněné vzory*. Praha : Úřad pro patenty a vynálezy, 1964. 175 s.
- HÁK**, Jan. Mezinárodní ochrana průmyslových práv. *Aplikované právo*. 2005, 2, s. 9-36.
- HÁK**, Jan. Ochranná známka Evropského Společenství. *Průmyslové vlastnictví*. 1995, 5, 133-137 s.
- HANSEL**, Martin. *PravniRadce.cz : Leader na trhu právních informací* [online]. 2005-01-25 [cit. 2010-02-22]. Zvuková ochranná známka v právu ES. Dostupné z WWW: <<http://pravniRadce.ihned.cz/c1-15548100-zvukova-ochranna-znamka-v-pravu-es>>.
- HORÁČEK**, Roman, **ČADA**, Karel, **HAJN**, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2005. 424 s. ISBN 80-7179-879-7.
- HORÁČEK**, Roman, et. al. Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.
- JAKL**, Ladislav. Ochrana všeobecně známé známky v České republice. *Průmyslové vlastnictví*. 1995, 11, s. 325-331.
- JAKL**, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv : III.díl*. 1. vydání. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN 80-85100-90-8.
- JEŽEK**, Jiří. *Právo průmyslového vlastnictví; právní předpisy a mezinárodní smlouvy s výkladem a judikaturou*. Praha : Linde Praha a.s., 1996. 661 s. ISBN 80-85647-88-5.
- KNAP**, Karel, et. al. *Práva k nehmotným statkům*. 1. vydání. Praha : CODEX, 1994. 248 s. ISBN 80-901185-3-4.
- LEJČEK**, Tomáš. Ochranná známka společenství a Madridský protokol. *Průmyslové vlastnictví*. 1996, 5-6, s. 99-104.
- LOCHMANOVÁ**, Ludmila. *Práva na označení*. 1.vydání. Ostrava : ORAC, 1997. 213 s. ISBN 80-901938-3-8.
- PIPKOVÁ**, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. 1. vydání. Praha : ASPI, 2007. 376 s. ISBN 978-80-7357-265-5.
- SALAČOVÁ**, Sylva, **SALAČ**, Jaroslav. ESD: Rozlišovací schopnost slovního spojení „Baby-dry“ jako podmínka zápisu komunitární ochranné známky. *Soudní rozhodnutí*. 2002, 6, s. 232.
- SLOVÁKOVÁ**, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví : vynálezy, užité vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení*. 2. rozšířené a doplněné vydání. Praha : LexisNexis CZ, 2007. 212 s. ISBN 80-86920-08-9.

### Legislativa, správní a soudní rozhodnutí:

- Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění

pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách). Dostupné z WWW: <[www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz)>.

- Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství (kodifikované znění, které nahrazuje původní Nařízení č. 40/1994). Dostupné z WWW: <[www.upv.cz](http://www.upv.cz)>.
- První směrnice Rady (ES), kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS). Dostupné z WWW: <[www.upv.cz](http://www.upv.cz)>.
- Zákon č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi. Dostupné z WWW: <[www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz)>.
- Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Dostupné z WWW: <[www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz)>.
- Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Dostupné z WWW: <[www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz)>.
- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách). Dostupné z WWW: <[www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz)>.
- Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. Dostupné z WWW: <[www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz)>.
- Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Dostupné z WWW: <[www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz)>.
- Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. Dostupné z WWW: <[www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz)>.
- Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb. Dostupné z WWW: <[www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz)>.
- Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu, ve znění vyhl. č. 80/1985 Sb. Dostupné z WWW: <[www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz)>.
- Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb. Dostupné z WWW: <[www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz)>.
- Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, ve znění vyhl. č. 77/1985 Sb. Dostupné z WWW: <[www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz)>.
- Rozhodnutí ESD ve věci Sieckman, C-273/00 z 12.12.2002. Dostupné z WWW: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0273:EN:HTML>>
- Rozhodnutí ESD ve věci Lloyd Schuhfabrik Meyer vs. Klijsen (Lloyd), C- 342/97 z 22.6.1999. Dostupné z WWW: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0342:EN:HTML>>
- Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci „TRÁVA“ ze dne 3.9.2007, O-432048. Úřad průmyslového vlastnictví. Databáze soudních a správních rozhodnutí. Dostupné z WWW: <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/search>>.

- Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci „Univerzální čistící čaj“ ze dne 17.10.2008, O-443892. Úřad průmyslového vlastnictví. Databáze soudních a správních rozhodnutí. Dostupné z WWW: <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/search>>.
- Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci „www.snadnapujcka.cz“ ze dne 22.5.2007, O-436418. Úřad průmyslového vlastnictví. Databáze soudních a správních rozhodnutí. Dostupné z WWW: <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/search>>.
- Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci „EKOBUS“ ze dne 30.1.2007, sp.zn. 9 Ca 174/2004 . Úřad průmyslového vlastnictví. Databáze soudních a správních rozhodnutí. Dostupné z WWW: <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/search>>.

### **Další zdroje (INTERNET):**

*Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví : Ochranné známky, část F.* Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2006-01-01. 43 s. Dostupné z WWW: <<http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-řízení-před-upv/metodicke-pokyny.html>>.

WIPO. *WIPO - World Intellectual Property Organization* [online]. 2008-12-16 [cit. 2009-11-01]. Treaties and Contracting Parties: Nice Agreement. Dostupné z WWW: <[http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary\\_nice.html](http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary_nice.html)>.

WIPO. *WIPO - World Intellectual Property Organization* [online]. 2008-12-16 [cit. 2009-11-01]. Treaties and Contracting Parties: Paris Convention. Dostupné z WWW: <[http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary\\_paris.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html)>.

## 8. Přílohy

### Příloha č. 1: Výpis z rejstříku národních OZ - TERIBEAR

ČESKÁ REPUBLIKA  
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

### Výpis z rejstříku ochranných známek

(111) Číslo zápisu:	295564	(730) Vlastník
Druh známky:	Kombinovaná	(551) Záznam o kolektivní ochranné známce
(220) Datum podání:	21.09.2007	(510) Seznam výrobků a služeb
(151) Datum zápisu:	24.01.2008	(156) Obnova zápisu
(320) Vznik práva přednosti:	21.09.2007	(791) Licenční smlouvy
(210) Číslo spisu:	452124	(800) Mezinárodní zápisy
(442) Datum zveřejnění přihlášky:	17.10.2007	(740) Zástupce vlastníka
<u>/číslování dle INID</u>		(180) Zánik práv k ochranné známce
<u>kódů - standard OMPI/</u>		(500) Jiná práva, ostatní rozhodné údaje

*Tento výpis je neprodejný, má pouze informativní charakter a byl pořízen na Internetu.*

(730) Nadace dětem Terezy Maxové  
Jáchymova 26/2  
110 00 Praha 1  
Česká republika

(510) (3) mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions), pomády pro kosmetické účely, parfémované vody, parfémy, šampány, laky na nehty, krémy na kůži, krémy kosmetické, neceséry kosmetické; (14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo posříbeného nebo pozlaceného kovu, klenoty, bižuterie, přívěsky (šperky), náušnice, náramky (šperky), hodinky, pouzdra na hodinky, fetizky k hodinkám, skříňka do hodinek, hodinky náramkové, pásky k hodinkám náramkovým; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, tiskárenské výrobky, fotografie, papírenské zboží, kancelářské potřeby, učební a vyučovací pomůcky, tužky, ořezávátko; (18) tašky nákupní, náprsní, cestovní, tašky na nošení dětí, na kolečkách, plážové, tašky školní (aktovky), neceséry cestovní (kožené galanterie); (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží, trička, šátky a šály, prádlo spodní, ošební, sprchovací šepice; (35) propagační, reklamní a inzertní činnost, vydávání reklamních, propagačních a inzertních textů, poskytování reklamních materiálů zákazníkům, související konzultační, poradenské a zprostředkovatelské služby.  
Třídy výrobků a služeb:  
3, 14, 16, 18, 25, 35

