

Univerzita Palackého v Olomouci

Právnická fakulta

Martina Koutná

Nové druhy ochranných známek

Diplomová práce

Olomouc 2013

Prohlašuji, že jsem zadanou diplomovou práci vypracovala samostatně a veškeré použité zdroje jsem uvedla do seznamu literatury

V Olomouci dne: 5. 1. 2013

Podpis: _____

Poděkování

Děkuji Mgr. Michalovi Černému, Ph.D., za cenné rady a připomínky, které mi pomohly při vypracování této práce.

Obsah

Seznam použitých zkratk	6
Úvod	7
1. Obecné vymezení ochranných známek	9
1.1. Historie ochranných známek	9
1.2. Pojem ochranná známka	10
1.3. Ochranná známka a značka	11
1.4. Funkce ochranných známek	12
2. Druhy ochranných známek	14
2.1. Dělení ochranných známek podle formy	14
2.1.1. Slovní ochranná známka	14
2.1.2. Obrazová ochranná známka	14
2.1.3. Kombinovaná ochranná známka	15
2.1.4. Prostorová ochranná známka	15
2.2. Dělení ochranných známek podle ZOZ	15
2.2.1. Národní ochranná známka	16
2.2.2. Všeobecně známá známka	22
2.2.3. Mezinárodní ochranná známka	22
2.2.4. Ochranná známka Společenství	23
3. Nové („netradiční“) druhy ochranných známek	25
3.1. Čichová ochranná známka (smell mark)	25
3.2. Chuťová ochranná známka (taste mark)	29
3.3. Zvuková ochranná známka (sound mark)	30
3.4. Ochranná známka tvořená barvou	35
3.5. Ochranná známka tvořená kombinací barev	37
3.5.1. Relevantní veřejnost	39
3.5.2. Rozlišovací způsobilost	40
3.6. Prostorová ochranná známka	44
3.6.1. Absolutní překážky zápisu	45
3.6.2. Rozlišovací způsobilost prostorových označení	49
3.6.3. Nabytí rozlišovací způsobilosti používáním	50
3.7. Další nové druhy ochranných známek	51

4.	Právní institut související s ochrannými známkami	54
4.1.	Trade dress	54
5.	Práva majitele ochranné známky a prostředky jejich ochrany	57
5.1.	Práva majitele ochranné známky	57
5.2.	Prostředky ochrany ochranných známek	58
5.3.	Ochrana ochranných známek prostředky proti nekalé soutěži.....	60
5.4.	Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku	63
5.5.	Dohoda ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – Obchodní dohoda proti padělatelství) 64	
	Závěr.....	66
	Použitá literatura	68

Seznam použitých zkratek

ObchZ	- zákon č. 513 / 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ObčZ	- zákon č. 40 / 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ZOZ	- zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších právních předpisů
ÚPV	- Úřad průmyslového vlastnictví
ESD	- Evropský soudní dvůr, nyní Soudní dvůr EU
SPS	- dříve soud prvního stupně, nyní Tribunál
OHIM	- The office of harmonization for the international market (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu)
EU	- Evropská unie
UPSTO	- The United States Patent and Trademark Office
SDEU	- Soudní dvůr Evropské unie
Směrnice	- Směrnice Rady ES č. 89/104
ČR	- Česká republika
NObčZ	- nový občanský zákoník, z.č. 89/2012 Sb.

Úvod

„*Co má společného řev lva, vůně čerstvě posečené trávy, kokrhání kohouta, oranžová barva a skladba Ludwiga van Beethovena Pro Elišku?*“¹ Může se zdát, že nemají společného vůbec nic nebo jen velmi málo. Tato kombinace ovšem není náhodná.

Všechna uvedená označení jsou předmětem nejnovějších známkoprávních sporů, jedná se o tzv. „nové, netradiční, mimořádné nebo neobvyklé“ druhy ochranných známek,² které působí na všech pět smyslů – chuť, čich, sluch, chuť, hmat. „*Vývoj v oblasti ochranných známek je nerozlučně spjat s vývojem v oblasti obchodních strategií a marketingu.*“³ Chuťová, tvarová, zvuková, čichová nebo jiná označení pomáhají blíže identifikovat výrobek pocházející od konkrétního výrobce. Tvar láhve společnosti Coca Cola pomáhá k nepochybnému odlišení tohoto nealkoholického nápoje od podobných nealkoholických nápojů jiných výrobců např. Pepsi Cola. Zvukový vjem, znělka společnosti Rudolf Jelínek ihned asociuje spojení s tímto alkoholickým nápojem. Dalších podobných příkladů existuje celá řada. Po právní stránce ale situace tak jednoduchá není.

Tuto diplomovou práci jsem se rozhodla rozdělit do pěti kapitol. Do první kapitoly, kterou jsem nazvala „Obecné vymezení ochranných známek,“ jsem zařadila stručnou historii ochranných známek spolu s vymezením pojmu ochranné známky a jejích funkcí.

Druhá kapitola je zaměřena na základní dělení ochranných známek. Pro dosažení účelu této diplomové práce považuji za nejvhodnější zařazení dělení ochranných známek z hlediska formy a podle §2 ZOZ.

Vymezení „nových, netradičních druhů ochranných známek je obsahem třetí, stěžejní a nejrozsáhlejší kapitoly. Rozhodla jsem se zaměřit na známky zvukové, chuťové, čichové, známky tvořené barvou a kombinací barev a na známky prostorové a to z toho důvodu, že podle mého názoru právě tyto ochranné známky budou v budoucnosti dosahovat největšího významu, navíc jsou nejčastěji předmětem známkoprávních sporů. Jako nejvhodnější metodu pro vymezení podmínek grafické znázornitelnosti a rozlišovací způsobilosti, kterými je podmíněn zápis do rejstříku, jsem zvolila přiblížení rozhodovací praxe především SPS, OHIM a zvláště ESD.

¹ SANDRI, RIZZO. *Non conventional trade marks?* [online]. managingip, 1.4.2004 [cit. 23.11.2012]. Dostupné na <<http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=1321647>>.

² Viz. tamtéž

³ DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastnictví*. 2005, ročník 15, č. 7-8, s. 105.

Příčemž ESD se zapojuje do známkoprávních sporů, buď na základě předběžných otázek, předkládaných národními soudy. Nebo pokud SPS rozhodoval o žalobě proti rozhodnutí OHIM, je přípustné odvolání právě k ESD. Popis jednotlivých známkoprávních sporů jsem tam, kde jsem to považovala za vhodné, doplnila o grafické vyobrazení jednotlivých přihlašovaných označení.

Do čtvrté kapitoly „Zahraniční instituty související s ochrannými známkami“ jsem, podle zadání, zařadila institut Trade dress.

Poslední, pátá kapitola je věnována právům majitele ochranné známky a prostředkům jejich ochrany, se zaměřením na právo nekalé soutěže.

Cílem této práce je vymezit jednotlivé druhy „nových, netradičních druhů ochranných známek,“ podmínky grafické znázornitelnosti i rozlišovací způsobilosti, které jsou nezbytným předpokladem pro dosažení známkoprávní ochrany. Základní hypotézou této práce je, že ochrannou známkou může, dle dikce zákona, tvořit jakékoli označení schopné grafického znázornění. Tato hypotéza bude v závěru práce potvrzena nebo vyvrácena.

Práce je založena na použití metody deskriptivní, ale i metody klasifikační, zvláště co se týče kategorizace ochranných známek, také je použita metoda analytická. Úvahy nad budoucím možným vývojem v oblasti ochranných známek jsou obsaženy v závěru práce.

Základní literaturou pro sepsání této práce byly odborné články, a to jak české tak i zahraniční, zejména „Netradičné ochranné známky v Európskej Unii“ od Jozefa Brázdila, publikované v časopise Duševné vlastníctvo nebo článek publikovaný v Průmyslovém vlastnictví „Zápisná způsobilost některých druhů ochranných známek, zejména netradičních.“ Česká odborná literatura se na rozdíl od té zahraniční tématu nových druhů ochranných známek zatím příliš nevěnuje.

1. Obecné vymezení ochranných známek

1.1. Historie ochranných známek

První jednoduché znaky je možné nalézt již v prehistorickém období na jeskynních malbách. Tyto znaky měly spíše povahu duchovní a nesouvisely s obchodem.⁴ K výrobě zboží v období starověku se za účelem označení a odlišení výrobků používaly různé značky, symboly, iniciály a rytiny. K významnějšímu rozvoji ochranných známek dochází až v období středověku společně s vytvořením cechů řemeslníků a hlavně díky rozvoji obchodu.

Základy moderního známkového práva na území Rakouska Uherska nalezneme až v druhé polovině devatenáctého století. Jedním z prvních pramenů právní úpravy známkového práva byl rakouský císařský patent č. 230 z roku 1859. V roce 1890 byla provedena novelizace zákonem č. 19, o ochraně známek, a v roce 1895 zákonem č. 108/1895 ř.z., který upravuje zápisné výluky. K zřízení ústředního známkového rejstříku došlo v roce 1890.

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 došlo k recepci rakousko-uherské právní úpravy známkového práva a k zachování kontinuity jeho ochrany až do roku 1952, kdy došlo k přijetí zák. č. 8/ 1952 Sb., o ochranných známkách. Tento zákon byl postupně novelizován zák. č. 174/ 1988 a zák. č. 137/1995. Aktuální zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách byl přijat 3. prosince 2003 a nabyl účinnosti 1. dubna 2004.

Československá republika se postupem času stala smluvní stranou řady mnohostranných mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví, k nejvýznamnějším patří Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví,⁵ Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží,⁶ Nicejská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro

⁴ Blíže LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vydání. Praha: ORAC, 1997, s. 35,36.

⁵ Pařížská unijní úmluva ze dne 20.3.1883, revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, v Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu dne 31.10.1958 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 a změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 64/ 1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.)

⁶ Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14.4.1891, revidovaná ve Washingtonu dne 2.6.1911, v Haagu dne 6.11.1925, v Londýně 2.6. 1934 a v Lisabonu dne 31.10.1958 (vyhl. č. 64/ 1963 Sb.)

účely zápisu ochranných známek,⁷ Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu.⁸

Dne 14. 7. 1967 se Česká republika stala členem Světové organizace duševního vlastnictví⁹ a 1. července 2002 se přičlenila k Evropské patentové organizaci.¹⁰ Česká republika se připojila také k Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS¹¹) v rámci Světové obchodní organizace (WTO – World trade organization), která byla uzavřena v letech 1986 – 1994 v Uruguayi. Touto dohodou byla do oblasti mezinárodního obchodu poprvé zavedena pravidla duševního vlastnictví. Hlavními třemi přínosy dohody jsou úprava minimálních standardů ochrany duševního vlastnictví pro všechny členské státy, úprava postupů pro vynucování práv a úprava řešení sporů z duševního vlastnictví.

V souvislosti se vstupem České republiky do EU ke dni 1. 5. 2004 byla zavedena ochranná známka Společenství (nařízení č. 207/2009, o ochranné známce Společenství). Na ochranu průmyslového vlastnictví se v rámci EU vztahují zejména tyto právní předpisy, nařízení č. 510/2006, o ochraně zeměpisných označení a označení původu zeměpisných produktů a potravin, nařízení č. 6/2002 – o průmyslovém vzoru Společenství a mnoho dalších.¹²

1.2. Pojem ochranná známka

V českém právním řádu se pojem ochranná známka objevil poprvé v zákoně o ochranných známkách a chráněných vzorech, č. 8 / 1952 Sb. V právu mezinárodním je pro ochranné známky používán anglický termín „trademark“. Pařížská unijní úmluva používá místo ochranné známky spojení „tovární a obchodní známka“.¹³

⁷ Nicejská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15.6.1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967 a v Ženevě dne 13.5.1977, změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 118/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 77/1985 Sb.)

⁸ Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31.10.1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 28.9.1979 (vyhl. č. 67/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 79/1985 Sb.)
Všechny uvedené smlouvy jsou dostupné na <<http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html>>.

⁹ Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO – World intellectual property organization) – byla založena v roce 1967 se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku, aktuálně ji tvoří 185 členských států – více na <<http://www.wipo.int/portal/index.html.en>>.

¹⁰ Evropská patentová organizace (EPO – European patent office) – byla založena 7. 10.1977 se sídlem v Mnichově, aktuálně je tvořena 38 členskými státy, více na <<http://www.epo.org/>>.

¹¹ TRIPS – Trade – Related Aspects of intellectual Property rights

¹² Více na <<http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/EU.html>>.

¹³ Viz. HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 301-302.

Ochranná známka je předmětem průmyslového vlastnictví, nezávislým na tvůrčí duševní činnosti člověka. Ochranná známka je označení, které může být chráněno kromě známkového práva i právem autorským, pokud je ochranná známka výsledkem tvůrčí duševní činnosti člověka.

Ochrannou známkou se podle § 1 ZOZ rozumí „*jakékoli označení schopné grafického znázornění, zejména slovo, včetně osobních jmen, barvy¹⁴, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení schopné odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.*“ Shodně definuje ochrannou známku čl. 4 nařízení č. 207/2009, o ochranné známce Společenství a čl. 2 směrnice č. 89/104 EHS. Rozdíl od definice ochranné známky obsažené v ZOZ spočívá v tom, že v těchto člancích není uvedeno barevné označení.¹⁵

Dohoda TRIPS v čl. 15 uvádí, že ochrannou známku může tvořit „*jakékoli označení nebo jakákoli kombinace označení, způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.*“

Každá ochranná známka musí nezbytně splňovat tyto podmínky:¹⁶

- dostatečná rozlišovací způsobilost
- originalita
- závislost vlastníka známky na jejím obsahu
- jednoduchost, výraznost a snadná zapamatovatelnost
- neměnnost vzhledu a časová stálost
- všestranná použitelnost
- možnost zvětšování a zmenšování známky

1.3.Ochranná známka a značka

„*Značka je nechráněné označení, které slouží k označení a odlišení výsledků lidského snažení, jakéhokoli díla, výtvarného, literárního, technického nebo řemeslného.*“¹⁷ Všechny ochranné známky jsou tedy zároveň i značkami. Ochranná známka má užší význam než značka.

¹⁴ Legální definice ochranné známky byla rozšířena o barevné označení. V předchozí zákonné úpravě barva uvedena nebyla, ale i tak byla chráněna.

¹⁵ Čl. 2 směrnice č. 89 / 104 EHS a čl. 4 nařízení č.207/2009 definují ochrannou známku jako: „*jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.*“

¹⁶ BEJČEK, Josef, HAJN, Petr a kol. *Základy obchodního práva v Evropě*. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 206.

¹⁷ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 302.

V § 7 ZOZ se navíc objevuje ještě termín nezapsané označení, ve spojení s tím, kdo je oprávněn podat námitky proti přihlášce ochranné známky.

1.4.Funkce ochranných známek

Ochrannou známkou dochází ke zhodnocení jí označených zboží nebo služeb a zároveň ke snadnější orientaci spotřebitelů na trhu. Spotřebitel na základě volby zboží označených ochrannou známkou očekává určité vlastnosti, jakost nebo kvalitu s ní spojenou.

Ochranná známka časem nabývá vyšší hodnoty a to v závislosti na celkové době její platnosti. Ochranná známka představuje aktivum, majetkovou hodnotu, jejíž hodnota časem narůstá, proto je výnosné do ní investovat.

Společnost Interbrands¹⁸ každoročně sestavuje žebříček nejhodnotnějších ochranných známek na světě. Podle tohoto hodnocení byla nejcennější ochrannou známkou za rok 2011 ochranná známka společnosti Coca Cola, dále se v první desítku umístily ochranné známky společností IBM, Microsoft nebo Google a Apple. Nejcennější evropskou ochrannou známkou podle společnosti Interbrands pro rok 2011 byla ochranná známka společnosti Mercedes, která se umístila na dvanáctém místě tohoto hodnocení.

Funkce ochranných známek je možné rozdělit do dvou kategorií a to na funkce právní a funkce ekonomické. Ochranná známka plní dále tyto funkce¹⁹ : rozlišovací, orientační, garanční, stimulační, propagační a komunikační.

Hlavní funkcí, kterou plní ochranné známky je funkce rozlišovací, která souvisí s rozlišovací způsobilostí ochranných známek. Rozlišovací způsobilost ochranných známek je definována v § 1 ZOZ jako schopnost rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Orientační funkce ochranných známek ulehčuje spotřebiteli orientaci na trhu výrobků nebo služeb. Garanční funkce spočívá v zajištění poskytnutí stanovených vlastností, jakosti nebo kvality. S garanční funkcí souvisí další funkce ochranných známek a to funkce stimulační. Stimulační funkce znamená tlak na vlastníka ochranné známky, za tím účelem, aby zboží nebo služby chráněné známkou si zachovaly stanovené vlastnosti, jakost nebo kvalitu. Pomocí propagační funkce ochranné známky vstupuje zboží nebo služby jí označené v širší známost

¹⁸ žebříček ochranných známek dostupný online na <<http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/>>.

¹⁹ Blíže: ŠULCOVÁ, Jindra. Ochranné známky online [online].[cit. 23.11.2012]. Dostupný na <<http://ochranne-znamky-online.blogspot.cz/search/label/Ochrann%C3%A1%20zn%C3%A1mka%20obecn%C4%9B>>.

veřejnosti. Ochranná známky působí také jako prostředek komunikace mezi subjekty, což je projev komunikační funkce.

2. Druhy ochranných známek

V odborné literatuře se lze setkat s tříděním ochranných známek podle nejrůznějších hledisek.²⁰ Pro účely mé diplomové práce považuji za nejdůležitější třídění ochranných známek z hlediska formy a alespoň stručný popis známky národní, mezinárodní, všeobecně známé a ochranné známky Společenství.

2.1. Dělení ochranných známek podle formy

Z hlediska formy rozlišujeme tyto druhy ochranných známek:

- ochrannou známku slovní
- ochrannou známku obrazovou,
- prostorovou ochrannou známku a
- kombinovanou ochrannou známku.

2.1.1. Slovní ochranná známka

Slovní ochranná známka je tvořena originálním, fantazijním, chytlavým, snadno zapamatovatelným slovem (např. Adidas, Nike), slovním spojením (např. Coca Cola), písmeny (např. BMW) nebo číslicemi.²¹ Slovní ochranná známka má mít „vztah k danému podniku nebo činnosti jím provozované“²² – např. ČEDOK – Česká DOpravní Kancelář. Při tvorbě slovní ochranné známky je vhodné zvolit takové slovo, které „při překladu do cizího jazyku nebude působit hanlivě – např. *Továrna obráběcích strojů* – zkráceně *TOS*, což v angličtině znamená „*kymáčet se*.“²³

2.1.2. Obrazová ochranná známka

Obrazovou ochrannou známku tvoří „jednoduchý, snadno přenositelný a za nízkých nákladů reprodukovatelný obrázek“²⁴, kresba, grafika beze slov, slovních spojení nebo číslic (např. znak společnosti Škoda suto a.s. (viz obr.), jablko společnosti Apple).

²⁰ Např. je možné dělit ochranné známky taky podle užití

²¹ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 297.

²² tamtéž

²³ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 298.

²⁴ tamtéž

2.1.3. Kombinovaná ochranná známka

Kombinovaná ochranná známka představuje kombinaci prvků známky slovní a známky obrazové, v určitých případech i známky prostorové.²⁵ Výhodou této známky je, že může obsahovat znak, který je ze zápisu vyloučen a to z toho důvodu, že se kombinovaná ochranná známka posuzuje jako jeden jediný celek. Příkladem kombinované ochranné známky by mohla být známka společnosti Finlandia²⁶ – tj. kombinace slova, písma a obrázku sobů (viz. obrázek).



2.1.4. Prostorová ochranná známka

Prostorová ochranná známka je známka nejméně častá. Jedná se o ochrannou známku trojrozměrnou, spočívající v určitém „specifickém tvaru“²⁷ např. obalu, lahve, dózy nebo např. flakonu. Pro určitý typický vzhled, je možné využít také ochranu pomocí průmyslového vzoru.²⁸ Za prostorovou ochrannou známku by bylo možné považovat např. láhev Coca Coly.

2.2. Dělení ochranných známek podle ZOZ

v § 2 ZOZ jsou uvedeny tyto ochranné známky:

- národní ochranná známka
- mezinárodní ochranná známka s účinky pro Českou republiku
- ochranná známka Společenství a
- všeobecně známá známka

²⁵ Viz. HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 299.

²⁶ Kombinovaná ochranná známka společnosti Finlandia, zdroj ÚPV ČR, číslo zápisu 169866

²⁷ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 299.

²⁸ Podle § 3 písm. a zák. č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších právních předpisů, se průmyslovým vzorem rozumí vzhled výrobku nebo jeho části spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvarů, struktury, materiálu výrobku samotného nebo jeho zdobení.

2.2.1. Národní ochranná známka

Národní ochrannou známkou je poskytována ochrana pouze na území daného konkrétního státu, kde byla zpravidla provedena registrace. Národní ochranná známka v ČR vzniká zápisem do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví,²⁹ s účinky ke dni doručení přihlášky. Řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek je možné rozdělit na tyto fáze:

- Podání přihlášky
- Formální průzkum
- Věcný průzkum
- Zveřejnění přihlášky
- Lhůtu k podání námitek nebo neúspěšné uplatnění námitek
- Zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek

2.2.1.1. Přihláška národní ochranné známky

Na základě přihlášky ochranné známky dochází k jejímu zápisu do rejstříku ochranných známek. Zápis je proveden, pokud nejsou dány důvody pro odmítnutí zápisu³⁰ nebo jiné důvody pro neprovedení zápisu. Přihláška se podává³¹ u Úřadu průmyslového vlastnictví v jednom vyhotovení. Každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky.³² Přihlašovatelé vzniká doručením přihlášky ÚPV právo přednosti³³, které vyplývá z Pařížské úmluvy, okamžikem

²⁹ Úřad průmyslového vlastnictví je ústřední orgán státní správy se sídlem v Praze (zřízený zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších právních předpisů, a jeho novelou provedenou zák. č. 21/ 1993 Sb.). ÚPV řídí předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda ČR. Sídlo Úřadu průmyslového vlastnictví – Antonína Čermáka 2a, Praha 6, 160 68

³⁰ § 4 písm. a - m ZOZ

³¹ K podání přihlášky ochranné známky je oprávněna každá fyzická nebo právnická osoba. Přihlášku ochranné známky je možné podat pouze písemně a doručit ji ÚPV přímo osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, telefaxem nebo jinými elektronickými prostředky (elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, emailem).

³² § 19 odst. 1 ZOZ

³³ Právo přednosti (Princip priority) Okamžikem doručení přihlášky ochranné známky ÚPV vzniká přihlašovatelé právo přednosti. Právo přednosti vyplývá z Pařížské úmluvy. Právo přednosti zvýhodňuje přihlašovatele před každým, kdo by podal přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. Právo přednosti je nutné uplatnit již v přihlášce a doložit do třech měsíců od jejího podání. ÚPV vydává prioritní doklad nebo-li doklad o přiznání práva přednosti, pouze pokud si o něj přihlašovatel požádá. Princip priority se vyskytuje i u ostatních průmyslových práv, nejen u ochranných známek.

doručení je také zahájeno správní řízení. Za podání přihlášky se hradí ÚPV správní poplatek v minimální výši 5 000 Kč.³⁴ ÚPV přihlašovatele na povinnost zaplacení správního poplatku neupozorňuje. Správní poplatek je nutné uhradit ve lhůtě jednoho měsíce od podání přihlášky, která obsahuje všechny povinné náležitosti.³⁵ Pro zaplacení správního poplatku existují tyto možnosti: úhrada hotovostní platbou na pokladně ÚPV, prostřednictvím kolku³⁶, složenkou, bezhotovostním převodem na účet ÚPV³⁷ vedený u České národní banky. Zmeškání zaplacení správního poplatku ve stanovené lhůtě není možné prominout, lhůtu k jejímu zaplacení není možné prodloužit.

2.2.1.2. Formální a věcný průzkum

ÚPV v první řadě zkoumá, zda přihláška ochranné známky splňuje všechny požadavky stanovené právními předpisy. Pokud přihláška nemá stanovené náležitosti, ÚPV vyzve přihlašovatele k jejich odstranění ve lhůtě minimálně 15 dnů. Pokud přihlašovatel nedostatky neodstraní, vydá ÚPV rozhodnutí o odmítnutí přihlášky. Přihlašovatel je oprávněn podat proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky rozklad.

Po provedení formálního průzkumu přihlášky ochranné známky přistoupí ÚPV k provedení jejího věcného průzkumu. Při věcném průzkumu ÚPV zkoumá, zda je přihlašované označení způsobilé zápisu do rejstříku, zda vyhovuje zákonným požadavkům a je ho tedy možné chránit. Přihláška ochranné známky může být nezpůsobilá k zápisu jen pro určitou část výrobků nebo služeb, v takovém případě dojde k zamítnutí přihlášky jen pro tuto část výrobků nebo služeb. Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky je možné napadnout řádným opravným prostředkem, kterým je rozklad.³⁸

2.2.1.3. Překážky zápisu ochranné známky

Překážky zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek je možné rozdělit do dvou velkých skupin a to na překážky absolutní a relativní. Absolutní překážky mají veřejnoprávní povahu, ex offio je uplatňuje pouze ÚPV. Absolutní překážky se dále dělí na překážky, které mohou být zhojeny a na ty, které zhojeny být nemohou. Relativní překážky

³⁴ Zákon č. 634/2004, o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů, příloha, položka 138 písm. a

³⁵ § 19 odst. 2 ZOZ

³⁶ Úhradu prostřednictvím kolku je možné provést max. do 5 000 Kč

³⁷ Číslo účtu 3711 – 21526001/0710

³⁸ § 152 odst. 1 správního řádu

zápisu³⁹ mají soukromoprávní povahu, mohou být zhojeny, jejich uplatnění je v moci třetích osob jiných než ÚPV z toho důvodu, že zapisované označení zasahuje do práv těchto osob.

Absolutní překážky jsou uvedeny v § 4 ZOZ a to taxativním výčtem. Ochrannou známku nemůže tvořit označení:

- **Graficky neznázornitelné označení**

Graficky neznázornitelné označení nemůže být ochrannou známkou, protože nevyhovuje ustanovení § 1 ZOZ. Grafická neznázornitelnost bývá často uváděna jako zásadní argument proti zápisu známek čichových.

- **Označení, které nemá rozlišovací způsobilost**

Rozlišovací způsobilost úzce souvisí s rozlišovací funkcí ochranných známek. Označení, které nemá rozlišovací způsobilost, neumožňuje určit od kterého producenta daný výrobek nebo služba pochází. Rozlišovací způsobilost určitého označení se posuzuje na základě hledisek subjektivních i objektivních a to vždy pouze ve spojení s konkrétními výrobky nebo službami. Pro určité výrobky nebo služby může mít označení rozlišovací způsobilost, zatímco pro jiné výrobky nebo služby to stejné označení rozlišovací způsobilost mít nemusí.⁴⁰

Rozlišovací způsobilost nemají označení sestávající se pouze z názvů písmen, číslic, běžného obalu výrobku, běžného geometrické obrazce (např. trojúhelník) nebo označení běžně se používající pro určité výrobky nebo služby (např. Aeskopulova hůl pro lékařenské služby). Ztrátou rozlišovací způsobilosti trpí i označení tzv. popisná, tvořená údaji o vlastnostech výrobků nebo služeb. Může se jednat o určení množství (např. mega), jakosti (např. exklusive), ceny, druhu (např. černé pivo, hladká mouka) základní suroviny nebo místa. Zápis není umožněn ani kladně hodnotícím označením nebo označením druhu výrobku (např. nábytek, ležák).⁴¹

Slogan rovněž může být ochrannou známkou, pokud je splněn požadavek rozlišovací způsobilosti. Sloganem, který uvedený požadavek nesplňuje je např. „Jsme tu pro Vás“. Ochrannou známku může tvořit i doménové jméno, její rozlišovací prvek ovšem nemůže spočívat

³⁹ Relativní překážky zápisu jsou uvedeny v § 6 a 22 odst. 2 ZOZ, přihlašovaná ochranná známka nesmí být shodná se starší ochrannou známkou, dále nesmí obsahovat prvky starší ochranné známky vedoucí k jejich zaměnitelnosti. Za tímto účelem ÚPV provádí tzv. rešerši.

⁴⁰ Např. anglické slovo apple nemá rozlišovací způsobilost pro skutečná jablka, ale pro oblast výpočetní techniky má dostatečnou rozlišovací způsobilost a zápis do rejstříku bude umožněn

⁴¹ Blíže: metodické pokyny ÚPV, část F, s. 13. Dostupné na <<http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html>>.

ve zkratce www ani ve zkratce cz. Rozlišovací způsobilost není dána tím, že je doména v prostředí internetu originální, jediná.

Rozlišovací způsobilost označení se podle ÚPV hodnotí z pohledu průměrného spotřebitele. Za průměrného spotřebitele se považuje „*skutečný, současný nebo budoucí možný spotřebitel určitého zboží nebo osoby zapojené do distribuční sítě tohoto zboží nebo osoby z daného obchodního odvětví.*“⁴²

Rozlišovací způsobilost nedistinktivního označení může přihlašovatel prokázat prostřednictvím např. faktur a reklamních materiálů. Přihlašovatel musí prokázat, že přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost pro dané výrobky nebo služby používáním.

- **Označení tvořená pouze tvarem výrobku**

Označení tvořená výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku nebo dodává podstatnou užitnou hodnotu, nemohou tvořit ochrannou známku.⁴³ Tvar výrobku, pokud je užíván všeobecně nebo podmíněn vlastnostmi zboží, užitnou hodnotou, technickým výsledkem, je chráněn jinými právními prostředky než prostřednictvím ochranných známek a to prostřednictvím průmyslových vzorů.

- **Označení klamavá, zejména pokud jde o povahu, jakost, zeměpisný původ výrobku nebo služby**

Klamavým je označení, které je schopné uvést jiného v omyl, bez ohledu na to, zda se tak skutečně stane. Klamavost je posuzována v nejširším možném významu.⁴⁴ Klamavost se posuzuje objektivně a to pouze ve spojení s danými výrobky nebo službami, nikoliv ve vztahu ke třetím osobám. Příkladem klamavého označení může být označení hovězí steak pro výrobek ze sóji nebo označení „made in USA“ pokud výrobek z USA nepochází.

⁴² Rozhodnutí ÚPV 0-186725

⁴³ § 4 písm. e ZOZ

⁴⁴ Za klamavé lze považovat takové údaje, které vyvolávají nesprávnou představu o podstatě zboží, jeho složení, vlastnostech nebo jakosti, zeměpisné údaje neodpovídající skutečnému místu původu či nepravdivé časové údaje. Klamavá jsou tedy ta označení, z jejichž obsahu by bylo možno usoudit, že zboží takovým označením opatřené má určité vlastnosti (pokud jde o druh, jakost, účinek výrobku apod.), které ve skutečnosti nemá, označení, jejichž užití v obchodě je schopno klamat veřejnost, pokud jde o původ, způsob zhotovení, vhodnost použití nebo množství zboží apod., nebo poukazuje-li označení na nepravdivé okolnosti, které přímo či nepřímo vytvářejí dojem, že výrobky či služby jím označené mají určité vlastnosti, které ve skutečnosti nemají. -rozhodnutí ÚPV **O-127660** ve věci NIKE (dostupné na <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/search>>.)

- **Označení obsahující znak vysoké symbolické hodnoty**

Za znak vysoké symbolické hodnoty lze považovat symboly pocházející z křesťanství, ale i z jiných náboženství. Bude se jednat především o náboženské symboly, jména, relikvie (jezulátka, Kristus na kříži, Panna Marie). Znakem vysoké symbolické hodnoty bude i znak historicky významný nebo znak významné společenské instituce nebo znaky používané v oblasti bezpečnostní. Podle rozhodnutí ÚPV se může jednat i o místo historicky významné (např. **Kozí Hrádek**).⁴⁵

- **Označení v rozporu s veřejným zájmem nebo dobrými mravy**

Označeními v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy⁴⁶ jsou označení slovní nebo obrazová, která jsou urážlivá, hanlivá, nemorální, neslušná, povzbuzující k násilí, k užívání drog nebo k rasové nesnášenlivosti, nezákonným ideologiím⁴⁷. V rozporu s veřejným zájmem nebo dobrými mravy mohou podle okolností být i názvy státních orgánů, politických stran, veřejnoprávních institucí. Podle rozhodnutí ÚPV je v rozporu s veřejným zájmem nebo dobrými mravy užití ochranné známky se jménem vysokých státních představitelů.⁴⁸

- **Příhláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře**

Absolutní překážkou zápisu ochranné známky je dále skutečnost, že přihláška ochranné známky zjevně nebyla podána v dobré víře.⁴⁹ V rozporu s dobrou vírou je např. registrace známky „*nikoli za účelem používání, ale pouze za účelem dosažení zisku z prodeje*“⁵⁰ ochranné známky. Literatura pro tuto situaci používá termín spekulativní ochranné známky.

Kdy je přihláška ochranné známky podána v dobré víře? „*Příhláška ochranné známky je podána v dobré víře, pokud přihlašovatel nevěděl nebo neměl povinnost vědět, že není oprávněn*

⁴⁵ rozhodnutí ÚPV ve věci Kozí Hrádek, **O-148839**:

Kozí Hrádek je zřícenina v blízkosti Tábora, prohlášená za národní kulturní památku, ve středověku zde kázal mistr Jan Hus a místo získalo povahu vysoké symbolické hodnoty. Dostupné na <<https://isdv.upv.cz/dbr/spring/search>>.

⁴⁶ Dobré mravy nebo-li boni mores je možné vymezit jako způsoby chování bez újmy jinému člověku, zvířeti nebo přírodě, obecně uznávané rozhodnou částí společnosti, s nimiž spojuje právní řád právní následky. Více : TELEC, Ivo. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka, veřejný pořádek. *Právní rozhledy*, 2011, č.1, s 1.

⁴⁷ Např. Obraz hákového kříže

⁴⁸ rozhodnutí ÚPV, slovní ochranná známka Lady Diana, **O-131254** – došlo ke zneužití jména celosvětově známé osobnosti Lady Diany, manželky britského prince Charlese, následníka trůnu- Podle ÚPV se jedná o označení v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy.

⁴⁹ Dobrá víra nebo-li latinsky bona fides, v angličtině good faith je „ subjektivní duševní stav objektivně zdůvodnitelného vlastního přesvědčení, že mi patří právo nebo že jedním po právu.“ Více: TELEC, Ivo. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka, veřejný pořádek. *Právní rozhledy*, 2011, č.1, s 1.

⁵⁰ metodické pokyny ÚPV, část F, s.14. Dostupné na <<http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html>>.

*k přihlášení ochranné známky a současně to ani vědět nemohl.*⁵¹ Dobrá víra ve věcech známkového práva není předmětem dokazování, usuzuje se na ni pouze z vnějších okolností.⁵²

- které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností⁵³
- které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech⁵⁴
- které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány⁵⁵
- které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu
- označení vín nebo lihovin obsahuje zeměpisný údaj, aniž by víno nebo lihovina z této oblasti pocházela⁵⁶
- označení, jehož užívání se přičí jinému právnímu předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodní smlouvy⁵⁷

Splňuje – li přihláška ochranné známky všechny náležitosti, dojde k zápisu ochranné známky do rejstříku. Zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek má konstitutivní povahu. Zápisem se přihlašovatel ochranné známky mění na jejího vlastníka. Na žádost vlastníka ochranné známky vydá ÚPV veřejnou listinu osvědčující zápis ochranné známky do rejstříku

⁵¹ TELEC, Ivo. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka, veřejný pořádek. *Právní rozhledy*, 2011, č.1, s 1.

⁵² Rozsudek NSS ze dne 30.4.2008, 1 As 3/2008-195

⁵³ Příkladem druhového označení může být např. karotka, ležák, nábytek, káva, označení vlastností (např. extra dry nebo selected)

⁵⁴ Příkladem mohou být označení ČSN, ESČ

⁵⁵ Např. erby, vlajky nebo úřední, zkušební a záruční značky unijních států

⁵⁶ Vyplývá z dohody TRIPS, kde je zakotvena ochrana vyššího stupně pro víno a lihoviny (např. označení Champagne, Burgundské víno)

⁵⁷ Např. označení ekologického zemědělství nebo označení Červený kříž, UNESCO

ochranných známek. Zápis oznamuje ÚPV ve Věstníku⁵⁸, je platný na dobu deseti let ode dne podání přihlášky.⁵⁹

2.2.2. Všeobecně známá známka

Předchůdcem všeobecně známé známky byla známka „proslulá“ zavedená zákonem č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Ochranná známka byla za proslulou prohlášena rozhodnutím Úřadu pro vynálezy a objevy na žádost jejího majitele. Znamka proslulá byla nahrazena známkou všeobecně známou zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.

Všeobecně známou je taková známka, která nebyla registrována, ale je „všeobecně známá“. Ochrana je poskytována pouze pro ty výrobky nebo služby, u kterých splněn požadavek všeobecné známosti. Podle čl. 16 odst. 2 dohody TRIPS „*se všeobecná známost posuzuje podle toho, zda je ochranná známka známa v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti u dotyčného člena, získaná jako důsledek propagace této ochranné známky.*“⁶⁰

2.2.3. Mezinárodní ochranná známka

Mezinárodní ochranná známka je způsobilá zajistit ochranu i na území jiných států uvedených v přihlášce na rozdíl od národní ochranné známky. Mezinárodní zápis ochranné známky je umožněn pro smluvní státy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a jejího Protokolu. Mezinárodní ochranná známka vzniká na základě žádosti o mezinárodní registraci podané u ÚPV v Praze. ÚPV vypracuje mezinárodní přihlášku a doručí ji Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) se sídlem v Ženevě.

Mezi mezinárodní a národní registrací ochranné známky existuje závislostní vztah. Závislost mezinárodní registrace na registraci národní se projevuje především ve dvou aspektech. Pokud byla přihláška k mezinárodní registraci podána nejpozději do šesti měsíců od podání národní přihlášky, vzniká právo přednosti podáním národní přihlášky. Dalším projevem

⁵⁸Ve svém Věstníku ÚPV zveřejňuje přihlášky ochranných známek, zamítnuté přihlášky ochranných známek, zánik, obnovu zápisu ochranných známek, zápisy ochranných známek a změny jejich vlastníků. Věstník je publikován jednou týdně, věstník ÚPV je přístupný elektronicky.

⁵⁹ § 29 odst. 1 ZOZ

⁶⁰ TRIPS = dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, obsažená ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191 / 1995 Sb.

vzájemné závislosti je zánik mezinárodní registrace, pokud dojde během prvních pěti let od národní registrace k jejímu zániku.

Přihlašovatel mezinárodní ochranné známky je povinen zaplatit poplatek za podání přihlášky, tento poplatek je splatný ve švýcarských francích přímo Světové organizaci duševního vlastnictví WIPO.

2.2.4. Ochranná známka Společenství

Ochranná známka Společenství (evropská ochranná známky nebo také komunitární ochranná známka) nabývá společně s nařízením Rady ES č. 40/94 o ochranné známce Společenství na území České republiky účinnosti v souvislosti se vstupem ČR do EU k 1. 5. 2004.⁶¹ Jedná se o speciální ochrannou známku platnou na celém území EU. Pro tuto ochrannou známku platí stejné podmínky, práva i povinnosti ve všech členských státech EU.

Přihláška ochranné známky Společenství se podává u OHIM se sídlem v Alicante ve Španělsku, podání je možné učinit u národních Úřadů průmyslového vlastnictví nebo u Úřadu pro ochranné známky v Beneluxu a to se stejnými účinky jako přímo u OHIM. Přihlášku lze podat v kterémkoli jazyce Společenství. Řízení o registraci, které probíhá vždy před OHIM, je vedeno v jednom z pěti úředních jazyků OHIM. Ochrannou známkou Společenství se může stát „*každé grafické označení; může to být označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, grafickými symboly, obrázky, ale dokonce i barvou, zvukem nebo vůní.*“⁶²

Po podání přihlášky běží tříměsíční lhůta, během které je možné podávat námítky. Námítky proti zápisu mohou podat vlastníci starší ochranné známky nejen komunitární ale i národní nebo mezinárodní. Podmínkou je platnost ochranné známky alespoň v jenom z členských států EU.

Z hlediska územní působnosti národní ochranná známka je tedy platná pouze na jednom konkrétním státním území. Ochranná známka Společenství poskytuje ochranu ve všech členských státech EU a mezinárodní ochranná známka vyvolává účinky na území těch států, které

⁶¹ KUPKA, Petr. *Nová právní úprava ochranných známek* [online]. Právní rádce, 24.2.2004 [cit. 23.12.2012]. Dostupné na < <http://pravnicadce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>>.