## Znění nebo vyobrazení ochranné známky

(111) Číslo zápisu: 295 564

(210) Číslo spisu: 452 124

(540) Reprodukce ochranné známky

(526) Omezení rozsahu ochrany

(558) Informace o ochranné známce tvořené pouze barvou nebo kombinací barev

(591) Informace o nárokovaných barvách

(561) Přepis do latinky

(531) Třídy obrazových prvků

Číslování dle INID

kódů - standard OMPI

---

(540)




**TeriBear**

(531) 27.5.8; 3.1.14; 3.1.20; 27.5.1

**Příloha č. 2: Část výpisu z rejstříku OZ platných v ČR – čichová ochranná známka „The smell of fresh cut grass“**

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window with the following details:

- Address Bar:** <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.detail>
- Page Title:** Ochranné známky ÚPV-ČR, WIPO a OHIM platné na území ČR - Mozilla Firefox
- Page Content:**
  - Výsledky dotazu Rešerše OZ (ÚPV, OHIM, WIPO)**
  - Údaje byly získány dne 03.04.2010 17:36. Poslední aktualizace databáze:**
  - | ÚPV              | OHIM             | WIPO             | WIPO - v řízení  | WIPO - 6ter      |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02.04.2010 20:13 | 31.03.2010 00:00 | 31.03.2010 00:00 | 01.04.2010 00:00 | 08.06.2009 00:00 |
  - 1 z 7**
  - Detail of trademark:**
    - Zdroj:** OHIM
    - (210) Číslo přihlášky:** 428870
    - (540) Reprodukce:** 
  - (511) Třídy výrobků a služeb:** 28
  - (220) Datum podání přihlášky:** 11.12.1998 EU
  - (320) Datum práva přednosti:** 19.07.1998
  - (310) Stav priority:** Přiznaná

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, several application icons, and the system tray with the time 17:39.



**Příloha č. 3: Část výpisu z rejstříku národních OZ – slovní grafická OZ „Jacobs“**

**ČESKÁ REPUBLIKA  
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ**

**Výpis z rejstříku ochranných známek**

(111) Číslo zápisu:	198922	(730) Vlastník
Druh známky:	Slovní grafická	(551) Záznam o kolektivní ochranné známce
(220) Datum podání:	25.01.1996	(510) Seznam výrobků a služeb
(151) Datum zápisu:	28.03.1997	(156) Obnova zápisu
(320) Vznik práva přednosti:	25.01.1996	(791) Licenční smlouvy
(210) Číslo spisu:	107989	(800) Mezinárodní zápisy
(442) Datum zveřejnění přihlášky:	11.12.1996	(740) Zástupce vlastníka
<u>/číslování dle INID</u>		(180) Zánik práv k ochranné známce
<u>kódů - standard OMPI/</u>		(500) Jiná práva, ostatní rozhodné údaje

---

*Tento výpis je neprodejný, má pouze informativní charakter a byl pořízen na Internetu.*

---

- (730) Power Tool Holders Incorporated  
16 West Main Street  
Christiana  
Delaware  
Spojené státy americké
- (510) (7) součásti strojů a přístrojů, zejména vrtáková sklíčidla, kleštinová upínací pouzdra, příslušenství sklíčidel, držáky nástrojů a podobné zboží  
Třída výrobků a služeb:  
7
- (156) Zápis ochranné známky obnoven s účinností k 25.01.2006.
- (791) S účinností od 20.06.2000 registrována nevýlučná licenční smlouva ze dne 18.05.2000 uzavřená s:  
Jacobs Chuck Manufacturing Company  
One Jacobs Road  
Clemson, South Carolina

## Znění nebo vyobrazení ochranné známky

(111) Číslo zápisu: 198922

(210) Číslo spisu: 107989

(540) Reprodukce ochranné známky

(526) Omezení rozsahu ochrany

(558) Informace o ochranné známce tvořené pouze barvou nebo kombinací barev

(591) Informace o nárokovaných barvách

(561) Přepis do latinky

(531) Třídy obrazových prvků

/číslování dle INID

kódů - standard OMPI/

---

(540)