⁶² Čermák, Karel. *Ochrana firemní značky je důležitá, Evropská ochranná známka* [online]. [cit. 23.11.2012]. Dostupné na < <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=913>>.

přihlašovatel uvedl v její přihlášce, pokud splňují požadavky pro poskytnutí ochrany na území těchto států.

3. Nové („netradiční“) druhy ochranných známek

Mezi nové, „netradiční“ druhy ochranných známek patří zejména známky zvukové, chuťové, čichové, známky tvořené barvou nebo kombinací barev i známky prostorové. Vždy je ale nutné posoudit, zda v daném konkrétním případě jsou splněny dvě základní podmínky, aby označení mohlo tvořit ochrannou známku. První podmínkou tedy je, zda označení má **rozlišovací způsobilost**, tedy zda je schopné rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a zda **je označení schopné grafického znázornění**. *Schopnost grafického znázornění je splněna buď tím, že má označení přímo grafickou podobu (písmeno, číslice, obrázek), nebo přeměnou označení, které původně grafickou podobu nemá do grafické podoby, ve které lze toto označení vizuálně vnímat.*⁶³

3.1. Čichová ochranná známka (smell mark)

Nejprve bych se chtěla zaměřit na čichovou ochrannou známku a to z toho důvodu, že rozhodnutí ESD C-273/00 ohledně čichové ochranné známky ve věci Sieckmann, stanoví požadavky grafického znázornění použitelné pro více druhů „nových, netradičních“ ochranných známek.

Čich patří k nejdůležitějším lidským smyslům, umožňuje člověku rozpoznat širokou škálu vůní a pachů. Čich plní i funkci specifického „druhu lidské paměti“, kterého využívají marketingoví specialisté zejména pro oblast parfémů. WIPO uvádí, že *„jako čichovou ochrannou známku je možné zaregistrovat pouze takovou vůni, která nevyplývá ze samotné povahy výrobku.“*⁶⁴ Jako příklad této zápisné výluky, tedy vůně, která vyplývá z povahy výrobku, bych uvedla odmítnutí registrace vůně **Chanel č. 5** ve Velké Británii z toho důvodu, že vůně je pro parfém typická. Příkladem toho, kdy k zápisu vůně jako ochranné známky došlo je ochranná

⁶³ Čermák, K. Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva. *Právní rádce*, 2003, č. 11, s.15. Požadavky pro grafické znázornění blíže vymezil ESD ve věci Sieckmann, jedná se o tzv. Sieckmannova kritéria viz. dále.

⁶⁴ *Smell, Sound and Taste – Getting a Sense of Non-Traditional Marks* [online]. WIPPOmagazine, únor 2009 [cit. 23.11.2012]. Dostupné na <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.html>.

známka „ **The smell of fresh cut grass**“⁶⁵ ⁶⁶. Tato ochranná známka byla zapsána pro tenisové míčky s vůní čerstvě posečené trávy, její platnost již zanikla.

Jak jsem již naznačila, grafickou znázornitelností čichových označení se ESD zabýval v rozhodnutí **C-273/00 Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt**.⁶⁷ Pan Ralf Sieckmann požádal u Německého patentového a známkového úřadu (Deutsches Patent und Markenamt) o registraci čichové ochranné známky methylesteru kyseliny skořicové. Chemickým vzorcem této látky je $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$. Přihláška obsahovala také slovní popis čichového označení v tomto znění: „balzamová ovocná vůně s jemným nádechem skořice“ a připojený vzorek čichového označení s možností získat další vzorky vůně v laboratořích uvedených ve Žlutých stránkách Deutsche Telekom AG. Německý patentový a známkový úřad odmítl zápis provést, protože požadoval splnění požadavku grafické znázornitelnosti za sporné.

Na základě odvolání pana Sieckmanna se Spolkový patentový soud v Německu (Bundespatentgericht) obrátil na ESD se dvěma předběžnými otázkami :

1. Ochrannou známku může tvořit pouze označení schopné grafického znázornění. Splňuje tento požadavek pouze označení, které je přímo viditelné nebo i označení jako zvuk, chuť, vůně, které nejsou viditelné přímo, ale určitými způsoby je možné jejich vizuální znázornění?
2. Je možné čichový vjem znázornit pomocí chemického vzorce, slovně nebo vzorkem vůně?

ESD rozhodl (odpověď na první předběžnou otázku), že označení v nevizuální podobě (zvuk, chuť, vůně) může tvořit ochrannou známku, pokud ho lze graficky znázornit tak, aby mohl být předmět ochrany přesně identifikován.⁶⁸ **Požadavek grafické znázornitelnosti splňují kresby, čáry nebo písmena a toto znázornění musí být jasné, jednoznačné, soběstačné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.**⁶⁹ Požadavek objektivnosti znamená, že označení musí být pro

⁶⁵ **The smell of fresh cut grass**(Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, Polanerbaan 13e, WOERDEN, 3447 GN, Nizozemí, zdroj OHIM, číslo přihlášky 428870)

⁶⁶ Blíže: KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK. *Jak popsát vůni aneb čichové známky v EU* [online]. Patria, 9.1.2012 [cit. 5.6.2012]. Dostupné na <<http://www.patria.cz/pravo/1983224/jak-popsat-vuni-aneb-cichove-znamky-v-eu.html>>.

⁶⁷ Rozhodnutí ESD ze dne 12. prosince 2002, ve věci *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt*, C-273/00. Dostupné na <<http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/00>>.

⁶⁸ Bod 48 tamtéž

⁶⁹ Sieckmannova kritéria, bod 55 tamtéž

všechny subjekty stejným způsobem vnímatelné, aby nedocházelo k tomu, že bude označení vnímáno různými subjekty různě. Trvalost označení úzce souvisí s dobou zápisu ochranné známky v rejstříku.

Dále podle ESD (odpověď na druhou předběžnou otázku) není možné čichový vjem znázornit ani chemickým vzorcem, ani slovně nebo vzorkem vůně. U chemického vzorce podle ESD není splněn požadavek srozumitelnosti, jasnosti ani přesnosti. Ne každý jedinec má potřebné znalosti o chemických vzorcích, aby mohl chemickou látku správně identifikovat. Takovýto chemický vzorec není ani jasným grafickým znázorněním vůně. Chemický vzorec „*reprezentuje spíše látku než vůni této látky.*“⁷⁰ Vzorek vůně rovněž není grafickým znázorněním, navíc nesplňuje ani požadavek trvalého označení, protože každá vůně časem vyprchá. Podle ESD tedy nelze graficky znázornit vůni žádným z těchto způsobů ani jejich kombinací.⁷¹

Rozhodnutím ve věci Sieckmann ESD interpretoval čl. 2 směrnice a blíže objasnil požadavek grafické znázornitelnosti – tzv. **Sieckmannova kritéria**. „*Na jednu stranu tak ESD výslovně otevírá cestu netradičním formám ochranných známek, na druhou stranu klade přísné a v praxi obtížně splnitelné požadavky na jejich grafickou znázornitelnost. Účelem těchto přísných požadavků je především zajistit široké veřejnosti, ale i samotnému majiteli ochranné známky spolehlivé informace o tom, co je předmětem známkové ochrany, a dále i přiměřený stupeň právní jistoty o tom, kam až známková ochrana sahá.*“⁷²

Problematika zápisu čichových ochranných známek se objevuje i v dalších judikátech. Jedním z nich je rozsudek SPS ve věci čichové ochranné známky **Eden SARL „vůně zralé jahody“**⁷³. Dne 26. března 1999 Laboratoires France Parfum SA zažádala u OHIM o zápis čichové ochranné známky vůně zralé jahody. Přihláška nevizuálního čichového označení ve formě slovního popisu vůně byla doplněna vyobrazením jahody (viz obr.).

⁷⁰ *Smell, Sound and Taste – Getting a Sense of Non-Traditional Marks* [online]. WIPPOmagazine, únor 2009 [cit. 23.11.2012]. Dostupné na <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.html>.

⁷¹ C-273/OO, Bod 73

⁷² ČERMÁK, Karel. Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva. *Právní rádce*, 2003, č. 11, s.14.

⁷³ rozhodnutí SPS ze dne 27. října 2005, *EDEN SARL*, T 305/04. Dostupné na <<http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JT040305.pdf>>.



Obr. vyobrazení „vůně zralé jahody“

OHIM zápis z důvodu nesplnění požadavku grafické znázornitelnosti odmítl. Na základě podaného odvolání, SPS stanovil, že slovní spojení „vůně zralé jahody“ je velmi subjektivní, nesplňuje požadavek přesnosti, jednoznačnosti. Subjektivnost a nesplnění kritérií přesnosti a jednoznačnosti lze spatřovat v tom, že z popisu není jasné, o jakou odrůdu jahod se jedná, neboť každá odrůda jahod má jinou vůni.⁷⁴

Vyobrazení jahody rovněž nesplňuje požadavek grafického znázornění čichového označení, v tom smyslu, že jahoda nepředstavuje vůni (není grafickým vyobrazením vůně), ale pouze zdroj vůně. Vyobrazení jahody vyvolává pochybnosti o tom, zda je předmětem ochrany vůně nebo obrázek. Návrhu na zápis ochranné známky nebylo možné vyhovět z důvodu existence absolutní zápisné překážky a to neschopnosti grafického znázornění. **Požadavek grafického znázornění čichového označení tedy nesplňuje ani kombinace slovního popisu vůně a obrázku předmětu, který je zdrojem vůně.**

SPS dále vyjádřil názor, že by situaci ulehčilo, kdyby existovala Mezinárodní klasifikace vůní, kde by byla konkrétně uvedena každá vůně spolu s určitým kódem a specifickým názvem, tak jako je tomu např. u barev. Další možností, jak je možné graficky zaznamenat vůni, by mohla být chromatografie.⁷⁵ Ale ani tato metoda by nejspíš nesplňovala všechna Sieckmannova kritéria.

⁷⁴ Bod 32 tamtéž

⁷⁵ Chromatografie je primární separační technika, která se využívá především pro chemickou analýzu. Přesto se používá i pro preparativní účely, především pro izolaci relativně malých množství materiálů, které mají vysokou hodnotu. Chromatografie je pravděpodobně nejvýkonnější a mnohostranná technika. Dokáže v jednom kroku separovat směs na individuální složky a současně o nich poskytuje kvantitativní informace. Více <<http://chromservis.cz/item/chromatography?lang=CZ>>.

*ESD tedy čichovým označením neposkytuje známkoprávní ochranu.*⁷⁶ Do doby, dokud nebude stanoveno, jakým způsobem je možné vůni graficky znázornit, nebudou čichové známky chráněny.

3.2. Chuťová ochranná známka (taste mark)

Chuťová ochranná známka je tvořena označením vnímatelným prostřednictvím dalšího smyslu a to pomocí chuti. Významným v oblasti chuťových ochranných známek je rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 4. srpna 2003 ve věci **Eli Lilly and Company R 120 / 2001 – 2.**⁷⁷

Eli Lilly and Company požadovala dne 7. ledna 2000 u OHIM zapsat chuťovou ochrannou známku „ chuť umělé jahodové příchuti“ pro farmaceutické výrobky. V přihlášce byl uveden i slovní popis ochranné známky a to následovně: ochranná známka se skládá z chuti umělé jahodové příchutě.

Dne 21. 2. 2000 OHIM přihlášku zamítl z toho důvodu, že chuťové označení nevyhovuje požadavku grafické znázornitelnosti. Rovněž nebyl splněn požadavek rozlišovací způsobilosti, protože výrobky pocházející od jednoho výrobce není možné podle chuti odlišit od výrobků pocházejících od výrobce jiného. Podle OHIM farmaceutické firmy často používají umělou jahodovou příchut', aby překryly jiné nežádoucí a nelibé pachy těchto výrobků. Tedy umělá jahodová příchut' je ve farmaceutickém průmyslu zcela běžně používána.⁷⁸

Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že i chuťové označení musí splňovat Sieckmannova kritéria. Tedy pro známku chuťovou i zvukovou musí být splněny stejné podmínky. Podle názoru druhého odvolacího senátu OHIM Eli Lilly and Company tyto podmínky nesplnila a zápisu chuťové ochranné známky „ chuť umělé jahodové příchutě“ tedy nebylo vyhověno.

Podle databáze OHIM neexistuje žádná jiná chuťová ochranná známka, která by byla do databáze zapsaná. Kromě zamítnuté přihlášky chuťové ochranné známky společnosti Eli Lilly and Company nejsou v databázi OHIM vedeny ani žádné jiné zamítnuté přihlášky. O zápis

⁷⁶ RADKOVSKÁ, Klára. *Ochranné známky a jejich rozlišovací způsobilost ve světle soudní judikatury* [online]. E právo, 11.7.2006 [cit. 5.6.2012]. Dostupné na <<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-rozlisovaci-zpusobilost-ve-svetle-soudni-judikatury-cast-i-41793.html>>.

⁷⁷ Rozhodnutí ve věci *Eli Lilly and Company*, R 120 / 2001 – 2. Dostupné na <www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf>.

⁷⁸ Bod 16 tamtéž

chut'ových ochranných známek není, jak se zdá mezi podnikateli zájem, z toho důvodu není rozvíjena judikatura v této oblasti.

Podobný případ se mi podařilo dohledat u UPSTO.⁷⁹ Přihláška chuťové ochranné známky „pomerančové příchutě“⁸⁰ pro farmaceutické výrobky byla stejně jako chuťová ochranná známka společnosti Eli Lilly and Company zamítnuta. Odvolací soud (Court of Appeal) ve svém rozhodnutí poznamenal, že „je těžké definovat, za jakých podmínek může být chuť registrována jako ochranná známka, když spotřebitelé výrobek ochutnají až po jeho koupi.“⁸¹

3.3. Zvuková ochranná známka (sound mark)

Způsobilostí a podmínkami ochrany zvukových vjemů se ESD zabýval ve věci **Shield Mark C-283/ 01**, ze dne 27. 9. 2003.⁸² Společnost Shield Mark měla zaregistrováno u Úřadu pro ochranné známky v Beneluxu (Bureau Benelux des Marques) ochranné známky v této podobě:

devět prvních not Beethovenovy skladby Pro Elišku ve formě notové osnovy

popis melodie devíti prvních not skladby Pro Elišku,

sled not E, D, E, D, E, B, D, C, A

holandské slovo Kukelekuuuuu (jedná se o onomatopoeie,⁸³ v češtině „kykyryký“)

a slovo kokrhání.

Společnost Shield Mark zažalovala pana Kista, který rovněž ke své propagaci použil devět prvních not skladby Pro Elišku i kokrhání kohouta, z důvodu porušení známkového práva a ochrany proti nekalé soutěži. Žalobě bylo soudem vyhověno pouze ohledně nekalé soutěže, nikoli co se týče porušování zvukových ochranných známek, protože v Beneluxu nebyla zvukům poskytována známkoprávní ochrana.

Společnost Shield Mark proti tomuto rozhodnutí podala opravný prostředek k holandskému Nejvyššímu soudu (Hoge Raad der Nederlanden). Nejvyšší soud se obrátil na ESD se dvěma předběžnými otázkami :

1. Zda zvuky mohou tvořit ochranné známky?

⁷⁹ Rejstřík ochranných známek UPSTO je dostupný na <<http://www.uspto.gov/>>.

⁸⁰ Rozhodnutí o zamítnutí přihlášení chuťového označení ze dne 17.12.2005, 2006/76467774

⁸¹ „It is difficult to define how taste can act as a trademark when consumers only taste goods after purchase.“
Smell, Sound and Taste – Getting a Sense of Non-Traditional Marks [online]. WIPPOmagazine, únor 2009 [cit. 23.11.2012]. Dostupné na <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.html>.

⁸² Rozsudek ESD ze dne 27.9.2003, C-283/ 01. Dostupný na <<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-283/01>>.

⁸³ Zvukomalba, zvukomalebné slovo napodobující zvuk – např. bum, vrků – encyklopedie Vševěd, dostupná na <<http://encyklopedie.vseved.cz/onomatopoeie>>.

2. Jaké jsou požadavky pro grafické znázornění zvuku? Je možné graficky znázornit zvuk prostřednictvím onomatopoeie, notového zápisu, zvukového nosiče, pomocí slovního popisu, sonogramu⁸⁴, zvukového záznamu?

ESD jako odpověď na první z otázek uvedl, že v definice ochranné známky obsažené v čl. 2 směrnice 89/104 EHS není mezi chráněnými označeními zvuk uveden. Výčet chráněných označení v tomto ustanovení je ovšem demonstrativní, z čehož vyplývá, že i zvukový vjem je způsobilý k tomu, aby byl ochrannou známkou. Vždy, ale musí být splněny dvě základní uvedené podmínky a to rozlišovací způsobilost a grafická znázornitelnost. **Zvuk je rovněž označení, které není viditelné, pro jeho grafické znázornění tedy rovněž platí Sieckmannova kritéria.** „Příhlašovatel je povinen v přihlášce výslovně uvést, že se jedná o zvukové označení, aby nemohlo dojít k omylu v tom, že se nejedná o zvukovou ochrannou známku, ale o známku slovní nebo obrazovou vzhledem k vyobrazení notového zápisu v přihlášce.“⁸⁵

ESD, v rámci hledání odpovědi na druhou předběžnou otázku, rozhodl, že onomatopoeie „kykyryký“ není v naprosté zvukové shodě s kokrháním kohouta. Z tohoto důvodu by mohly vznikat pochybnosti o tom, co je předmětem ochrany, jestli onomatopoeie „kykyryký“ nebo skutečný zvuk kokrhání kohouta. **Onomatopoeie tedy také nemůže tvořit ochrannou známku.**

Popis zvukového označení, který byl v tomto případě zvolen („prvních devět not skladby Pro Elišku“ a „kokrhání“) nesplňuje požadavek jednoznačnosti a proto rovněž nemůže tvořit ochrannou známku.

Nakonec ani sled not E, D, E, D, E, B, D, C, A není přesným grafickým znázorněním zvukového vjemu.

Grafickým znázorněním zvuku formou zvukového nosiče, sonogramem, nebo zvukovým záznamem, se ESD vůbec nezabýval, protože ani jedna ochranná známka v tomto případě neměla takovou formu.

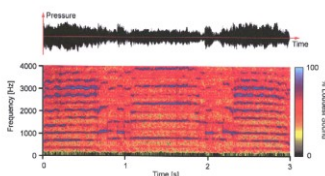
Jediným možným způsobem, jak může být podle ESD zvukový vjem graficky znázorněn, je tedy notový zápis notovou osnovou. ESD výslovně požaduje uvedení hudebního klíče, not, pauz, pomlk nebo posuvek. Notový zápis zvukového označení tedy splňuje Sieckmannova kritéria a může být ochrannou známkou.

⁸⁵ BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii. *Duševné vlastníctvo*, 2011, č. 3, s. 14.

Zápis zvuku pomocí sonogramu

Znázornění zvukového označení pomocí sonogramu se zabýval čtvrtý odvolací senát OHIM ve věci R 708/ 2006-4.⁸⁶

Dne 11. února 2004 podal přihlašovatel **Edgar Rice Borroughs, Inc.** u OHIM návrh na zápis zvukové ochranné známky tarzanova křiku (**Tarzan yell**). Přihláška obsahovala vyobrazení zvukového vjemu křiku tarzana pomocí sonogramu (viz obr.) a následující popis: „*Ochranná známka se skládá z křiku tarzana, křik tvoří pět odlišných fází a to držení tónu, poté jekot, držení tónu ve vyšší frekvenci, jekot a držení tónu ve frekvenci původní, zobrazené pomocí přiloženého vyobrazení.*“⁸⁷ Dále přihlašovatel slovně popsal vyobrazení sonogramem.



Obr. Znázornění zvuku pomocí sonogramu

Toto grafické znázornění zvuku pomocí sonogramu nesplňuje podle OHIM Sieckmannova kritéria a tudíž nebylo zápisu vyhověno. Přihlašovatel podal odvolání na základě předchozího rozhodnutí OHIM, podle kterého sonogram Sieckmannova kritéria splňuje.⁸⁸

Podle tvrzení přihlašovatele, uvedeného v odvolání, je zcela jasné pro veřejnost v celé EU, co je křikem tarzana myšleno. Každý podle přihlašovatele ví, co to křik tarzana je. Podle přihlašovatele notový zápis, který je přípustný pro grafické znázornění zvuku, rovněž není pro všechny pochopitelný stejně jako sonografický záznam.