**Jacobs**

**Příloha č. 4: Část výpisu z rejstříku národních OZ – známka „2 x 16“**

**ČESKÁ REPUBLIKA  
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ**

**Výpis z rejstříku ochranných známek**

(111) Číslo zápisu:	215605	(730) Vlastník
Druh známky:	Slovní	(551) Záznam o kolektivní ochranné známce
(220) Datum podání:	28.07.1997	(510) Seznam výrobků a služeb
(151) Datum zápisu:	22.02.1999	(156) Obnova zápisu
(320) Vznik práva přednosti:	28.07.1997	(791) Licenční smlouvy
(210) Číslo spisu:	124267	(800) Mezinárodní zápisy
(442) Datum zveřejnění příhlášky:	11.11.1998	(740) Zástupce vlastníka
<u>/číslování dle INID</u>		(180) Zánik práv k ochranné známce
<u>kódů - standard OMPI/</u>		(500) Jiná práva, ostatní rozhodné údaje

---

*Tento výpis je neprodejný, má pouze informativní charakter a byl pořízen na Internetu.*

---

- (730) AB Kozmetika, a.s.  
Račianska 155  
Bratislava  
Slovensko
- (510) (3) přípravky bělicí a jiné prací prostředky, přípravky k čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla,  
výrobky voňavkářské, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubní pasty  
Třída výrobků a služeb:  
3
- (740) Advokátní a patentová kancelář JUDr. Korejzová & spol.  
JUDr. Korejzová Zdeňka  
Břehová 1  
110 00 Praha 1
- (180) Ochranná známka zanikla dnem 28.07.2007.

## Znění nebo vyobrazení ochranné známky

(111) Číslo zápisu: 215605

(210) Číslo spisu: 124267

(540) Reprodukce ochranné známky

(526) Omezení rozsahu ochrany

(558) Informace o ochranné známce tvořené  
pouze barvou nebo kombinací barev

(591) Informace o nárokovaných barvách

(561) Přepis do latinky

(531) Třidy obrazových prvků

/číslování dle INID  
kódů - standard OMPI/

---

(540)

**2 x 16**

**Příloha č. 5: Část ceníku služeb ÚPV – známkové rešerše**

<b>REŠERŠE NA VZHLED VÝROBKU / DESIGN</b>			
Rešerše na PVz platné na území ČR (např. původce, firmu, třídění), popř. jiné typy dotazů (např. rešerše na stav techniky, na jméno původce nebo přihlašovatele, zástavní právo, licence, zjištění právního stavu) <sup>1</sup> - práce rešeršéra + poštovné	15 min.	165	5,18
Rešerše v zahraničních databázích - práce rešeršéra - náklady na provedení rešerše v databázovém centru + poštovné	15 min. úctováno dle nákladů	180	5,65
Rešeršní zpráva	ks	60	1,88
<b>ZNÁMKOVÉ REŠERŠE</b>			
Rešerše na OZ platné na území ČR <sup>2</sup> v informačním středisku - rešerše na slovní OZ a na majitele OZ	ks	230	7,22
Rešerše na OZ platné na území ČR <sup>2</sup> na základě písemné objednávky - rešerše na slovní OZ nebo na majitele OZ - rešerše na obrazovou OZ - rešerše na kombinovanou nebo na slovní grafickou OZ + poštovné	ks ks ks	460 900 1150	14,43 28,24 36,08
Jiné typy dotazů (např. licence, zástavy) na OZ platné na území ČR - práce rešeršéra + poštovné	15 min.	165	5,18