V rámci rozhodování o odvolání odvolací senát OHIM znovu zmiňuje klíčová rozhodnutí „Shield Mark“ a „Sieckmann“. Odvolací senát OHIM opakuje, že požadavek grafického znázornění není splněn pouhým slovním popisem zvuku nebo prostřednictvím onomatopoeie. Co se týče grafického znázornění zvuku pomocí sonografického záznamu, odvolací senát OHIM zastává názor, že pouhý sonografický záznam požadavek grafického znázornění zvuku nesplňuje. Tedy na základě grafického znázornění zvuku pouze pomocí sonogramu, nemůže dojít k zápisu zvukové známky do rejstříku. Tomu odpovídá i zmiňované rozhodnutí ve věci „**Roar of lion**“,

⁸⁶ rozhodnutí je dostupné na <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2006/EN/R0708_2006-4.pdf>.

⁸⁷ Viz. rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM, R 708/ 2006-4, bod 2

⁸⁸ Rozhodnutí Metro- Goldwyn-Mayer Corporation ve věci Roar of lion („řev lva“), R 781/ 1999-4

kde se ESD zabýval sonografickým znázorněním pouze jako obiter dictum a tedy ani zápisu zvukové známky „Roar of lion“ do rejstříku nebylo vyhověno.⁸⁹

Hlavní problém ve věci sonografického záznamu spatřuje odvolací senát OHIM v tom, že sonografický záznam nespĺňuje požadavek samostatnosti. Požadavek samostatnosti spočívá v tom, že rejstřík ochranných známek je veřejně přístupný a kdokoli, kdo do něj nahlíží, musí být schopen sám a bez cizí pomoci poznat o jaký zvuk jde, alespoň jeho hlavní myšlenku. Bez cizí pomoci znamená i to, že k přečtení sonografického záznamu není vyžadována instalace speciálních softwarů nebo jiné techniky. Podle odvolacího senátu nikdo není schopen ze sonogramu poznat, o jaký zvuk se jedná, požadavek samostatnosti tedy splněn nebyl.⁹⁰

Podle statistik uvedených odvolacím senátem OHIM, 13 % německé populace starší 14 let hraje na některý hudební nástroj, 6 % zpívá ve sboru, noty jsou vyučovány na základních školách. Zaznamenání zvuků pomocí not je schopnost velice podobná znalosti cizích jazyků. Stejně jako každý občan EU nerozumí všem úředním jazykům EU, tak ne každý zná noty. Se sonografickými záznamy se občané EU v takovémto rozsahu neseťkají a nejsou tedy absolutně schopni jim porozumět.⁹¹

Ze sonografického záznamu je možné rozpoznat pouze hlasitost a to pomocí barevného spektra uvedeného na pravé straně sonografického záznamu. Ze sonogramu nelze ale vyčíst, zda jde o záznam lidského hlasu, zvuk hudebních nástrojů nebo zvuk zvířat např. štěkání psa nebo o jakou melodii se jedná. Grafickému znázornění zvuku pomocí sonogramu tedy odvolací senát OHIM vytýkal nejasnost a nesrozumitelnost.

Odvolací senát tvrzení přihlašovatele o tom, že každý ví, co je tarzanův křik, zpochybnil, neboť přihlašovatel toto své tvrzení nedokázal. Podle odvolacího senátu si každý může představit tarzanův křik jinak a mohou vzniknout odlišnosti. Přihlašovatel spoléhal na to, že každý viděl film některý z filmů o Tarzanovi a tedy zná tarzanův křik. Přihlašovatel se tedy nespolehal na grafické znázornění, ale na paměť průměrného spotřebitele, který viděl některý z filmů o Tarzanovi a tarzanův křik si vybaví.⁹² Takže nejdříve by tento zvuk musel být slyšen, aby mohl mít rozlišovací způsobilost.

⁸⁹ rozhodnutí R 708/ 2006-4, Bod 19. Dostupné na <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2006/EN/R0708_2006-4.pdf>.

⁹⁰ rozhodnutí R 708/ 2006-4, Bod 20. Dostupné na <http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/2006/EN/R0708_2006-4.pdf>.

⁹¹ Bod 45 tamtéž

⁹² Bod 40 tamtéž

Odvolací senát OHIM také uvedl, že přihlašovatel Edgar Rice Borroughs je nástupcem autora několika knih o Tarzanovi, např. „Tarzan of apes“, kterou napsal v roce 1912. Následně se tarzanův příběh stal námětem mnoha knižních zpracování, které byly rovněž zfilmovány. Mezi nejznámější filmové představitele Tarzana patří Lex Barker, Gordon Scott, nebo Johnny Weismuller. Tarzanův křik ovšem v podání každého z těchto představitelů zněl jinak, přihlašovatel ovšem neuvedl, který konkrétní tarzanův křik má na mysli.

Podle odvolacího senátu OHIM tedy grafické znázornění zvuku sonogramem, ani kombinace sonogramu a slovního popisu zvuku, nespĺňuje všechny požadavky a zápisu ochranné známky do rejstříku tedy nebylo vyhověno.

Zápis zvukové ochranné známky „Tarzanův křik“⁹³ byl nakonec umožněn na základě sonografického znázornění zvuku společně s elektronickým zvukovým záznamem ve formátu MP3. **Elektronický zvukový záznam** byl připuštěn změnou nařízení Komise č. 2868/1995.⁹⁴ „*Takovýto elektronický soubor splňuje požadavky jednoduché dostupnosti a samostatnosti prostřednictvím publikace zvukového záznamu v registru v elektronické formě.*“⁹⁵

*Mezi zvukovými označeními je tedy nutné rozlišovat zvuky, které je možné zaznamenat notovou osnovou (hudba) a zvuky, které notovou osnovou zaznamenat nelze (např. tarzanův křik).*⁹⁶ **Zvuk, který notovou osnovou nelze zaznamenat, je možné graficky znázornit sonogramem s příložením elektronického zvukového souboru.** Jako příklad u OHIM zapsané zvukové ochranné známky bych chtěla uvést zvukovou ochrannou známku YAHOO (obrázek 1⁹⁷) a zvukovou ochrannou známku TWENTIETH CENTURY FOX (obrázek 2⁹⁸). V rejstříku ÚPV ČR dosud žádná zvuková ochranná známka zapsána není, ani žádná přihláška dosud podána nebyla.⁹⁹

⁹³ Zvuková ochranná známka „Tarzan yell“ je zapsána u OHIM pod č. 005090055

⁹⁴ Nařízení Komise č. 2868/95/ES z 13.12.1995, kterým se vykonává nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

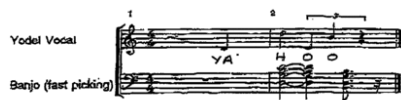
⁹⁵ BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii. *Duševné vlastníctvo*, 2011, č. 3, s. 15.

⁹⁶ DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastníctví*. 2005, ročník 15, č. 7-8, s. 105-113.

⁹⁷ Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale,, 94089, California, Spojené státy americké, zdroj OHIM, číslo přihlášky 1772086

⁹⁸ TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,, 90035, Spojené státy americké ,zdroj OHIM, číslo přihlášky 1312008

⁹⁹ Viz. stav ke dni 25.11.2012, <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.vysledek>>.



Obrázek 1



Obrázek 2

3.4. Ochranná známka tvořená barvou

Barva je označení, které je výslovně uvedeno v demonstrativním výčtu chráněných označení v § 1 ZOZ, rovněž je barva včetně kombinace barev uvedena v Dohodě o obchodních aspektech práv z duševního vlastnictví (Dohoda TRIPS), v čl. 2 směrnice však barva výslovně uvedena není. Dohoda o obchodních aspektech práv z duševního vlastnictví (Dohoda TRIPS) je závazná pro všechny členské státy EU včetně EU samotné, z toho plyne, že barva nebo kombinace barev je označení, které může tvořit ochrannou známku.¹⁰⁰

Otázkou barvy jako ochranné známky se ESD zabýval ve věci **Libertel Groep C-104/01**.¹⁰¹ Telekomunikační společnost Libertel Groep podala přihlášku ochranné známky tvořené oranžovou barvou u Úřadu pro ochranné známky (Benelux Merkenbureau). Přihláška obsahovala slovní popis barvy „oranžová“ a vyobrazení oranžového obdélníku bez odkazu na kód barvy.

Úřad pro ochranné známky přihlášku zamítl, protože nepovažoval požadavek rozlišovací způsobilosti za splněný. Věc se dostala až k Nejvyššímu soudu v Holandsku (Hoge Raad der Nederlanden), který se obrátil na ESD s předběžnými otázkami, které je možné shrnout do jediné a to za jakých podmínek barva splní požadavek rozlišovací způsobilosti pro výrobky nebo služby?

ESD stanovil, že barva může tvořit ochrannou známku, pokud budou splněny tyto tři podmínky, barva musí být označením, které je znázornitelné graficky a musí být splněn požadavek rozlišovací způsobilosti.¹⁰²

¹⁰⁰ BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii 2. Část. *Duševné vlastníctvo*, 2011, č. 4, s. 14.

¹⁰¹ Rozsudek ESD ze dne 6. května 2003. Dostupný na <<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-104/01>>.

¹⁰² BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii 2. Část. *Duševné vlastníctvo*, 2011, č. 4, s. 14.

Kdy lze barvu považovat za označení? ESD se vyjádřil v tom smyslu, že barva může být považována za označení pouze pro specifickou oblast výrobků nebo služeb, v ostatních oblastech barva povahu označení nemá, je pouhou „vlastností“ věci.¹⁰³

Jak lze barvu graficky znázornit? ESD se zabýval třemi možnými způsoby grafického znázornění barvy a zkoumal, který z těchto způsobů splňuje Sieckmannova kritéria.¹⁰⁴ Barevný vzorek podle ESD není trvalý a podléhá časovým změnám a znehodnocení. Slovní popis barvy a barevný vzorek může být považován za grafické znázornění, pokud splňuje podmínky čl. 2 směrnice a to objektivnost, přesnost, srozumitelnost. Mezinárodní kód barvy ESD považuje za nejlepší způsob pro identifikaci barvy. *Nedostatek přesnosti a trvalosti slovního popisu barvy a barevného vzorku, podle ESD je možné odstranit právě přidáním mezinárodního barevného kódu.*^{105 106}

Podle ESD barva nepředává dostatečně přesné informace. Význam barvy spočívá spíše v pocitové oblasti, barva má spíše dekorativní význam. Současně neexistuje neomezené množství barev, proto ESD zastává názor, že by barevná označení z důvodu ochrany **veřejného zájmu**, měla zůstat přístupná k užívání všem. V opačném případě by došlo k tomu, že by postupem času byly všechny barvy zaregistrovány jako ochranné známky.

Ke stejnému názoru došel ÚPV ve věci registrace ochranné známky tvořené běžným odstínem **žluté barvy O-167546** pro antikorozi obalové prostředky přihlašovatele. Podle ÚPV je žlutá barva je rovněž barvou základní a měla by být přístupná k užívání všem, tedy nemá rozlišovací způsobilost. Přihlašovatel se nepodařilo prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti používáním.

Kdy barva splňuje požadavek rozlišovací způsobilosti? Barva sama o sobě požadavek rozlišovací způsobilosti nesplňuje. Nelze ovšem říct, že je barva absolutně neschopná odlišit výrobky nebo služby jednoho podnikatele od výrobků nebo služeb podnikatele jiného. Barva může rozlišovací způsobilost získat dodatečně a to na základě jejího používání. *„Situace, že by barva získala rozlišovací způsobilost ještě před používáním, je zcela ojedinělá, přichází v úvahu*

¹⁰³ rozsudek ESD Libertel, C-104/01, Bod 27

¹⁰⁴ podmínky uvedené v rozsudku ESD ze dne 12. prosince 2002, *Sieckmann*, C – 273/00

¹⁰⁵ BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii 2. Část. *Duševné vlastníctvo*, 2011, č. 4, s. 15.

¹⁰⁶ Nejčastěji používanými kódy pro identifikaci barev jsou PMS (Pantone Matching System, PTS (Pantone Textile Sytem) a RAL.

*pouze tehdy, pokud byla přihláška ochranné známky podána pouze pro velmi omezená počet výrobků nebo služeb, jejichž trh je velmi specifický.*¹⁰⁷

ESD při posuzování rozlišovací způsobilosti barvy používá hledisko **relevantní veřejnosti**. Relevantní veřejnost se podle rozsudku ESD C-342/97¹⁰⁸ skládá z průměrných spotřebitelů, přiměřeně informovaných, přiměřeně pozorných a obezřetných. Rozlišovací způsobilost slouží k „jednoznačné identifikaci původu výrobků nebo služeb.“¹⁰⁹

Podle ESD jsou známkoprávní úřady povinny posuzovat rozlišovací způsobilost označení podle okolností každého konkrétního případu. Požadavek hodnocení podle konkrétních okolností znamená, že známkoprávní úřady zkoumají rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům nebo službám uvedeným v přihlášce při současném použití hlediska relevantní veřejnosti a to ve vztahu k přihlašovanému označení.

Závěrem k ochranné známce tvořené barvou je možné říci, že rozsudek ESD C-104/01 Libertel určil, jakými způsoby je možné barvu graficky znázornit. Nejproblematičtějším předpokladem zápisu barvy jako ochranné známky není její grafická znázornitelnost, ale především splnění rozlišovací způsobilosti. **Barva ve své podstatě požadavek rozlišovací způsobilosti nesplňuje. Barva může pro určité výrobky nebo služby získat rozlišovací způsobilost používáním. Z důvodu ochrany hospodářské soutěže je nutné se zabírat také tím, aby přiznáním rozlišovací způsobilosti nedošlo k „nepřiměřenému omezení barev“**¹¹⁰ pro ostatní podnikatele nabízející stejné nebo podobné výrobky nebo služby.

3.5.Ochranná známka tvořená kombinací barev

Problematikou registrace ochranné známky tvořené kombinací barev se ESD zabýval ve věci **C- 49/02 Heidelberger Bauchemie**¹¹¹.

Německý známkový a patentový úřad (Deutsches Patent und Markenamt) obdržel přihlášku ochranné známky tvořenou kombinací barvy žluté a modré. Ochranná známka byla v

¹⁰⁷ BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii 2. Část. *Duševné vlastníctvo*, 2011, č. 4, s. 15.

¹⁰⁸ Rozsudek ESD ze dne 22.6.1999, ve věci *Lloyd Schuhfabrik Meyer*

¹⁰⁹ Rozsudek ESD ze dne 29.9.1998, ve věci *Canon versus Metro – Goldwyn – Mayer*, C – 39/97

¹¹⁰ BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii 2. Část. *Duševné vlastníctvo*, 2011, č. 4, s. 18.

¹¹¹ Rozsudek ESD ze dne 24.6. 2004. Dostupný na <<http://curia.europa.eu/>>.

Více k tomuto rozhodnutí: PIPKOVÁ, Hana a kol. *Vybrané komentované rozsudky soudního dvora Evropských společenství II*. Kroměříž: Justiční akademie ČR, 2006, s. 106-110.

příhláše graficky znázorněna pomocí dvou obdélníků, spodního modrého a dolního žlutého a slovního popisu barev. V přihlášce bylo také uvedeno mezinárodní kódování uvedených barev.¹¹² Zápis ochranné známky byl požadován pro stavební výrobky, lepidla, rozpouštědla. Společnost Heidelberger Bauchemie zvolila kombinaci modré a žluté barvy proto, že ji používala několik let jako barvy firemní na reklamách, etikách.



Obr. ochranné známky tvořenou kombinací barvy žluté a modré

Přihláška byla úřadem zamítnuta a to z důvodu nesplnění jak požadavku grafické znázornitelnosti, tak i požadavku rozlišovací způsobilosti. Odvolání proti tomuto rozhodnutí posuzoval německý Spolkový patentový úřad (Bundes – Patentgericht).

Německý Spolkový patentový úřad se obrátil na ESD s touto předběžnou otázkou vztahující se k výkladu čl. 2 směrnice: Zda může ochrannou známku tvořit barva nebo kombinace barev bez obrysu, pouze s odkazem na barevný vzorek (ukázka barvy) a na mezinárodní klasifikaci barev?¹¹³

ESD se ve svém rozhodnutí znovu vrací k předchozím rozhodnutím C- 104/01 ve věci Libertel a C- 273/00 ve věci Sieckmann. Podle ESD je hlavním cílem grafického znázornění barev „jednoznačné určení předmětu ochrany“.¹¹⁴ Určení předmětu ochrany je důležité nejen ve vztahu k známkoprávním úřadům, aby mohly řádně plnit své povinnosti, ale i ve vztahu k podnikatelské veřejnosti.

ESD dále stanovil, že „*grafické abstraktní znázornění kombinace barev bez jejich obrysů musí vykazovat systematické uspořádání, podle kterého je možné přiřadit barvy dopředu stanoveným a stálým způsobem.*“¹¹⁵ Požadavek stálosti a přesnosti není splněn poskládáním dvou nebo více barev bez tvaru a obrysu ani slovním odkazem na dvě nebo více barev v jakékoliv formě. Skládání barev by vedlo k vytvoření velkého množství kombinací a ke zmatení

¹¹² Pro modrou barvu byl uveden kód: RAL 5015/ HKS 47 a pro žlutou barvu: RAL 1016/ HKS 3

¹¹³ rozhodnutí ESD, C- 49/02, Bod 14

¹¹⁴ BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii 2. Část. *Duševné vlastníctvo*, 2011, č. 4, s. 16.

¹¹⁵ rozhodnutí ESD, C- 49/02 , Bod 33. Dostupné na

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49315&pageIndex=0&doclang=cs&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=9984>.

spotřebitelů v tom smyslu, že by spotřebitelé přesně nevěděli, zda se jedná o tentýž výrobek, se kterým mají dřívější pozitivní zkušenost nebo ne. Rovněž by mohly vzniknout pochybnosti na straně známkoprávního úřadu ohledně rozsahu chráněných práv.

Ohledně rozlišovací způsobilosti ESD znovu zopakoval to, co již bylo uvedeno v rozhodnutí C-104/01 Libertel a to, že známkoprávní úřad má podle ESD posuzovat každou věc podle konkrétních okolností každého jednotlivého případu. Schopnost ochranné známky rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb podniku jiného, nebo-li rozlišovací způsobilost ochranné známky tvořené kombinací barev, se rovněž hodnotí ve vztahu ke konkrétním výrobkům nebo službám s pomocí kritéria **relevantní veřejnosti**¹¹⁶ a při zachování ochrany veřejného zájmu.

Podle rozhodnutí ESD tedy **barva nebo kombinace barev uvedená abstraktním způsobem bez obrysu s uvedením vzorku barvy a mezinárodní klasifikace barev může být předmětem ochranné známky, pokud v „celkové souvislosti tvoří označení a pokud je obsahem přihlášky systematické uspořádání, které přiřazuje barvy předem určeným a stálým způsobem.**¹¹⁷

3.5.1. Relevantní veřejnost

Jak již bylo řečeno, barva nebo kombinace barev může získat rozlišovací způsobilost používáním za pomoci hlediska relevantní veřejnosti. Kritériem **relevantní veřejnosti** se ESD zabýval ve věci **T- 441/05 IVG Immobilien AG**. Společnost IVG Immobilien AG požadovala dne 5. listopadu 2002 u OHIM zápis obrazové ochranné známky. Zápis byl požadován pro třídy služeb 35, 36, 37, 39, 42, 43. Podle systému Nicejského třídění se zjednodušeně jedná o tyto služby: demolice staveb, finanční poradenství, provádění analýz, dodávka zboží, pronájem kontejnerů a lodí, doprava, služby architekta, pronájem přenosných staveb.

ESD stanovil, že relevantní veřejnost představuje okruh spotřebitelů, jejichž míra pozornosti a obezřetnosti je odvislá na druhu výrobků nebo služeb. Pro každý druh výrobků nebo služeb může mít míra pozornosti a obezřetnosti jinou úroveň.¹¹⁸ Podle ESD, v případech

¹¹⁶ Hledisko relevantní veřejnosti ESD blíže vymezil např. v rozhodnutí T- 441/05 IVG Immobilien AG, viz dále 3.5.1.

¹¹⁷ PIPKOVÁ, Hana a kol. *Vybrané komentované rozsudky soudního dvora Evropských společností II*. Kroměříž: Justiční akademie ČR, 2006, s. 106.

¹¹⁸ rozhodnutí ESD ze dne 13.6.2007, T-441/05, Bod 63-64. Dostupné na

podstatných závazků a technického charakteru dodávaných služeb, bude míra pozornosti a obezřetnosti vždy vyšší.

OHIM ve věci obrazové ochranné známky společnosti IVG Immobilien AG nesprávně interpretoval relevantní veřejnost jako přiměřeně pozorné a obezřetné průměrné spotřebitele. Podle charakteru výše zmíněných služeb, poskytovaných společností IVG Immobilien AG (služby technické povahy, které zakládají podstatné závazky), si měl OHIM relevantní veřejnost vyložit jako spotřebitele s mírou pozornosti a obezřetnosti vyšší a nepoužít v tomto případě nesprávnou přiměřenou pozornost a obezřetnost průměrného spotřebitele.

Hledisko relevantní veřejnosti tedy spočívá v tom, jak přihlašované označení vnímá jeho cílová skupina spotřebitelů, protože každá skupina spotřebitelů dosahuje jiné míry pozornosti.

3.5.2. Rozlišovací způsobilost

Splnění kritéria rozlišovací způsobilosti záleží na relevantních okolnostech každého jednotlivého případu. Známkoprávní úřady při posuzování rozlišovací způsobilosti používají tyto hodnotící kritéria: **velikost tržního podílu, míru intenzity užívání, geografický rozsah, dobu užívání ochranné známky, prohlášení obchodních komor a jiných sdružení.**¹¹⁹ Výrobky nebo služby mohou tedy získat rozlišovací způsobilost, pokud si relevantní veřejnost spojuje konkrétní označení výrobku nebo služby s konkrétním podnikatelem.

Rozhodnutím ESD ve věci Libertel a Heidelberg Bauchemie předcházela tato významná rozhodnutí. Rozlišovací způsobilostí kombinace barev se SPS dále zabýval ve věci **T-316/00 Viking-Umwelttechnik.**¹²⁰ Společnost Viking-Umwelttechnik požadovala u OHIM dne 30. ledna 1997 zápis ochranné známky, tvořené kombinací dvou barev a to zelené (Pantone 369 c) a šedé (Pantone 428 u). Zápis ochranné známky byl požadován pro výrobky, které jsou zařazeny do třídy 7. systému třídění podle Nicejské úmluvy. Do této třídy výrobků jsou řazeny různé druhy

<<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60965&pageIndex=0&doclang=cs&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=2782763>>.

¹¹⁹ rozhodnutí ESD ve spojených věcech Windsurfing Chiemsee, C- 108/97 a C- 109/97, bod 51. Dostupné na <<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=C-109/97&td=ALL>>.

¹²⁰ Rozhodnutí SPS ze dne 25. listopadu 2002. Dostupné na <<http://curia.europa.eu/http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47696&pageIndex=0&doclang=EN&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=83228>>.

zahradní techniky, především zahradní sekačky, motorové pily, křovinořezy nebo zahradnické nůžky.

Podle SPS je zelená barva pro oblast zahradní techniky běžná. Požadovaný odstín zelené není ani dostatečně identifikovatelný od ostatních používaných zelených odstínů, aby mohl rozlišit výrobky nebo služby jednoho podnikatele od výrobků nebo služeb od podnikatele jiného. Šedá barva představuje přirozené, původní obarvení použitých materiálů. Co se týče posouzení těchto barev jako celku, SPS rovněž uvedl, že obě barvy společně, zelená i šedá, jsou pro oblast zahradní techniky běžně používané. Tedy kombinace zelené a šedé barvy jako ochranné známky pro zahradní techniku nevykazuje rozlišovací způsobilost.

Podobnou záležitost SPS projednával ve věci **T-234/01 Andreas Stihl AG a Co.** ze dne 9. července 2003. Společnost Andreas Stihl AG a Co. podala dne 9. července 1996 přihlášku k registraci ochranné známky tvořené dvojicí barev a to oranžovou (Pantone 164 c) a šedou (Pantone 428 u). Zápis ochranné známky byl požadován pro výrobky spadající do třídy 7. podle systému Nicejského třídění. Do této třídy patří vysokotlaké sací, čistící přístroje nebo motorové pily.

SPS v tomto případě dospěl rovněž k názoru, že zvolené barvy oranžová a šedá nesplňují požadavek rozlišovací způsobilosti vzhledem k této konkrétní kategorii výrobků. Oranžová barva se používá jako „*barva výstražná upozorňující na nějaké nebezpečí*“¹²¹ a šedá barva je původní barva kovu nebo jiných výrobních materiálů použitých na výrobu zahradního nářadí.

Další významné rozhodnutí vydal druhý odvolací senát OHIM **R 1620/ 2006 – 2** dne 4. května 2007 ve věci **Mars U.K. Limited.**¹²² Tato společnost podala dne 19. dubna 2004 u OHIM přihlášku ochranné známky tvořené fialovou barvou (Pantone 248 c).



¹²¹ v tomto případě na nebezpečné části zahradního nářadí – DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastnictví*. 2005, ročník 15, č. 7-8, s. 106.

¹²² rozhodnutí OHIM ze dne 4. května 2007, ve věci *Mars U.K. Limited*, R 1620/ 2006-2. Dostupné na <http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/en/R1620_2006-2.pdf>.

Obr. ochranné známky tvořené fialovou barvou

Příhláška byla podána pro krmivo a mléko pro kočky, které spadají do 31. třídy Nicejského systému třídění. Podle přihlášky měl výrobce tuto fialovou barvu používat na obalech a etiketách těchto výrobků. Podle upozornění ze dne 20. 1. 2005 ochranná známka v této podobě nesplňuje požadavek rozlišovací způsobilosti a barva může mít rozlišovací způsobilost pouze za určitých okolností, a to pokud je použití určité barvy ve vztahu k určitému druhu výrobků **velmi neobvyklé**.

Na podporu přihlašovatele poskytl výpověď Evie Kyriakides, manager společnosti EMEA (sesterská společnost přihlašovatele). Z této výpovědi vyplývá, že společnost Mars U.K. Limited prodává krmivo pro kočky po celém světě. Nejznámějším je výrobek zvaný WHISKAS, pro který je od roku 1991 typická právě fialová barva.

Přihlašovatel dále poskytl výsledky prodeje, vzorky obalů svých výrobků používaných mezi lety 1991-2004, různé reklamní a propagační materiály ve fialovém provedení, fialové stojany na výrobky do obchodních řetězců, údaje o podílu na trhu ve Velké Británii. Podle těchto údajů WHISKAS ve Velké Británii zaujímá 36 % podíl na trhu krmiv pro kočky, 10% podíl v oblasti suchých krmiv a v roce 2003 dokonce 75% podíl na trhu mléka pro kočky a 47% podíl na trhu hraček pro kočky. Přihlašovatel přiložil i výsledky veřejných průzkumů, kterých se zúčastnilo 1680 lidí z Velké Británie, Itálie, Německa, Francie. Z těchto průzkumů jednoznačně vyplývá, že spotřebitelská veřejnost si spojuje fialovou barvu právě s výrobky WHISKAS.

Dne 10. listopadu 2006 OHIM přihlášku této ochranné známky zamítl, protože použitá barva nesplňuje požadavek rozlišovací způsobilosti. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že barva nebo kombinace barev použitá na zboží nebo jeho obalech je velmi obvyklá a považuje se spíše za dekorativní prvek. Věc by se posoudila jinak, pouze pokud by se jednalo o výjimečný barevný odstín pro dané výrobky nebo pokud by se jednalo o specifické výrobky pro specifické spotřebitele.

Ve své argumentaci OHIM dále uvedl, že přihlašovatel od roku 1998 používá odlišný fialový odstín než dříve. OHIM měl dále výhrady proti důkazům, které přihlašovatel předložil. Přihlašovatel totiž poskytl informace o podílu na trhu výrobků WHISKAS pouze ve Velké Británii. Podle OHIM měl přihlašovatel uvést také údaje o podílu na trhu v dalších členských státech EU. Přihlašovateli bylo dále vytýkáno neposkytnutí reklamních materiálů z ostatních členských států EU a nedostatky poskytnutých spotřebitelských průzkumů.

Dne 11. prosince 2006 podal přihlašovatel proti rozhodnutí OHIM odvolání. Přihlašovatel byl dána možnost předložit další důkazy. Přihlašovatel tedy důkazy doplnil o výsledky průzkumů prováděných v Rakousku, Švédsku, Nizozemí, Belgii a Francii. Z těchto průzkumů vzešel výsledek, že pro relevantní veřejnost je fialová barva znakem výrobků WHISKAS.

Odvolací senát OHIM považoval za prokázané, že se výrobky WHISKAS v okamžiku podání přihlášky prodávaly ve všech členských státech EU (konkrétně v 15 státech). Přičemž společnost dosahovala mezi lety 1991 – 2004 každoročně tržeb kolem 850 milionů eur. Největší část tržeb byla dosažena v roce 2003 ve Velké Británii a nejnižší v Řecku. Náklady na propagaci se pohybovaly každý rok kolem 50 milionů eur.

V rámci odvolacího řízení, odvolací senát OHIM znovu zmiňuje požadavky na rozlišovací způsobilost, již dříve uvedené v rozhodnutí o spojených věcech *Windsurfing Chiemsee*.¹²³ V rozhodnutí jsou uvedena tato kritéria, která napomáhají posoudit splnění požadavku rozlišovací způsobilosti: velikost tržního podílu, míru intenzity užívání, geografický rozsah, dobu užívání ochranné známky, prohlášení obchodních komor a jiných sdružení.

Podle odvolacího senátu OHIM barevné označení musí vykazovat „**rozlišovací způsobilost v celé EU a nebo alespoň v její podstatné části a to ke dni podání přihlášky ochranné známky.**“¹²⁴ Odvolací senát OHIM upozornil také na to, že barva sama může splňovat požadavek rozlišovací způsobilosti, i v tom případě, pokud je barva užívána společně s jiným druhem označení (slovním, obrazovým).

Odvolací senát OHIM na základě všech skutečností výše uvedených, došel dne 4. května 2007 k závěru, že fialová barva (Pantone 248 c) produktů WHISKAS splňuje požadavek rozlišovací způsobilosti. Rozlišovací způsobilosti bylo dosaženo díky dlouholetému působení na trhu, vysokým tržním podílům, velkým investicím do propagace a reklamy a to ve všech členských státech EU. Zápis ochranné známka přihlašovatele tvořené fialovou barvou (Pantone 248 c) byl tedy povolen.¹²⁵

Označení tedy musí získat rozlišovací způsobilost v celé EU nebo v její podstatné části a to ke dni podání přihlášky. Rozlišovací způsobilost se hodnotí za pomoci těchto

¹²³ Rozhodnutí C-108/97 a C-109/97, ve věci *Windsurfing Chiemsee*. Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=C-109/97&td=ALL>.

¹²⁴ BRÁZDIL, Jozef. *Netradičné ochranné známky v Európskej únii 2. Část. Duševné vlastníctvo*, 2011, č. 4, s. 18.

¹²⁵ Ochranná známka společnosti Whiskas je zapsaná pod číslem 003793361. Dostupná na oami.europa.eu.

kriterií: velikost tržního podílu, míru intenzity užívání, geografický rozsah, dobu užívání ochranné známky, prohlášení obchodních komor a jiných sdružení.

Jako příklad ochranné známky tvořené kombinací barev bych uvedla ochrannou známku společnosti Red Bull GmbH.¹²⁶ Podle uvedeného popisu se ochranná známka společnosti Red Bull GmbH skládá ze dvou barev a to stříbrné (Pantone 877 C) a modré (Pantone 2747 C). Přičemž tyto dvě barvy jsou ve vzájemném poměru přibližně 50- 50 %.



Obr. ochranná známka společnosti Red bull

V ČR byla dne 20. 3. 2009 do rejstříku ochranných známek ÚPV zapsána ochranná známka tvořená červenou barvou společnosti Vodafone¹²⁷ nebo dne 5. 1. 2011 známka tvořená barvou Magenta RAL 4010 společnosti Deutsche Telekom AG.¹²⁸ V rejstříku jsou zveřejněny i další přihlášky, o jejich zápisu zatím nebylo rozhodnuto.¹²⁹

3.6.Prostorová ochranná známka

Prostorovou ochrannou známku může tvořit tvar výrobku nebo jeho obalu, pokud rovněž splňuje dvě základní podmínky a to grafickou znázornitelnost a rozlišovací schopnost. Grafické znázornění musí vyobrazovat pouze jediný konkrétní tvar výrobku, nejsou povoleny žádné tvarové variace, „*předmětem přihlášky nemohou být všeobecným a abstraktním způsobem vyjádřené všechny představitelné tvary.*“¹³⁰ Ke stejnému závěru došel i ESD ve věci **C-321/03 Dyson Ltd vs. Registrar of Trade Marks.**¹³¹

¹²⁶ Ochranná známka společnosti Red Bull, č. 004381471, registrovaná dne 15.3.2006 pro nealkoholické nápoje, dostupná na: oami.europa.eu

¹²⁷ Číslo zápisu ochranné známky 304707, zdroj ÚPV ČR

¹²⁸ Číslo zápisu ochranné známky 316059, zdroj ÚPV ČR

¹²⁹ Viz. <<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.vysledek>>.

¹³⁰ BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii 3. Část. *Duševné vlastníctvo*, 2012, č. 1, s. 19.

¹³¹ Společnost Dyson vyráběla bezsáčkový vysavač již od roku 1993. V roce 1996 byla podána žádost o zápis ochranných známek podle 9. třídy Nicejské úmluvy u společnosti Registrar of Trade Marks. Přihláška ochranné známky obsahovala pouze obecný popis průhledné plastové nádoby zachycující nečistoty. ESD shledal takovouto přihlášku jako velmi abstraktní. Registrace takovéto ochranné známky by zabránila komukoli jinému nabízet vysavače obsahující jakoukoli průhlednou plastovou nádobu na nečistoty. Rozhodnutí ESD C-321/03 Dyson Ltd vs.

Zvláštností přihlášky prostorové ochranné známky je, že většinou obsahuje vyobrazení tvaru výrobku nebo jeho obalu z více úhlů pohledu, z toho důvodu, že tvar není možné zobrazit pouze pomocí jednoho vyobrazení.

3.6.1. Absolutní překážky zápisu

Tvar výrobku nebo jeho obalu nemůže tvořit ochrannou známku, pokud se jedná o jednu z těchto tří výjimek: **tvar, který vyplývá z povahy samotného výrobku, tvar nezbytný pro dosažení technického pokroku a tvar dodávající výrobku jeho hodnotu.** Tyto tři výjimky představují absolutní překážky zápisu ochranných známek do rejstříku. Existence některé z těchto překážek má za následek zamítnutí přihlášky ochranné známky. Cílem těchto zápisných překážek je zamezit souběhu ochrany známkoprávní a ochrany podle jiných odvětví práva duševního vlastnictví.

Je možné aplikovat absolutní překážky zápisu i na obal výrobku? Touto otázkou se ESD zaobíral ve věci **C-218/01 Henkel KGaA vs. Deutsches Patent und Markenamt.**¹³² ESD rozdělil výrobky do dvou skupin a to na výrobky, které mají vlastní tvar a pro tento případ obal není tvarem výrobku a na výrobky, které vlastní tvar nemají, získávají jej pomocí obalu, prodávají se zabalené a v tomto případě je obal součástí výrobku. Příkladem výrobků náležejících do druhé skupiny mohou být granule, kapsle, kapalné výrobky. Absolutné překážky zápisu ochranné známky do rejstříku se tedy vztahují i na obal výrobků, pouze pokud se jedná o výrobek patřící podle ESD do druhé výše uvedené skupiny.

- **Tvar, který vyplývá z povahy samotného výrobku**

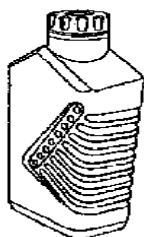
Tvar vyplývající z povahy samotného výrobku je tvar **obyčejný, pro výrobek nevyhnutelný.** Takovýto tvar postrádá rozlišovací způsobilost, přípustné ovšem je nabytí rozlišovací způsobilosti používáním.

Příkladem tvaru, který vyplývá z povahy samotného výrobku, může být kanystr na motorový olej (viz obr.) podle rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 14. prosince

Registrar of Trade Marks dostupné na <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0321:EN:HTML>.

¹³² Rozhodnutí C-218/01. Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-218/01>.

1998, R 55/1998-2.¹³³ Společnost **The British Petroleum Company** p.l.c. požadovala zápis prostorové ochranné známky pro kanystr na motorový olej. Podle rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM je u věcí běžné denní potřeby, mezi které řadí i kanystry na motorové oleje, vyžadována vyšší míra rozlišovací způsobilosti. Rozlišovací způsobilost byla v tomto konkrétním případě shledána jako nedostatečná, neumožňující identifikaci výrobku konkrétního výrobce. Podle odvolacího senátu označení neobsahovalo žádné zvláštní estetické prvky, přičemž drážky na kanystru nelze považovat za odlišující prvek, ale pouze jako prvek umožňující lepší manipulaci.



Obr. Prostorová ochranná známka – kanystr na motorový olej společnosti The British Petroleum Company

- **Tvar výrobku nezbytný pro dosažení technického výsledku**

S tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku se ESD zabýval v rozhodnutí ze dne 18. června 2002 ve věci **C- 299/99 Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd.**¹³⁴ Společnost Philips vlastnila ochrannou známku spočívající ve vyobrazení speciálního typu holicího strojku se třemi hlavicemi (viz. obr.) Mezi uvedenými společnostmi došlo ke sporu z důvodu porušení práv vyplývajících z této ochranné známky.



¹³³ Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM R 55/1998-2. Dostupné na http://oami.europa.eu/legaldocs/boa/1998/EN/R0055_1998-2.pdf.

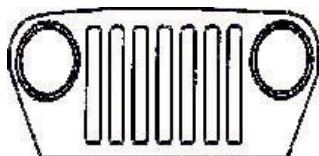
¹³⁴ Rozhodnutí ESD C- 299/99. Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dbf7fe22905c364d3ca93edd4962dcf875.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKbNn0?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=804548>.

Obr. Ochranná známka společnosti Philips – holicí strojek

Toto rozhodnutí zmiňují z toho důvodu, že ESD došel k významnému závěru. Podle ESD se o překážku zápisu jedná i tehdy, „*pokud je možné dosáhnout stejného technického výsledku i pomocí jiného tvaru, pokud tvar výrobku vyplývá pouze z technického výsledku.*“¹³⁵ Tedy zápis určitého tvaru výrobku je vyloučen i tehdy, pokud přihlašovatel prokáže, že je možné dosáhnout totožného technického výsledku i pomocí jiného tvaru.

Hlavním účelem této překážky zápisu ochranné známky do rejstříku, je především snaha zabránit monopolnímu postavení na trhu, který by vlastník zápisem ochranné známky získal. Ve veřejném zájmu také je, aby tvar nezbytný pro dosažení technického výsledku byl přístupný všem bez jakéhokoli omezení.

Významným rozhodnutím zabývajícím se více tvarovými možnostmi výrobků je rozhodnutí SPS T-128/01 **Daimler Chrysler Corporation vs. OHIM**¹³⁶ ze dne 6. března 2003. SPS přezkoumal rozhodnutí OHIM, jimž byla zamítnuta přihláška ochranné známky spočívající ve vyobrazení tvaru masky chladiče (viz obr.) automobilů vyráběných společnostmi Daimler Chrysler. Důvodem k zamítnutí přihlášky bylo podle OHIM nesplnění požadavku rozlišovací způsobilosti.



Obr. Ochranná známka - tvar masky chladiče společnosti Daimler Chrysler

Podle SPS v současné době tvar masky chladiče automobilů je prostředkem identifikace modelů automobilů nebo jejich výrobců a neplní tedy pouze funkci technickou, ale i další funkce např. funkci estetickou. Jedná se tedy o označení plnící více funkcí, z nichž rozlišovací funkce je funkcí dominantní, proto není rozlišovací způsobilost označení dotčena.

Lze tedy říci, že pokud lze dosáhnout stejného technického výsledku pomocí různých alternativních tvarů výrobku, nebude se jednat o tvar pro dosažení technického výsledku nezbytný.

¹³⁵ BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii 3. časť. *Duševné vlastníctvo*, 2012, č. 1, s. 20. Bod 83 rozhodnutí C- 299/99 – „..... precludes registration of a sign consisting of that shape, even if that technical result can be achieved by other shapes.“

¹³⁶ Rozhodnutí SPS, *Daimler Chrysler Corporation vs. OHIM*, T-128/01. Dostupné na <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48094&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=811587>>.