**Příloha č. 6: Výsledek vyhledávání výrazu „flex“ pro třídy 35 a/nebo 41 v databázi známek platných v ČR**




	Č. příhlášky	Č. zápisu	Priorita	Znění	Stav	Majitel	Třídy
	<a href="#">115397</a>	207099	02.10.1996	FLEX	Platný dokument	A & L soft. s r. o.	9, 35, 36, 38, 41, 42
	<a href="#">128393</a>	223102	12.12.1997	FLEX	Platný dokument	Weider Publications, LLC	16, 25, 41, 42
	<a href="#">143018</a>	225669	20.05.1999	FLEX	Zaniklý dokument	Ing. arch. Kadlec Juraj	6, 25, 35
	<a href="#">1730183</a>		29.06.2000	i-flex	CTM registered	Oracle Financial Services Software Limited	9, 35, 36
	<a href="#">1738327</a>		29.06.2000	i-flex	CTM registered	Oracle Financial Services Software Limited	9, 35, 36
	<a href="#">1920636</a>		25.10.2000	START E-FLEX	Zpětvzetá přihláška	Start Holding B.V.	35, 41, 42
	<a href="#">1975705</a>		15.12.2000	START FLEX SERVICES	Zpětvzetá přihláška	Start Holding B.V.	35, 41, 42
	<a href="#">2531259</a>		20.07.2001	FLEX ENERGY	CTM registered	ENERGIEALLI ANZ Austria GmbH	4, 35, 36, 39, 42
	<a href="#">0</a>	779965	20.07.2001	FLEX ENERGY	Platný dokument	ENERGIEALLI ANZ Austria GmbH	4, 35, 39, 42
	<a href="#">2671139</a>		23.10.2001	FLEX energy	CTM registered	ENERGIEALLI ANZ Austria GmbH	35, 39

	<u>0</u>	782728	23.10.2001	FLEX energy	Platný dokument	ENERGIEALLI ANZ Austria GmbH	35, 39
	<u>0</u>	783429	15.11.2001	flex CD	Platný dokument	topac MultimediaPrint GmbH	9, 16, 35
	<u>2887008</u>		02.05.2002	GLYCO- FLEX	CTM registered	FoodScience Corporation	5, 31, 35
	<u>2745909</u>		13.06.2002	ONE-FLEX	CTM registered	BUTECH BUILDING TECHNOLOGY , S.A.	1, 19, 35
	<u>2746048</u>		15.07.2002	CHRONO flex	CTM registered	CHRONOFLEX (S.A.)	6, 7, 11, 17, 35, 37, 38, 42
	<u>3026366</u>		29.01.2003	Flex-Y- Time	CTM registered	BRUSSELS AIRLINES, naamloze vennootschap	16, 36, 39, 41, 43
	<u>3318193</u>		30.05.2003	WALKER FLEX	Zpětvzetá příhláška	CALÇADO RALY, LDA	18, 25, 35
	<u>3596061</u>		28.07.2003	QUAL-E- FLEX	CTM registered	OMEGA FLEX, INC.	6, 35
	<u>3698602</u>		05.03.2004	PUNTO FLEX	Zamítnutá příhláška	MORE TIME SL	35, 38, 42
	<u>3955598</u>		07.07.2004	Cf CREDI FLEX	Zpětvzetá příhláška	EUROPABANK N.V.	9, 35, 36
	<u>4007555</u>		02.09.2004	trans-o-flex	CTM registered	trans-o-flex Schnell- Lieferdienst GmbH & Co. KG	6, 16, 17, 20, 22, 35, 36, 38, 39, 45
	<u>4007746</u>		02.09.2004	trans-o-flex Schnell- Lieferdienst	CTM registered	trans-o-flex Schnell- Lieferdienst GmbH & Co. KG	6, 16, 17, 20, 22, 35, 36, 38, 39, 45