V rozhodnutí **C-48/09** ze dne 14. listopadu 2010 **Lego Juris A/S vs. OHIM**¹³⁷ se SDEU vyjádřil k tomu, kdy je tvar výrobku pro dosažení technického výsledku nezbytný. Společnost Lego Juris měla jako ochrannou známku zaregistrované vyobrazení kostky lega (viz obr.).



Obr. ochranná známka - kostka lega společnosti Lego Juris A/S

Podle společnosti Ritvik Holdings Inc. se v případě kostky lega jedná o tvar nezbytný pro dosažení technického výsledku, na základě podnětu této společnosti OHIM tuto ochrannou známku prohlásil za neplatnou.

SDEU blíže definoval, co se rozumí tvarem nezbytným pro dosažení technického výsledku. Podle SDEU je tvar pro dosažení technického výsledku nezbytný tehdy, když „*všechny nejdůležitější vlastnosti označení plní pouze určitou technickou funkci.*“¹³⁸ Které vlastnosti označení jsou nejdůležitější, závisí vždy na konkrétním přihlašovaném označení. K závěru, že se jedná o podstatnou vlastnost označení, je možné dojít buď na základě vizuálního pozorování nebo pomocí odborného průzkumu.

Zamítnutí zápisu ochranné známky je možné předejít tím, že přihlašované označení bude obsahovat prvek, který je pro daný tvar významný, ale zcela **nefunkční** (např. prvek, který plní pouze funkci dekorativní). Ostatní potencionální konkurenční přihlašovatelé mají v tomto případě velkou výhodu spočívající v tom, že mohou v přihlášce použít podobný tvar, který plní stejnou funkci, pokud připojí jiný nefunkční prvek než ten, který už součástí ochranné známky je.

- **Tvar, dodávající výrobku podstatnou hodnotu**

Zápisná výluka spočívající v tvaru, který dodává výrobku jeho podstatnou hodnotu, je dána tehdy, pokud hodnota výrobku závisí především na jeho vzhledu a nikoliv na jiných okolnostech.

¹³⁷ Rozhodnutí SDEU, *Lego Juris A/S vs. OHIM*, C-48/09. Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-48/09>.

¹³⁸ BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii 3. Část. *Duševné vlastníctvo*, 2012, č. 1, s. 21.

Příkladem jsem se rozhodla uvést rozhodnutí Tribunálu (osmého senátu) ze dne 5. října 2011 ve věci **T-508/08 Bang & Olufsen A/S vs. OHIM**. Přihláška ochranné známky pro reproduktor společnosti Bang & Olufsen byla zamítnuta z důvodu, že se jednalo o tvar, který dodával výrobku jeho podstatnou hodnotu. Podle Tribunálu estetický tvar reproduktoru (viz obr.) byl pro tuto společnost podstatným marketingovým prvkem a zvyšoval hodnotu značky společnosti. Jednalo se tedy skutečně o tvar dodávající výrobku jeho podstatnou hodnotu.



Obr. ochranná známka - reproduktor společnosti Bang & Olufsen

3.6.2. Rozlišovací způsobilost prostorových označení

Rozlišovací způsobilost prostorových označení byla ESD posuzována ve spojených věcech **C-456/01 P a C-457/01 P Henkel KGaA vs. OHIM** a v **C-468/01 P až C-472/01 P Procter & Gamble Company vs. OHIM**.

Ve všech těchto kauzách uvedené společnosti podaly návrh na zápis prostorových označení tvořených tvarem tablety do myčky nádobí. Podle OHIM všechna označení postrádala rozlišovací způsobilost. Rozlišovací způsobilost je podle názoru ESD posuzována jednak „*vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem k jejich vnímání relevantní veřejností, již tvoří běžně informovaní a přiměřeně pozorní a obezřetní průměrní spotřebitelé těchto výrobků nebo služeb.*“¹³⁹ Přihlašované označení se v otázce rozlišovací způsobilosti vždy hodnotí jako jediný celek a to podle shodných kritérií, která se použijí i pro jiná označení. Podle ESD ovšem prokázání rozlišovací způsobilosti u prostorových označení může být **složitější** než u slovních nebo obrazových známek.¹⁴⁰ *Čím úžeji odpovídá přihlašovaný tvar nejpravděpodobnějšímu tvaru výrobku na trhu, tím větší pravděpodobnost, že tvar bude postrádat rozlišovací způsobilost.*¹⁴¹

¹³⁹ BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii 3. Část. *Duševné vlastníctvo*, 2012, č. 1, s. 22. rozsudek ESD dne 12.1.2006, ve věci *Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, C-173/04 P*, Bod 25. Dostupný na < <http://curia.europa.eu> >.

¹⁴⁰ Bod 28 tamtéž

¹⁴¹ DVORÁKOVÁ, Kateřina. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastníctví*. 2005, ročník 15, č. 7-8, s. 109.

Podle uvedených rozhodnutí ESD tablety do myček rozlišovací způsobilost postrádaly. Situace by se nezměnila ani změnou barvy tablety ani jejího tvaru, protože při jejich používání spotřebitel jejich tvaru podle ESD nevěnuje žádnou zvláštní pozornost.

Z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti rovněž došlo k zamítnutí prostorových označení tvořených pěti tvary kapesních svítilen (viz obr.) ve věci **C-136/02 P Mag Instrument Inc vs. OHIM**¹⁴² ze dne 7. 10. 2004.

Společnost Mag Instrument se pokoušela prokázat rozlišovací způsobilost prostřednictvím předloženého odborného posudku, dále pomocí toho, že kapesní svítilny jsou zmiňovány v mnoha publikacích, tvoří součást muzejních sbírek a oceněny mnoha cenami.

Všechny přihlašované tvary kapesních svítilen měly tvar válce. Tento tvar je podle ESD pro kapesní svítilny tvarem běžně používaným i dalšími výrobci. Všechny přihlašované tvary jsou podle ESD pouhou obměnou základního tvaru kapesních svítilen. Z uvedeného vyplývá, že ani estetický vzhled výrobků nevede nutně k nabytí rozlišovací způsobilosti.

V rozhodnutí ve věci **C 173/04 P Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG vs. OHIM**¹⁴³ ze dne 12. ledna 2006 ESD zakotvil posuzování splnění požadavku rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení z hlediska **širšího odvětví**, než je přímo to odvětví, do kterého přihlašované označení spadá.

V tomto konkrétním případě došel ESD k závěru, že přihlašované prostorové označené tvořené obaly ve tvaru „pytlíků“ na ovocný nápoj z hlediska zmíněného širšího odvětví, tedy potravin v kapalném stavu, nejsou vůbec výjimečné a tedy rozlišovací způsobilost nevykazují.

3.6.3. Nabytí rozlišovací způsobilosti používáním

Rozlišovací způsobilost je možné získat podle ZOZ také používáním. Tímto způsobem nabytí rozlišovací způsobilosti se ESD zabýval ve věci **C-24/05 P August Storck KG vs. OHIM** ze dne 22. 6. 2006.

¹⁴² Rozhodnutí *P Mag Instrument Inc vs. OHIM*, C-136/02. Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-136/02%20p>.

¹⁴³ Rozhodnutí ESD *P Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG vs. OHIM*, C 173/04. Dostupné na <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-173/04%20P&td=ALL>.

Společnost August Stork podala u OHIM dne 30. března 1998 návrh na zápis ochranné známky, tvořené tvarem cukrovinky – bonbonu světle hnědé barvy (viz obr.). V roce 2001 byla tato přihláška zamítnuta z důvodu nenaplnění požadavku rozlišovací způsobilosti. Odvolací senát dále ve věci uvedl, že použitý kulatý tvar je tvarem pro karamelové bonbony tvarem standartně používaným. Kulatá prohlubeň uprostřed bonbonu nepřitahuje pozornost spotřebitele. Ohledně světle hnědé barvy bylo uvedeno, že se jedná o barvu pro cukrovinky obvyklou. Přihlašované označení tedy neumožňuje odlišit bonbony pocházející od společnosti August Stork od bonbonu pocházejících od jiných výrobců.

ESD uvedl, že „*prostorová ochranná známka může používáním získat rozlišovací způsobilost, ačkoli je používána společně se slovní nebo obrazovou ochrannou známkou.*“¹⁴⁴ Půjde o případ prostorové ochranné známky tvořené tvarem výrobku nebo jeho obalem, který je označen slovní ochrannou známkou, pod kterou je uveden na trh.

Získ rozlišovací způsobilosti používáním se posuzuje v souladu se všemi rozhodnými skutečnostmi např. v souvislosti s rozhodnutím o koupi, reklamou, při použití daného výrobku. Pro nabytí rozlišovací způsobilosti používáním je však nejvýznamnější **okamžik koupě**. Pokud se v okamžiku koupě spotřebitel setká pouze s dvojrozměrným vyobrazením prostorového označení, podle ESD se spotřebitel neseťkává s prostorovou ochrannou známkou samotnou. V tomto případě se tedy spotřebitel vůbec neseťkává s tvarem tohoto výrobku a není možné získat rozlišovací způsobilost používáním.

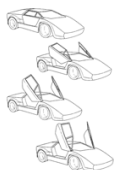
3.7. Další nové druhy ochranných známek

Kromě těchto „nových, netradičních“ ochranných známek se v souvislosti s rozvojem multimediálních technologií objevují známky dle mého názoru ještě více netradiční, někdy se pro tyto ochranné známky používá termín „**multimediální ochranné známky (multimedia marks)**“¹⁴⁵. Mezi tyto ochranné známky bych zařadila známky hologramové (**hologram marks**),

¹⁴⁴ BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii 3. Část. *Duševné vlastníctvo*, 2012, č. 1, s. 23. Také rozhodnutí ESD ze dne 22. 6. 2006, P **August Storck KG vs. OHIM**, C-24/05, bod 59. Dostupné na <<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-24/05P>>.

¹⁴⁵ *Smell, Sound and Taste – Getting a Sense of Non-Traditional Marks* [online]. WIPPOmagazine, únor 2009 [cit. 23.11.2012]. Dostupné na <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.html>.

posuňkové známky (**gesture marks**) nebo známky pohybové (**motion marks**). Podkladem pro zápis těchto ochranných známek je většinou soubor obrázků symbolizujících pohyb (viz obr.)



Obr.1¹⁴⁶ Pohybová ochranná známka tvořená pohybujícím se obrázkem společnosti *Lamborghini*

Dalšími, málo se vyskytujícími známkami, jsou hmatové známky (**tactile marks**), orientační známky (**position marks**), nebo světelné známky (**light marks**). Orientační ochranná známka je typická pro luxusní značky a vždy se skládá z trojrozměrné známky¹⁴⁷. Jako orientační ochranná známka byl OHIM zapsán červený puntík na nůžkách ve věci **Roter punkt R 983/2001-3**.¹⁴⁸ „Puntík se na nůžkách objevoval v té samé pozici, velikosti a barvě kontrastující s výrobkem, tudíž je způsobilý ochrany.“¹⁴⁹

Zápisem hmatové ochranné známky se zabýval OHIM ve věci **Five ribbs R 448/1999-2**. Jednalo se o kontaktní čočky, které měly pět výběžků odhalitelných pomocí hmatu. Tyto výběžky neměly ani funkci technickou ani dekorativní. Na základě rozhodnutí OHIM, že je možné hmatové označené graficky znázornit pomocí fotodokumentace, došlo k zápisu této hmatové známky do rejstříku.

Hologramové známky

Počátky hologramů je možné nalézt v roce 1948, kdy maďarský fyzik Dennis Gabor vymyslel způsob trojrozměrného zaznamenání obrazu. K velkému rozvoji hologramů přispěl až vynález laseru v roce 1960. Následně se hojně hologramy používaly za účelem odlišení originálů od jejich padělků.

¹⁴⁶ Ochranná známka tvořená pohybujícím se obrázkem otevírajících se dveří auta Lamborghini, která je registrovaná u OHIM (CTM 1400092)

¹⁴⁷ Např. písmeno H oděvní značky Hermes

¹⁴⁸ Rozhodnutí OHIM R 983/2001-3. Dostupné na <oami.europa.eu/legaldocs/.../R1753_2008-1.pdf>.

¹⁴⁹ DVORŽÁKOVÁ, Kateřina. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastnictví*. 2005, ročník 15, č. 7-8, s. 111.

Aby hologram mohl tvořit ochrannou známku, musí splňovat Sieckmannova kritéria¹⁵⁰. Problematické u hologramů bude zejména splnění požadavku grafické znázornitelnosti, tj. zaznamenání pohybu na listině s doprovodným slovním popisem, přičemž se doporučuje: „*popsat hologram tak podrobně, jak je to jen možné a poskytnout vizuální pohledy z různých úhlů pohledu.*“¹⁵¹

V USA je navíc vyžadován důkaz o tom, že spotřebitelé konkrétní hologram jako ochrannou známku vnímají. V roce 2001 Trademark trial and appeal board UPSTO ve věci Upper Deck Company¹⁵² rozhodl, že hologram používaný na sběratelských kartičkách (v různých velikostech a s různým umístěním) není ochrannou známkou, z toho důvodu, že ostatní společnosti rovněž používají na platebních kartách hologramy s cílem zamezit padělání, tedy nikoliv jako označení původu výrobků.

V současné době je u UPSTO, OHIM zaregistrováno několik hologramových známek např. na cigarety, kosmetiku nebo na oblečení. ÚPV ČR zatím neneviduje ani žádnou přihlášku hologramové ochranné známky.

¹⁵⁰ Viz C 273/00

¹⁵¹ SIECKMANN, Ralf. *Holograms: The next generation of trademarks?* [online]. [cit. 23.11.2012]. Dostupné na <http://www.cpaglobal.com/newlegalreview/1117/holograms_the_next_generation_of_trademark>.

¹⁵² rozhodnutí 59 USPQ2d 1688

4. Právní institut související s ochrannými známkami

4.1. Trade dress

Trade dress je zahraniční právní institut náležející do práva duševního vlastnictví, úzce související s ochrannými známkami, průmyslovými vzory a s ochranou proti nekalé soutěži.

Termín trade dress se používá k označení „*specifického designu (vzhledu) výrobků určité značky nebo také jejich obalů, které jsou charakteristickými znaky výrobku pro spotřebitelskou veřejnost. Specifický design výrobků může zahrnovat velikost, tvar, barvu výrobku samého nebo jeho obalů, balení, reklamních materiálů.*“¹⁵³ V současné době je jako trade dress chráněna i výzdoba restaurace,¹⁵⁴ tvar budovy, tvary a barvy kapslí léčiv nebo celkový design automobilů.

Trade dress se typicky vyskytuje ve Spojených státech amerických a proto bych se chtěla více zaměřit právě na ně. Základním pramenem právní úpravy Trade dress v USA je Lanham act¹⁵⁵ z roku 1946. Lanham Act původně ochranu trade dress výslovně neobsahoval, ochranu trade dress zajišťovala moc soudní. Ochrana trade dress se stala součástí Lanham Act v roce 1988 na základě změny § 43 písm.a

V USA je ochrana poskytována jak trade dress formálně registrovaným tak i neformálním nebo-li neregistrovaným. Trade dress si lze zaregistrovat u United States Patent and Trade mark Office (zkráceně PTO).¹⁵⁶ Registrace je provedena buď v hlavním nebo v doplňkovém rejstříku. Registrace v hlavním rejstříku přináší jisté výhody, mezi které patří nemožnost pro kohokoli jiného trade dress přihlašovatele užívat nebo požádat o jeho registraci. Dále přihlašovatel získá po pěti letech od registrace nesporný status (**incontestable status**), který znesnadňuje napadení registrace.

Ochrana pomocí Trade dress vyžaduje splnění dvou požadavků a to: nefunkčnost a distinktivitu (rozlišovací způsobilost). Požadavek nefunkčnosti znamená, že trade dress nesmí

¹⁵³ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005, s 323.

¹⁵⁴ Vzhled mexických restaurací jako trade dress (**Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana** 505 U.S. 763 z roku 1992. Společnost Two Pesos vlastnila řetězec mexických restaurací, pro které byly charakteristické především neonové pruhy, světlé barvy, nástěnné malby. Společnost Taco Cabana neoprávněně použila stejné charakteristické prvky, čímž došlo k porušení trade dress společnosti Two Pesos. - dostupné na <http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/505/763>).

¹⁵⁵ Lanham act, dostupný na <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>).

¹⁵⁶ Webové stránky PTO dostupné na <http://www.uspto.gov/>).

plnit žádnou jinou funkci, než působit na spotřebitele. Splnění této podmínky se posoudí podle konkrétních okolností jednotlivého případu.

Požadavek nefunkčnosti specifikoval soud USA při řešení známkoprávního sporu ve věci **Qualitex v. Jacobson Products**¹⁵⁷ 514 U.S. 159 z roku 1995. Společnost Qualitex vyráběla čisticí polštářky ve zvláštním zeleno zlatém odstínu. Tento odstín později začala používat i společnost Jacobson Products. Společnost Qualitex podala návrh na registraci zeleno-zlaté barvy jako ochranné známky a domáhala se ochrany. Podle rozhodnutí soudu, aby byl požadavek nefunkčnosti splněn, nesmí mít trade dress žádnou jinou funkci a to ani funkci estetickou.

Rozlišovací způsobilostí se zabýval soudní dvůr US ve věci **Wal-Mart Stores v Samara Bros.**¹⁵⁸ 529 US 205, 120 S. Ct. z roku 2000. Společnost Samara prodávala dětské oblečení zdobené výšivkami prostřednictvím maloobchodů společnosti Wal-Mart. Společnost Wal-Mart si nechala vyrobit jejich kopie. Společnost Samara zažalovala společnost Wal-Mart pro porušení svého trade dress.

Ohledně rozlišovací způsobilosti je nutné vymezit tyto dva pojmy: primární rozlišovací způsobilost (**inherent distinctiveness**) a sekundární rozlišovací způsobilost (**secondary mening**). Primární rozlišovací způsobilost mají ta označení, která identifikující výrobce na rozdíl od těch, které pouze popisují výrobek samotný. Sekundární rozlišovací způsobilost získá označení, které nemá primární rozlišovací způsobilost, až na základě používání spotřebiteli tím, že získá druhotný význam (secondary mening).

Podle výše uvedeného soudního rozhodnutí výšivka na dětském oblečení nemá vnitřní rozlišovací způsobilost (inherentní), ale musí rozlišovací způsobilost získat prostřednictvím „secondary mening.“¹⁵⁹ Jako příklad bylo soudem uvedeno, že láhev Coca-Coly může být současně obalem, který má vnitřní rozlišovací způsobilost, ale také může být určitou skupinou spotřebitelů vnímána jako součást výrobku (např. pro její sběratele), rozlišovací způsobilost v tomto případě může získat pouze prostřednictvím „secondary meaning“.

¹⁵⁷ Rozhodnutí Qualitex v. Jacobson Products. Dostupné na <<http://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZS.html>>.

¹⁵⁸ Rozhodnutí Wal-Mart Stores v Samara Bros. Dostupné na <<http://www.law.cornell.edu/supct/html/99-150.ZS.html>>.

¹⁵⁹ YARBROUGH, Robert. *Protection of trade dress* [online]. červen 2001 [cit. 23.11.2012]. Dostupné na <<http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs%20patent%20Recent%20Developments%20in%20Trade%20Dress.htm>>.

Podle názoru profesora Partridge „ *by se v budoucnu neměla tolik věnovat pozornost tomu, zda se v konkrétním případě jedná o inherent distinctiveness nebo o ochranu prostřednictvím secondary meaning, ale měli bychom se zaměřit na to, co je prvotním cílem známkového práva. Jestli nemohou být spotřebitelé uvedeni v omyl nebo jaký dojem trade dress vyvolává? Jakým způsobem tyto dojmy vyvolává? Může být v konečném důsledku veřejnost snadno uvedena v omyl?*“¹⁶⁰

V České republice se ochrana pomocí trade dress nevyskytuje. Vzhled výrobků je chráněn pomocí prostředků proti nekalé soutěži a ochrannou známkoprávní.

¹⁶⁰ PARTRIDGE, Mark. *Trade dress protection and the problem of distinctiveness* [online]. John Marshall Review of Intellectual Property Law, 2002 [cit. 23.11.2012]. Dostupné na <<http://www.jmripl.com/articles/partridge.pdf>>.