	<a href="#"><u>4112579</u></a>	10.11.2004	mister Flex	CTM registered	METE S.A.	21, 35
	<a href="#"><u>4187274</u></a>	20.01.2005	Flex Key	CTM registered	GE Fleet Company B.V.	35, 36, 39
	<a href="#"><u>4384533</u></a>	12.04.2005	trans-o-flex Logistik-Service	CTM registered	trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH & Co. KG	6, 16, 17, 20, 22, 35, 38, 39, 40, 42, 45
	<a href="#"><u>4384558</u></a>	12.04.2005	trans-o-flex Transport-Logistik	CTM registered	trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH & Co. KG	35, 38, 39, 45
	<a href="#"><u>4384574</u></a>	12.04.2005	trans-o-flex Linienverkehr	CTM registered	trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH & Co. KG	35, 38, 39, 45
	<a href="#"><u>4519997</u></a>	01.07.2005	ALFA-Flex	CTM registered	Harald Kujus	5, 10, 41
	<a href="#"><u>4712171</u></a>	11.11.2005	Flex	Zpětvzetá přihláška	T-Mobile Deutschland GmbH	9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
	<a href="#"><u>4786984</u></a>	14.11.2005	T-Mobile Flex	CTM registered	Deutsche Telekom AG	9, 16, 35, 36, 38, 42
	<a href="#"><u>5156658</u></a>	23.12.2005	LUCY FLEX	CTM registered	lucy activewear, Inc.	25, 35
	<a href="#"><u>4868352</u></a>	24.01.2006	FLEX RADIATOR	CTM registered	CALORIGEN USA Corp.	6, 9, 11, 35
	<a href="#"><u>440872</u></a>	288025 07.09.2006	flex.outdoor	Platný dokument	Ing. arch. Juraj Kadlec	35



	<u>0</u>	930184	31.10.2006	TDC FLEX CONNECT	Platný dokument	TDC A/S	9, 35, 38, 42
	<u>0</u>	878202	25.01.2007	T-Mobile Flex	Platný dokument	Deutsche Telekom AG	9, 16, 35, 36, 38, 42
	<u>6036867</u>		25.06.2007	FLEX-ADVANCE	CTM registered	NATIONAL CASH ADVANCE LIMITED	35, 36
	<u>6207112</u>		06.08.2007	FLEX MANIA	CTM registered	METRONIA, S.A.	9, 16, 28, 35, 38, 41
	<u>0</u>	942265	14.09.2007	BETA-Flex	Platný dokument	Semeda Medizinische Instrumente e.K.	10, 25, 41
	<u>6281489</u>		17.09.2007	pass-flex	CTM registered	PORTES BISBAL, S.A.	6, 19, 35
	<u>453809</u>	298000	19.11.2007	AZ FLEX	Platný dokument	AZ FLEX, a.s.	6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 41, 42
	<u>6483127</u>		21.11.2007	trans-o-flex ThermoControl	CTM registered	trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH & Co. KG	6, 11, 16, 17, 20, 22, 35, 36, 38, 39, 42, 45
	<u>6923643</u>		20.05.2008	logo FLEX	CTM registered	Michael Füssel	16, 35, 42, 45
	<u>0</u>	988728	23.06.2008	Flex-agility	Vyznačená EM	Exigen Services, Ltd.	35
	<u>7153191</u>		04.08.2008	trans-o-flex Logistics Group	CTM registered	trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH & Co. KG	6, 11, 16, 17, 20, 22, 35, 36, 38, 39, 42, 45
	<u>7156383</u>		04.08.2008	trans-o-flex Logistics Group	CTM registered	trans-o-flex Schnell-Lieferdienst	6, 11, 16, 17, 20, 22, 35, 36, 38,

					GmbH & Co. KG	39, 42, 45
	<a href="#"><u>7370951</u></a>	05.11.2008	tremo-flex	Zveřejněná příhláška	Marc Berger	3, 10, 12, 20, 28, 41, 43, 44
	<a href="#"><u>7439854</u></a>	03.12.2008	S-FLEX	CTM registered	CENTRUM KLIMA S.A.	6, 11, 35, 37
	<a href="#"><u>0</u></a>	102003 2	15.01.2009	flex	Vyznačená EM	FLEX S.P.A. 6, 20, 35, 37, 42
	<a href="#"><u>7602014</u></a>	13.02.2009	FLEX FERTILIZE R SYSTEM	CTM registered	Landmark International ApS	1, 35, 42
	<a href="#"><u>8679854</u></a>	11.11.2009	SUGAR FLEX	Zveřejněná příhláška	SILIKOMART S.r.l.	17, 21, 35
	<a href="#"><u>8855637</u></a>	16.12.2009	T-FLEX	CTM Application received	Eichrom Technologies, Inc.	17, 25, 35