5. Práva majitele ochranné známky a prostředky jejich ochrany

5.1. Práva majitele ochranné známky

Pro vymezení prostředků ochrany ochranných známek považují za důležité alespoň nastínit práva, která majitel ochranné známky registrací získává.¹⁶¹ Majitel ochranné známky je oprávněn především k užívání ochranné známky, jedná se o jeho výlučné právo. S právem majitele užívat ochrannou známku úzce souvisí povinnost pro jakoukoli třetí osobu ochrannou známku jiného neužívat.¹⁶² Právo majitele ochranné známky ji užívat, spočívá v oprávnění umísťovat ochrannou známku na výrobcích, dokladech, fakturách, obalech nebo ji uveřejňovat v hromadných sdělovacích prostředcích. Majitel ochranné známky tuto svou ochrannou známku užívá pro zapsané zboží nebo služby. Majitel ochranné známky spolu s ochrannou známkou používá značku ®,¹⁶³ nejedná se však o jeho právní povinnost užívat vždy současně s ochrannou známkou značku ®. Vzhledem k tomu, že užívání značky ® není povinné, nemůže být její neužívání nijak trestáno. Dojde-li ovšem k použití speciální značky ® ve spojení s označením, které není ochrannou známkou, je toto jednání nezákonné, dojde k naplnění skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání.¹⁶⁴

Majitel ochranné známky je oprávněn zakázat užívání této ochranné známky všem třetím osobám, také je oprávněn dát k takovému užívání souhlas. Souhlas k užívání majitel ochranné známky dává prostřednictvím licenční smlouvy.¹⁶⁵

Dalším právem majitele ochranné známky je oprávnění požadovat žalobou u soudu, aby uložil povinnost žalovanému stáhnout z trhu a zničit výrobky, kterými došlo k porušení nebo ohrožení práv majitele ochranné známky. Celní úřady jsou oprávněny zabránit vstupu padělaného

¹⁶¹ Blíže: HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 363-378. SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Lexis Nexis CZ s.r.o., 2006, s. 88-96. Metodické pokyny ÚPV pro oblast ochranných známek. Dostupné na <<http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.htm>>.

¹⁶² § 8 odst. 2 ZOZ, § 8 odst. 4 ZOZ navíc upravuje právo zakázat užívání ochranné známka obstaratelem

¹⁶³ Speciální značka ® je zkratkou anglického termínu registered. V anglosaském právu se namísto ® používá v pravém horním rohu zkratka TM (trademark) pro neregistrovaná označení nebo zkratka SM pro neregistrované označení služeb.

¹⁶⁴ Blíže: HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005, s.413. JAKL, Ladislav a kol. *Ochranné známky a označení původu*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1997, 243s.

¹⁶⁵ Licenční smlouva je upravena v ustanoveních § 508 a násl. ObchZ. Licenční smlouvou dochází k převodu oprávnění užívat ochrannou známku z vlastníka na jinou osobu. Licenční smlouvu lze uzavřít jako výlučnou nebo nevýlučnou.

zboží do volného oběhu,¹⁶⁶ postupují na základě pravomocného soudního rozhodnutí o tom, že zboží je padělané nebo napodobené, nebo na základě žádosti podané při podezření na padělané nebo nedovoleně napodobené zboží. Padělané nebo napodobené zboží musí být předmětem obchodní transakce za účelem dosažení zisku. Celní úřady jsou oprávněny zadržet, zajistit zničení a zabránit v nakládání se zbožím, kterým bylo porušeno právo duševního vlastnictví, ledaže by mohly být dále použity k neziskovým, dobročinným účelům (humanitárním účelům).¹⁶⁷ Je-li toto využití možné, může soud nařídit pouze odstranění ochranných známek z těchto výrobků nebo jiné úpravy a nikoliv úplné zničení těchto výrobků, tak aby mohly být výrobky dále použity nikoliv však za účelem prodeje nebo dosažení zisku.¹⁶⁸

Vlastnické právo k padělkům pravomocně zabraným převádí celní správa na přejímající organizaci¹⁶⁹ na základě žádosti¹⁷⁰, která se podává u Celního ředitelství v Hradci Králové.¹⁷¹ Podáním žádosti je zahájeno správní řízení o převodu padělků, které je ukončeno uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu padělků.

5.2. Prostředky ochrany ochranných známek

Majitel ochranné známky může za účelem ochrany svých práv použít zejména prostředky obsažené v ZOZ, v ObchZ, ale i v dalších právních předpisech např. v zákoně o přestupcích¹⁷², v trestním zákoně¹⁷³, v zákoně o České obchodní inspekci¹⁷⁴, nebo v mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána.

¹⁶⁶ podle nařízení rady ES č. 3295/94 a zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

¹⁶⁷ Humanitární účely lze vymezit jako mimořádné události nebo tíživé životní situace, blíže <http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-dusevniho-vlastnictvi/Stranky/padelky-pro-humanitarni-ucely.aspx>.

¹⁶⁸ Tento postup je možný pouze se souhlasem majitele práva a nesmí se jednat o padělky zdravotně nebo jinak nebezpečné.

¹⁶⁹ Přejímající organizace vymezuje § 14a odst. 2, zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

¹⁷⁰ Více o problematice žádosti, jejích náležitostí, dostupné na <http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-dusevniho-vlastnictvi/Stranky/padelky-pro-humanitarni-ucely.aspx>.

¹⁷¹ Celního ředitelství Hradec Králové, Oddělení 40 - Ochrany duševního vlastnictví, Bohuslava Martinů 1672/8a, P. O. Box 88, 501 01 Hradec Králové

¹⁷² zák. č. 200 / 1990 Sb., v aktuálním znění, dále jen zákon o přestupcích

¹⁷³ zák. č. 40/1990 Sb., v aktuálním znění, dále jen, trestní zákon

Základní právní prostředky ochrany ochranných známek najdeme přímo v ZOZ. Jedná se o možnost podat námitky taxativně uvedenými oprávněnými osobami před zápisem ochranné známky do rejstříku, možnost prohlásit ochrannou známku za neplatnou nebo např. zrušení ochranné známky. Ochrannou známku prohlásí ÚPV za neplatnou v řízení zahájeném z vlastního podnětu nebo na návrh třetí osoby, pokud byl zápis ochranné známky proveden v rozporu s ZOZ. Neplatnost ochranné známky nastává od počátku (*ex tunc*), na takovou ochrannou známku se hledí jako by nebyla zapsána.

Ke zrušení ochranné známky může dojít pouze pro skutečnosti uvedené taxativně v ZOZ, k nimž došlo až po provedení zápisu. Důvodem zrušení je tedy situace, kdy ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu minimálně pěti let řádně užívána nebo pokud se ochranná známka stala označením v obchodě obvyklým nebo pokud po provedení zápisu může ochranná známka klamat veřejnost. K zrušení dojde na základě řízení o zrušení ochranné známky zahájeném na návrh třetí osoby, která není povinna prokazovat právní zájem na zahájení řízení. Navrhovatel se stává účastníkem řízení o zrušení ochranné známky.¹⁷⁵

Další prostředky nápravy je možné nalézt v zákoně o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.¹⁷⁶ Tento zákon umožňuje oprávněné osobě, jejíž průmyslová práva byla porušena nebo ohrožena, domáhat se u soudu, aby se porušovatel jednání zdržel a jeho následky odstranil. Jedním z možných opatření je zejména stažení z trhu, trvalé odstranění nebo zničení výrobků, jejichž výrobou, skladováním nebo uvedením na trh došlo k ohrožení nebo porušení práva oprávněné osoby. Oprávněná osoba se může rovněž domáhat stažení, trvalého odstranění nebo zničení materiálů, nástrojů a zařízení používaných při činnostech, které porušují nebo ohrožují právo oprávněné osoby. Soud může naříditi zničení, pouze pokud nelze nápravy dosáhnout jinak a pokud je zničení přiměřené porušení. Oprávněné osobě je dále přiznáno právo na informace a také právo na uveřejnění rozsudku na náklady porušovatele.

Oprávněná osoba může požadovat buď náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení nebo jí může být poskytnuta paušální náhrada. Paušální náhrada je poskytována ve dvou výších. Pokud porušovatel věděl, že porušuje průmyslové právo, paušální náhrada je přiznána ve výši minimálně dvojnásobku obvyklých licenčních poplatků. Pokud ale porušovatel nevěděl a ani

¹⁷⁴ Zák. č. 64/1986 Sb., v aktuálním znění, dále jen zákon o ČOI

¹⁷⁵ Ochrannou známku je možné podle ZOZ zrušit také na základě pravomocného soudního rozhodnutí, ve kterém byla vysloveno, že užití ochranné známky je nedovoleným soutěžním jednáním. Návrh na zrušení ochranné známky je nutné podat do šesti měsíců po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

¹⁷⁶ zákon č. 221/2006 Sb., v aktuálním znění

nemohl vědět, že porušuje průmyslové právo, výše paušální náhrady odpovídá obvyklým licenčním poplatkům. Stejná kritéria se použijí i při poskytování přiměřeného zadostiučinění.¹⁷⁷

Podle zákona o ČOI, je ČOI oprávněna kontrolovat kvalitu a jakost zboží nebo služeb a chránit spotřebitele před klamáním. Inspektoři ČOI jsou oprávněni po provedení kontroly zajistit výrobky nebo zboží porušující některý ze zvláštních právních předpisů. Za jejich porušení může uložit pokutu, propadnutí, zabránění nebo zničení výrobků nebo zboží a to na náklady porušitele.

Významné prostředky ochrany poskytuje další procesněprávní předpis a to občanský soudní řád prostřednictvím institutů předběžného opatření, žalob na plnění a na určení, jejichž hmotněprávní základ je upraven občanským a obchodním zákoníkem.

Trestněprávní následky porušení známkového práva upravuje trestní zákon a zákon o přestupcích. Skutková podstata trestného činu porušování práv k ochranné známce a jiným označením je v trestním zákoně zařazena do hlavy VI. mezi skupinu hospodářských trestných činů, díl 4., § 268.¹⁷⁸ V § 33 zákona o přestupcích jsou upraveny dvě skutkové podstaty přestupků porušujících průmyslová práva.¹⁷⁹

5.3.Ochrana ochranných známek prostředky proti nekalé soutěži

Ochrana průmyslových práv je zabezpečena i prostředky proti nekalé soutěži, na základě ustanovení Pařížské unijní úmluvy. Velkou výhodou právní úpravy nekalé soutěže a to jak její generální klauzule, tak i zvláštních skutkových podstat, je možnost aplikace na velké množství nejrůznějších případů.

Zakázané nekalosoutěžní jednání vyžaduje současné splnění všech těchto podmínek, které jsou uvedeny v § 44 odst. 1 ObchZ (generální klauzule): **jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které se přiči dobrým mravům soutěže a je způsobilé přivodit újmu**

¹⁷⁷ Viz. TROJAN, Oldřich. *Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví* [online]. E právo [cit.3.11.2012]. Dostupné na <<http://www.epravo.cz/top/clanky/vymahani-prav-k-prumyslovemu-vlastnictvi-41798.html>>.

¹⁷⁸ Trestný čin porušování práv k ochranné známce spáchá ten, kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradně právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, nebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje.

¹⁷⁹ Podle § 33 odst.1: přestupek spáchá ten, kdo neoprávněně vykonává práva, která jsou zákony na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazena majitelům těchto práv. Přestupku se podle § 33 odst.2: dopustí i ten, kdo neoprávněně užíval obchodní firmu nebo jakékoliv označení zaměnitelné s obchodní firmou nebo označením příznačným pro jiného podnikatele.

jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo jiným zákazníkům.¹⁸⁰ Význam generální klauzule spočívá především v tom, že jednání musí vždy splňovat podmínky generální klauzule, i pokud je postihováno podle některé ze zvláštních skutkových podstat. Pokud by podmínky generální klauzule splněny nebyly, nejednalo by se o nekalosoutěžní jednání. „*Další význam generální klauzule lze spatřovat v tom, že podle ní může být postihováno nepatřičné jednání, na které by nebylo možné použít zvláštní skutkové podstaty.*“¹⁸¹

Ke splnění první podmínky nekalosoutěžního jednání a to jednání v hospodářské soutěži nebo hospodářském styku, není vyžadován přímý soutěžní vztah mezi soutěžiteli ve stejném odvětví podnikání, neboť soutěžitelem může být fyzická osoba, právnická osoba i nepodnikatel nebo vlastník ochranné známky (§ 41 ObchZ). Musí ale jít o jednání, které je v rozporu s dobrými mravy.

Druhou podmínkou je rozpor s dobrými mravy soutěže¹⁸². Význam pojmu dobré mravy soutěže je užší¹⁸³ než obecný pojem dobrých mravů, tzn. že ne vše, co se přičítá dobrým mravům, je zároveň i v rozporu s dobrými mravy soutěže. „*V rozporu s dobrými mravy soutěže bude jednání, které sice není v rozporu se zákonem, ale jehož následky jsou stejné jako u jednání zakázaného.*“¹⁸⁴

Poslední nezbytnou podmínkou nekalosoutěžního jednání je schopnost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo jiným zákazníkům. Schopnost přivodit újmu se posuzuje objektivně. Ke vzniku újmy dojít nemusí, stačí možnost jejího vzniku. O újmu se bude jednat v případě majetkové škody, ale i při poškození dobré pověsti.

Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže¹⁸⁵, které souvisí s ochrannými známkami, je možné uspořádat do dvou skupin. Do první skupiny patří jednání popsané ve zvláštních skutkových podstatách, které působí nebo může působit klamavě na ostatní spotřebitele nebo

¹⁸⁰ blíže k podmínkám nekalosoutěžního jednání LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Základy obchodního práva*. 2. vydání. Ostrava: Key publishing, 2011. s. 64.

¹⁸¹ ČERNÝ, Mirek. *Ochranné známka a nekalá soutěž I* [online]. E právo, 6.8.2002 [cit. 20.10.2012]. Dostupné na <<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-nekala-soutez-i-18013.html>>.

¹⁸² Dobré mravy soutěže, blíže **32 Odo 229/2006** ze dne 30.5.2007 – distribuování letáku pohřební službou nebylo v rozporu s dobrými mravy, protože nebylo činěno opakovaně nebo dlouhodobě, na klienty nebyl vyvíjen nátlak ani nebyli nijak ve své volbě omezováni

¹⁸³ blíže LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Základy obchodního práva*. 2. vydání. Ostrava: Key publishing, 2011, s. 65.

¹⁸⁴ ČERNÝ, Mirek. *Ochranné známka a nekalá soutěž I* [online]. E právo, 6.8.2002 [cit. 20.10.2012]. Dostupné na <<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-nekala-soutez-i-18013.html>>.

¹⁸⁵ ČERNÝ, Mirek. *Ochranné známka a nekalá soutěž I* [online]. E právo, 6.8.2002 [cit. 20.10.2012]. Dostupné na <<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-nekala-soutez-i-18013.html>>.

soutěžitele. Do první skupiny tedy patří: **klamavé označení zboží nebo služeb**¹⁸⁶, **vyvolání nebezpečí záměny**¹⁸⁷, **klamavá reklama**¹⁸⁸. Do druhé skupiny patří nekalosoutěžní jednání, popsané ve zvláštních skutkových podstatách, které poškozují dobrou pověst jiných soutěžitelů. Do druhé skupiny je možné zařadit **parazitování na pověsti**¹⁸⁹ případně i **zlehčování**¹⁹⁰.

Dojde-li k porušení práv z ochranné známky, mezi známkoprávními nároky a nekalosoutěžními existuje zásadní rozdíl. K domáhání se nároků při nekalosoutěžním jednání postačí pouhé ohrožení¹⁹¹, na rozdíl od známkového práva, kde je domáhání se nároků podmíněno vznikem následku.

Podle § 53 ObchZ je při nekalosoutěžním jednání možné na rušiteli požadovat zdržení se protiprávního jednání, odstranění závadného stavu,¹⁹² přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. § 55 odst. 2 ObchZ přiznává navíc právo uveřejnit rozsudek na náklady neúspěšného účastníka. Náhrada škody při nekalosoutěžním jednání je upravena v § 757 ObchZ a jedná se o náhradu škody objektivní. Vydání bezdůvodného obohacení se řídí § 451 ObčZ i když vznik bezdůvodného obohacení z nekalosoutěžního jednání není v § 451 odst. 2 výslovně uveden.

Těchto nároků se může domáhat v první řadě majitel ochranné známky. Dále také osoby, které jsou nekalosoutěžním jednáním ohroženy nebo poškozeny, v určitých případech i spotřebitel (§ 54 odst. 2 ObchZ).

Žalovaným může být podle § 15 ZOZ „každý“ a podle § 53 ObchZ žalovaným může být pouze „rušitel“. *„Nesporně je to každý, kdo se svým aktivním jednáním dopustil činu, kterým bylo porušeno právo z ochranné známky, ať již přímo nebo zprostředkovaně jednáním v nekalé soutěži. Nemusí jít vždy pouze o přímého soutěžitele.“*¹⁹³

¹⁸⁶ § 46 ObchZ ve znění pozdějších právních předpisů

¹⁸⁷ § 47 tamtéž

¹⁸⁸ § 45 tamtéž

¹⁸⁹ § 48 tamtéž

¹⁹⁰ § 50 tamtéž

¹⁹¹ Nekalosoutěžní jednání je řazeno mezi tzv. ohrožovací delikty.

¹⁹² Zdržení se protiprávního jednání má na rozdíl od odstranění závadného stavu preventivní charakter.

¹⁹³ ČERNÝ, Mirek. *Ochranné známka a nekalá soutěž II* [online]. E právo, 6.8.2002 [cit. 20.10.2012]. Dostupné na <<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-nekala-soutez-ii-18018.html>>.

Vzájemný vztah známkového práva a práva nekalé soutěže

Známkové právo a právo nekalé soutěže za účelem dosažení komplexnější ochrany ochranných známek navzájem spolupracují. Mezi známkovým právem a právem nekalé soutěže ovšem neexistuje ani vztah rovnocennosti ani není použít zásadu *lex specialit derogat legi generali*. „*Ve vzájemném vztahu známkového práva a práva nekalé soutěže je možné spatřovat poměr subsidiarity, speciality i komplementarity. Ze současné právní úpravy nelze vyvodit, že by mezi právem známkovým a právem nekalé soutěže existoval rovnocenný vťah. Zároveň ani není možné dojít k tomu názoru, že by právo nekalé soutěže bylo nadřazeno právu známkovému, i když právě k upřednostňování soutěžního práva před právem známkovým současný vývoj směřuje, neexistuje ovšem rozhodnutí, kde by byla tato tendence vyjádřena výslovně.*“¹⁹⁴

5.4. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku

Současný občanský zákoník z roku 1964 odborníci považují za zastaralý, neodpovídající soukromoprávním úpravám ostatních vyspělých evropských zemí. Současnému občanskému zákoníku je vytýkáno zejména to, že vychází z hodnotových hledisek socialistické éry minulého století a také roztržitost právní úpravy soukromého práva mezi velké množství zákonů – např. obchodní zákoník, občanský zákoník, zákon o rodině.

Z těchto důvodů přibližně od roku 2000 probíhala příprava NObčZ, jehož vypracování nakonec trvalo více než deset let. NObčZ byl schválen Senátem ČR 25. ledna 2012 spolu s návrhem zákona o obchodních korporacích a zákonem o mezinárodním právu soukromém, k podpisu prezidentem republiky došlo 20. února 2012. Předpokládaným datem nabytí účinnosti NObčZ je 1. leden 2014. NObčZ se skládá z pěti částí: z části obecné, druhá část je věnována právu rodinnému, v třetí části jsou upravena absolutní majetková práva, relativní majetková práva jsou součástí části čtvrté a poslední pátá část je označena jako ustanovení společná, přechodná a závěrečná.¹⁹⁵

Nekalá soutěž je v NObčZ součástí relativních majetkových práv v části čtvrté, hlavy třetí, dílu druhém označeném Zneužití a omezení soutěže a oddílu druhém. V § 2976 NObčZ je

¹⁹⁴ ČERMÁK, Karel. O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem. *Bulletin advokacie*, 2005, č. 2, s. 41.

¹⁹⁵ NObčZ dostupný na <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymcestorage/files/odborne_texty/NOZ%20interaktiv.pdf>.

uvedena legální definice nekalé soutěže, výslovně je uvedeno, že se tato zakazuje. Dále následuje demonstrativní výčet skutkových podstat nekalosoutěžního jednání.

Jednotlivé skutkové podstaty jsou dle důvodové zprávy¹⁹⁶ k NObčZ převzaty z obchodního zákoníku. Novinkou je zavedení nové skutkové podstaty Dotěrného obtěžování v § 2986 a změna provedená na základě směrnice č. 2006/114/ES v ustanoveních o klamavé a srovnávací reklamě.

Ochrana proti nekalé soutěži v § 2988 a 2989 je dle důvodové zprávy k NObčZ rovněž převzata s malými úpravami ze současné úpravy §53 a 54 obchodního zákoníku. Současný obchodní zákoník v § 42 odst. 2 stanoví, že omezování hospodářské soutěže upravuje zvláštní zákon. NObčZ nově přiznává osobě, jejíž právo bylo porušeno nebo ohroženo nedovoleným omezením soutěže, stejná práva jako má osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží porušeno nebo ohroženo.

5.5.Dohoda ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – Obchodní dohoda proti padělatelství)

Dohoda ACTA je vícestranná mezinárodní dohoda, zabývající se ochranou duševního vlastnictví, je zaměřena jak na ochranu před paděláním hmotného zboží (např. léky, oblečení, elektronika) tak především na ochranu před paděláním v prostředí internetu.

Dohodě ACTA jsou vytýkány zejména tyto tři problémy. Jako první se jeví problematickým utajovaný vznik dohody ACTA. První zmínka o Dohodě ACTA pochází z roku 2006, kdy probíhala tajná jednání mezi Japonskem a USA. S evropskými zeměmi vyjednávání probíhalo od roku 2007. Veřejnost se o připravované dohodě ACTA dozvídá až v květnu 2008 prostřednictvím serveru Wikileaks.¹⁹⁷ Oficiální znění připravované dohody bylo zveřejněno dokonce až v roce 2010.¹⁹⁸

Dalším problémem je to, že na základě dohody ACTA by všechny signatářské státy měly přijmout nová donucovací opatření, která by mohla vést k porušování základních lidských práv

¹⁹⁶ Důvodová zpráva k NObčZ dostupná na <<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>>.

¹⁹⁷ LUTONSKÝ, Marek. *O začátcích ACTA víme díky Wikileaks* [online]. [cit.23.12.2012]. Dostupný na <<http://www.zive.cz/clanky/o-zacatcich-acta-vime-diky-wikileaks/sc-3-a-162110/default.aspx>>.

¹⁹⁸ Oficiální překlad dohody ACTA dostupný na <<http://www.zive.cz/bleskovky/prectete-si-oficialni-cesky-preklad-dohody-acta/sc-4-a-162117/default.aspx>>.

(např. práva na svobodu projevu, práva na volný přístup k informacím), k zavedení cenzury a porušení svobody internetu.¹⁹⁹

Posledním, třetím problémem, je zavedení nového nadnárodního orgánu tzv. „Acta comitee“ nebo-li „Výbor ACTA“. V tomto orgánu měly být zastoupeny všechny signatářské státy, jednotliví členové ovšem neměli být ustavováni do funkce volbou.

Dne 1. října 2011 v Tokiu dohodu ACTA podepsaly USA, Kanada, Austrálie, Japonsko, Maroko, Nový Zéland, Singapur, a Jižní Korea. Dne 26. ledna 2012 připojilo svůj podpis k dohodě ACTA celkem 22 zemí EU včetně České republiky. Přijetí dohody ACTA nakonec odmítl Evropský parlament v červenci 2012, pro žádnou zemi EU tedy nemůže nabýt platnosti. Důvodem k odmítnutí dohody ACTA byl i nebyvalý zájem občanů EU, kdy se prostřednictvím demonstrací a petic zapojilo do iniciativ proti přijetí této dohody miliony lidí.

¹⁹⁹ Blíže ROSSINI, Carolina a kol. *Anti Counterfeiting trade agrément* [online]. Electronic frontier foundation [cit.23.12.2012]. Dostupný na < <https://www.eff.org/issues/acta>>.

Závěr

„Obchodní odvětví vždy hledalo způsoby, jak učinit jejich výrobky nebo služby zapamatovatelné, tudíž by nemělo být překvapením, že se uchýlili k používání zvuků, vůní, barev nebo chutí k odlišení svých výrobků nebo služeb od výrobků nebo služeb jiných producentů. Rovněž by nemělo být překvapením, že hledají způsoby, jak ochránit tyto marketingové nástroje před jejich zneužitím jinými soutěžiteli, k čemuž využívají právo duševního vlastnictví.“²⁰⁰

Z nových, netradičních ochranných známek je dle mého názoru situace nejpřehlednější u zvukových označení. ESD precizně definoval požadavky na grafickou znázornitelnost hudebního vjemu pomocí notové osnovy s uvedením např. notového klíče, pomlky a pauz. Zvuky, které není možné zaznamenat pomocí notové osnovy (v rozhodnutích bylo uvedeno řev lva nebo tarzanův křik) je možné graficky znázornit pomocí sonogramu a přiložením elektronického souboru.

Čichovým označením ochrana poskytována není, protože nebyl dosud stanoven způsob, jak graficky znázornit čichové označení tak, aby zároveň splňovalo Sieckmannova kritéria. Ani chromatografická metoda, uvedená SPS, by nejspíš všechna kritéria nesplnila. K zápisu čichové ochranné známky „smell of a fresh cut grass“ do rejstříku OHIM došlo pouze díky tomu, že Sieckmannova kritéria byla stanovena až po tomto zápisu.

Nejopomíjenější je dle mého názoru známka chuťová. Zápis chuťové ochranné známky je podle OHIM podmíněn stejnými kritérii jako známka čichová, není však o něj projevován žádný zájem a tedy ani literatura se tomuto tématu příliš nevěnuje.

Největší zájem mezi podnikateli je projevován o zápis ochranné známky tvořené barvou nebo jejich kombinací a o známku prostorovou. Těmto známkám je v odborných člancích věnováno nejvíce prostoru a jsou i předmětem širokého spektra rozhodnutí. Barva se graficky znázorňuje s pomocí mezinárodního kódu barvy, tedy grafické znázornění barvy není problematické. Složitější je rozlišovací způsobilost barvy, která není dána automaticky, ale může ji barva získat až používáním ve vztahu k relevantní veřejnosti. Zápis barvy jako ochranné známky je však omezen v souladu se zásadou veřejného zájmu, jelikož barvy by měly zůstat přístupné k užívání všem.

²⁰⁰ MCLEAN, W.F.. Protecting unconventional trademarks in European union and in United States. *The Global Challenge of Intellectual Property Rights*, s. 177.

U prostorových ochranných známek je největší pozornost věnována tomu, zda se nejedná o některou ze zápisných výluk. Protože, pokud by se o některou zápisnou výluku jednalo, označení by nemohlo tvořit ochrannou známku a nebyla by mu poskytnuta známkoprávní ochrana, která může být časově neomezená, což je veliká výhoda.

Základní hypotéza této práce, tedy že ochranné známky může tvořit jakékoli označení schopné grafického znázornění, byla potvrzena. U některých označení požadavek grafického znázornění nečiní téměř žádné problémy. Existují ovšem i označení, pro které je požadavek grafického znázornění natolik komplikovaný, až je v současné době nesplnitelný (např. u čichových označení).

Budoucím možným vývojem v oblasti ochranných známek se zabýval Max Planck Institute ve své studii „Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System“. V této studii je doporučováno odstranit požadavek grafického znázornění přihlašovaného označení. Byl by tímto zápis nových, netradičních druhů ochranných známek zjednodušen?²⁰¹ U označení, jejichž grafické znázornění je relativně bezproblémové (např. známky zvukové), by odstranění tohoto požadavku dle mého názoru, nebylo tak významné jako u označení čichových nebo chuťových, kde dosud nebyl stanoven uspokojující způsob jejich grafického znázornění. Při nevyžadování grafického znázornění by zvukový vjem mohl být připojen k přihlášce pouze v elektronické podobě. Elektronické zaznamenání chutě nebo vůně je v současné době spíše otázkou vzdálené budoucnosti, ale třeba k tomu jednou, v souvislosti s vývojem vědy a techniky, dojde.

²⁰¹ Blíže: DEVANEY, Mark. The future for nontraditional trade marks in Europe. *Intellectual Property Magazine*, 2011, June, s. 32-33.

Použitá literatura

Odborné publikace, monografie

BEJČEK, Josef, HAJN, Petr a kol. *Základy obchodního práva v Evropě*. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 341 s.

HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN, Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005. 448 s.

LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. 1. vydání. Praha: ORAC, 1997. 213 s.

SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Lexis Nexis CZ s.r.o., 2006. 212 s.

JAKL, Ladislav a kol. *Ochranné známky a označení původu*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. 243 s.

PIPKOVÁ, Hana, MALÍŘ, Jan. *Vybrané komentované rozsudky soudního dvora Evropských společenství II*. Kroměříž: Justiční akademie ČR, 2006. 251s.

HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. 2.vydání. Praha: C.H.Beck. 2008. 527s.

LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Základy obchodního práva*. 2. vydání. Ostrava: Key publishing, 2011. 309 s.

Odborné články

KUPKA, Petr. Právní prostředky ochrany průmyslového vlastnictví. *Právní rádce*, 2003, č. 5, s. 1- 13.

ČERMÁK, Karel. O vztazích mezi právem nekalé soutěže a známkovým právem. *Bulletin advokacie*, 2005, č. 2, s. 39-48.

ČERMÁK, Karel. Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva. *Právní rádce*, 2003, č. 11, s.14.

BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii. *Duševné vlastníctvo*, 2011, č. 3, s. 11- 16.

BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii 2. Část. *Duševné vlastníctvo*, 2011, č. 4, s. 14- 18.

BRÁZDIL, Jozef. Netradičné ochranné známky v Európskej únii 3. Část. *Duševné vlastníctvo*, 2012, č. 1, s. 19 - 24.

HANSEL, M. Zvuková ochranná známka v právu ES. *Právni rádce*. 2005, č. 1.

TELEC, Ivo. Poctivosť a dôvera, dobrá víra, dobré mravy, verejná morálka, verejný poriadok. *Právni rozhledy*, 2011, č. 1, s 1-6.

DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Zápisná způsobilost některých forem ochranných známek, zejména netradičních. *Průmyslové vlastníctví*. 2005, ročník 15, č. 7-8, s. 105-113.

MCLEAN, W.F.. Protecting unconventional trademarks in European union and in United States. *The Global Challenge of Intellectual Property Rights*, s. 177-191.

DEVANEY, Mark. The future for nontraditional trade marks in Europe. *Intellectual Property Magazine*, 2011, June, s. 32-33.

Internetové články

ČERNÝ, Mirek. *Ochranné známka a nekalá soutěž I* [online]. E právo, 6.8.2002 [cit. 20.10.2012]. Dostupné na <<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-nekala-soutez-i-18013.html>>.

ČERNÝ, Mirek. *Ochranné známka a nekalá soutěž II* [online]. E právo, 6.8.2002 [cit. 20.10.2012]. Dostupné na <<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-nekala-soutez-ii-18018.html>>.

KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK. *Jak popsat vůni aneb čichové známky v EU* [online]. Patria, 9.1.2012 [cit. 5.6.2012]. Dostupné na <<http://www.patria.cz/pravo/1983224/jak-popsat-vuni-aneb-cichove-znamky-v-eu.html>>.

KUPKA, Petr. *Nová právní úprava ochranných známek* [online]. Právni rádce, 24.2.2004 [cit. 23.12.2012]. Dostupné na <<http://pravniрадce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>>.

RADKOVSKÁ, Klára. *Ochranné známky a jejich rozlišovací způsobilost ve světle soudní judikatury* [online]. E právo, 11.7.2006 [cit. 5.6.2012]. Dostupné na

<<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-rozlisovaci-zpusobilost-ve-svetle-soudni-judikatury-cast-i-41793.html>>.

YARBROUGH, Robert. *Protection of trade dress* [online]. červen 2001 [cit. 23.11.2012].

Dostupné na

<<http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs%20patent%20Recent%20Developments%20in%20Trade%20Dress.htm>>.

SANDRI, RIZZO. *Non conventional trade marks?* [online]. managingip, 1.4.2004 [cit.

23.11.2012]. Dostupné na <<http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=1321647>>.

PARTRIDGE, Mark. *Trade dress protection and the problem of distinctiveness* [online]. John

Marshall Review of Intellectual Property Law, 2002 [cit. 23.11.2012]. Dostupné na

<<http://www.jmripl.com/articles/partridge.pdf>>.

Smell, Sound and Taste – Getting a Sense of Non-Traditional Marks [online]. WIPPOmagazine,

únor 2009 [cit. 23.11.2012]. Dostupné na

<http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.html>.

ČERMÁK, Karel. *Ochrana firemní značky je důležitá, Evropská ochranná známka* [online]. [cit.

23.11.2012]. Dostupné na <<http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=913>>.

SIECKMANN, Ralf. *Holograms: The next generation of trademarks?* [online]. [cit.23.11.2012].

Dostupné na

<http://www.cpaglobal.com/newlegalreview/1117/holograms_the_next_generation_of_trademark>.

TROJAN, Oldřich. *Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví* [online]. E právo [cit.3.11.2012].

Dostupné na <<http://www.epravo.cz/top/clanky/vymahani-prav-k-prumyslovemu-vlastnictvi-41798.html>>.

LUTONSKÝ, Marek. *O začátcích ACTA víme díky Wikileaks* [online].

[cit.23.12.2012].Dostupný na <<http://www.zive.cz/clanky/o-zacatcich-acta-vime-diky-wikileaks/sc-3-a-162110/default.aspx>>.

ROSSINI, Carolina a kol. *Anti Counterfeiting trade agrément* [online]. Electronic frontier

foundation [cit.23.12.2012]. Dostupný na <<https://www.eff.org/issues/acta>>.

Právní předpisy

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a ochranných známek, ve znění vyhlášky č.

78/1985 Sb. a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

Nicejská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

směrnice Rady 89/104 ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách

nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství

zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží

porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 200 / 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 40/1990 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 64/ 1986 Sb., o ČOI, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů

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

Rozhodnutí ÚPV

rozhodnutí ÚPV 0-186725

rozhodnutí ÚPV O-127660 ve věci NIKE

rozhodnutí ÚPV O-148839 ve věci Kozí Hrádek

rozhodnutí ÚPV O-131254 ve věci slovní ochranné známky Lady Diana

rozhodnutí ÚPV O-167546 ve věci zápisu běžného odstínu žluté barvy

Soudní rozhodnutí

rozhodnutí ze dne 30.5.2007, 32 Odo 229/2006

rozhodnutí ze dne ze dne 30.4.2008, 1 As 3/2008-195

Rozhodnutí Soudního dvora EU

rozhodnutí ze dne 27.11.2003, ve věci *Shield Mark*, C-283/01

rozhodnutí ze dne 12. prosince 2002, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt*, C-273/00

rozsudek ze dne 6. května 2003, ve věci *Libertel Groep*, C - 104/01

rozhodnutí ze dne 29.9.1998, *Canon versus Metro – Goldwyn – Mayer*, C – 39/97

rozhodnutí ze dne 22.6.1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C – 342/97

rozhodnutí ze dne 24.6. 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C- 49/02

rozhodnutí ve spojených věcech *Windsurfing Chiemsee*, C- 108/97 a C- 109/97

rozhodnutí, *Henkel KGaA vs. Deutsches Patent und Markenamt*, C-218/01

rozhodnutí ze dne 18. června 2002, *Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd.*, C- 299/99

rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2010, *Lego Juris A/S vs. OHIM*, C-48/09

rozhodnutí ze dne 25.1.2007, *Dyson Ltd vs. Registrar of Trade Marks*, C- 321/03

rozsudku ze dne 12.1.2006, *Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG*, C-173/04 P

Rozhodnutí SPS

rozhodnutí ze dne 25. listopadu 2002, *Viking-Umwelttechnik*, T-316/00

rozhodnutí ze dne 13.6.2007, T-441/05

rozhodnutí ze dne 27. října 2005, *Eden Sarl*, T 305/04

rozhodnutí ze dne 9. července 2003, *Andreas Stihl AG a Co.*, T-234/01

rozhodnutí ze dne 6. března 2003, *Daimler Chrysler Corporation vs. OHIM*, T-128/01

rozhodnutí ze dne 5. října 2011, *Bang & Olufsen A/S vs. OHIM*, ve věci T-508/08

rozhodnutí ze dne 9.11.2009, T-425/07

Rozhodnutí OHIM

rozhodnutí ze dne 4. srpna 2003, *Eli Lilly and Company*, R 120 / 2001 – 2

rozhodnutí *Edgar Rice Borroughs, Inc., (Tarzan yell)*, R 708/ 2006-4

Rozhodnutí *Metro- Goldwyn-Mayer Corporation ve věci Roar of lion (řev lva)*, R 781/ 1999-4

rozhodnutí ze dne 4. května 2007, *ve věci Mars U.K. Limited*, R 1620/ 2006 – 2

rozhodnutí ze dne 14. prosince 1998, R 55/1998-2

Rozhodnutí soudů USA

rozhodnutí z roku 1995, *Qualitex v. Jacobson Products*, 514 U.S. 159

rozhodnutí z roku 2000, *Wal-Mart Stores v Samara Bros.*, 529 US 205, 120 S. Ct.

rozhodnutí z roku 1992, *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana*, 505 U.S. 763

Internetové zdroje

Žebříček ochranných známek. Dostupný online na < <http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/>>.

ŠULCOVÁ, Jindra. *Ochranné známky online* [online]. [cit. 23.11.2012]. Dostupný na < <http://ochranne-znamkyonline.blogspot.cz/search/label/Ochrann%C3%A1%20zn%C3%A1mka%20obecn%C4%9B>>.

Metodické pokyny ÚPV k ochranným známkám, část F. Dostupné na < <http://www.upv.cz/cs/publikace/metodicke-pokyny-pro-rizeni-pred-upv/metodicke-pokyny.html>>.

Anonymní. *Trade dress* [online]. Wikipedia, free encyklopedia [cit. 2.11.2012]. Dostupný na < http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_dress#cite_note-21>.

<<http://obcanskyzakonik.justice.cz>>.

Abstrakt

Tato diplomová práce je věnována novým, netradičním druhům ochranných známek. Do první kapitoly je začleněn stručný úvod do známkového práva. Navazuje kategorizace ochranných známek z hlediska formy a vymezení národní ochranné známky, ochranné známka Společenství, mezinárodní ochranné známky a všeobecně známé známky. Stěžejním je popis jednotlivých nových druhů ochranných známek, jejichž vznik navazuje na marketingové strategie, jejichž cílem je neustále vymýšlet nové způsoby, jak zapůsobit na spotřebitele. Majitelé nejrůznějších značek za tímto účelem používají nikoli pouze označení vizuální (loga, tvary, barvy), ale čím dál častěji i označené zvuková, chuťová nebo čichová, hmatová. S tím souvisí i vývoj v oblasti známkoprávní, registrovat čím dál tím víc těchto označení jako ochranné známky. Situace ovšem není zcela jednoduchá, protože i tato nová označení musí splňovat dvě základní podmínky a to grafickou znázornitelnost a rozlišovací způsobilost, jejichž náležitosti jsou vymezeny především v judikatuře ESD a OHIM. V další kapitole je přiblížen zahraniční institut související s ochrannými známkami Trade dress. Poslední kapitola je věnována právům, která zápisem ochranné známky vznikají a prostředkům jejich ochrany se zaměřením na známkové právo a právo nekalé soutěže. Závěr je vyhrazen shrnutím nových druhů ochranných známek, návrhům de lege ferenda a nastínění možného budoucího vývoje.

Abstract

The thesis deals with new and non-traditional types of trademarks. The first chapter consists of an introduction into the trademark law. It is followed by categorization of trademarks according to their forms and according to their national definition, Community trademark, international trademarks and generally known trademarks. Principal to the paper is the description of individual trademarks whose origin arises as a follow-up to marketing strategies, which aims at creating of new ways of influencing consumers. Owners of various trademarks use for this purpose not only visual markers (logos, shapes, colours) but frequently also acoustic, gustatory, olfactory and tactile markers. The developments in the area of trademarking are informed by these new marketing strategies and more of these markers are being registered as trademarks. However, the issue is not uncomplicated as even these new types of markers have to fulfil two basic conditions; graphical representation and identification eligibility, whose requisites are

defined in ESD and OHIM regulation. In the next chapter the international institute related to Trade Dress trademarks is described. The last chapter deals with rights that are created as a result of trademark registration and with means of their protection, with focus being on trademark law and unfair competition law. The conclusion summarizes the new types of trademarks, the de lege ferenda proposals and outlines prospective future development.

Seznam klíčových slov:

Ochranná známka, chuťová známka, zvuková známka, čichová známka, známka tvořená barvou, kombinací barev, trade dress, nekalá soutěž, dohoda ACTA

Trademarks, gustatory marks, acoustic marks, olfactory marks, marks consist of color and combination of colors, unfair competition, trade dress, ACTA agreement

