

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Michal Sečány

Ochranné známky

Způsobilost známky k zápisu a spory ohledně zápisu známek

Diplomová práce

Olomouc 2014

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Ochranné známky- způsobilost známky k zápisu a spory ohledně zápisu známek“ vypracoval samostatně a citoval jsem všechny použité zdroje.

V Olomouci dne 31.7.2014

Michal Sečány

Týmto ďakujem vedúcemu svojej diplomovej práce Mgr. Michalovi Černému Ph.D za jeho pomoc, ochotu a cenné pripomienky a všetkým, ktorí mi pomohli pri písaní tejto diplomovej práce.

Obsah

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK:	6
ÚVOD	7
1. ZÁKLADNÝ PREHĽAD K POJMU OCHRANNÉ ZNÁMKY	9
1.1. <i>História známkového práva</i>	9
1.2 <i>Právny rámec vrátane predpisov komunitárnych</i>	11
1.2.1. <i>Právna úprava ochranných známk v Českej republike</i>	11
1.2.2. <i>Komunitárne predpisy</i>	12
1.3. <i>Funkcia ochrannej známky a jej druhy</i>	14
2. ZÁPISNÁ SPÔSOBILOSŤ OCHRANNÝCH ZNÁMOK	19
2.1 <i>Absolútne prekážky</i>	19
2.1.1. <i>Rozlišovacia spôsobilosť</i>	24
2.1.2. <i>Inštitút získania rozlišovacej spôsobilosti</i>	26
2.2 <i>Relatívne prekážky</i>	27
3. SPORY PRI ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK	32
3.1 <i>Zápis ochrannej známky</i>	32
3.2 <i>Pripomienky</i>	35
3.3 <i>Námiety</i>	37
4. SPORY OHĽADOM ZAPÍSANÝCH ZNÁMOK A PRÁVA MAJITEĽA OCHRANNEJ ZNÁMKY	41
4.1 <i>Právo užívať ochrannú známku</i>	41
4.2 <i>Právo zakazovať</i>	41
4.3 <i>Právo stiahnuť z trhu a zničiť</i>	42
4.4 <i>Zrušenie ochrannej známky</i>	43
4.5 <i>Neplatnosť ochrannej známky</i>	45
4.6 <i>Ochranné známky a nekalá súťaž</i>	46
4.7 <i>Trestnoprávna ochrana proti porušovaniu práv z ochranných známk</i>	50
5. OCHRANNÁ ZNÁMKA AKO PREDMET VLASTNÍCTVA	54
5.1 <i>Prevod ochrannej známky</i>	54

<i>5.2 Záložné právo k ochrannej známke</i>	55
<i>5.3 Vzdanie sa práv k ochrannej známke</i>	56
<i>5.4 Obmedzenie a vyčerpanie práv vlastníka ochrannej známky</i>	56
<i>5.4.1. Inštitút vyčerpania práv vlastníka ochrannej známky</i>	56
<i>5.4.2. Obmedzenie práv vlastníka ochrannej známky</i>	56
6. POROVNANIE S PRÁVNOU ÚPRAVOU OCHRANNÝCH ZNÁMOK V SLOVENSKEJ REPUBLIKE	58
<i>6.1. Zápisná spôsobilosť</i>	58
<i>6.2 Spory ohľadom ochranných známok</i>	59
<i>6.3. Komparačné závery</i>	62
ZÁVER:	64
ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV	66
ZHRNUTIE:	71
ABSTRACT:	72
KLÚČOVÉ SLOVÁ/KEY WORDS	73

Zoznam použitých skratiek:

ZOZ- zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkach, ve znění pozdějších předpisů

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

ÚPV/ Úrad - Úřad průmyslového vlastnictví

OHIM- Office for Harmonization in the Internal Market- Úrad pre harmonizáciu vo vnútornom trhu

EÚ- Európska únia

ESD- Európsky súdny dvor

Úvod

Pre každý zo subjektov na súčasnom trhu je veľmi dôležité vytvoriť si svoju vlastnú značku, s ktorou by boli ľahko stotožniteľní, ktorá bude budovať ich reputáciu a bude navonok reprezentovať výrobky alebo služby daným subjektom poskytované.

Presne takúto formu sebvychlenenia a špecifikácie umožňuje inštitút ochranných známok. Ochranné známky sa tak stávajú ústredným prvkom marketingovej a značkovej stratégie každej firmy.

Výber vhodnej známky, tak aby nebola zameniteľná s inou už existujúcou a zapísanou známkou a aby spĺňala zákonom stanovené podmienky pre zápis, následný zápis známky na Úrade priemyselného vlastníctva a ochrana známky voči podaným námietkam proti jej zápisu je v mnohých prípadoch veľmi náročný proces, vyžadujúci detailnú znalosť právnej úpravy a taktiež schopnosť predvídať rozhodnutia Úradu na základe jeho predchádzajúcej rozhodovacej praxe. Táto devíza môže mať pre prihlasovateľa ochrannej známky značný význam a zabezpečí mu tak v konkurenčnom obchodnom prostredí veľkú výhodu a náskok pred ostatnými.

Práve z tohto dôvodu som sa rozhodol spracovať danú problematiku. V mojej práci sa budem zameriavať na rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva v námietkovom konaní, príslušnú judikatúru súdov a možnosti ochrany známky obecné. Téma ochranných známok bola už mnohokrát spracovaná z rôznych uhlov pohľadu, ale ja som sa rozhodol zaoberať sa práve samotnou spôsobilosťou označení k zápisu do registra Úradu ako ochrannú známkou a právnym konfliktom, ktoré tu často vznikajú. Podľa môjho názoru práve táto oblasť úpravy ochranných známok je v praxi najfrekvencovanejšia a je schopná najlepšie opísať účel a význam, akému ochranné známky v našej spoločnosti slúžia. Cieľom práce je podať detailný výklad teórie u jednotlivých rozoberaných inštitútov a doplniť ho spomínanými rozhodnutiami súdov a Úradu priemyselného vlastníctva. Tým chcem poskytnúť prepojenie právnej náuky a praxe, resp. poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad na rozoberanú problematiku. Zameriam sa hlavne na dôvody zápisnej nespôsobilosti, námietky a pripomienky (z pohľadu procesu ich uplatnenia i rozhodovania o nich), ako aj právam, ktoré zápisom označenia do registra ÚPV jej majiteľovi vznikajú.

Čerpať budem z publikácií, ktoré česká právnická literatúra z oblasti práva duševného vlastníctva poskytuje. Hlavne nimi budú diela profesorov Jakla, Boháčka a ďalších. Taktiež sa budem snažiť o spracovanie cudzojazyčných zdrojov (najmä rozhodnutia ESD), aktuálnych článkov zaoberajúcich sa danou problematikou a využijem aj rôzne relevantné internetové

zdroje. Budem sa usilovať na vhodných miestach načrtnúť aj možné zmeny právnych noriem de lege ferenda.

Čo sa týka členenia práce, rozdelil som ju do šiestich kapitol. Spočiatku sa zameriam na základný prehľad k pojmu ochranných známk počnúc históriou známkového práva, ich právnu úpravu vrátane komunitárnych predpisov a taktiež na funkciu a členenie ochranných známk. Následne sa budem venovať samotnej podstate tejto práce, keď rozoberiem zápisnú spôsobilosť ochranných známk a jej absolútne a relatívne prekážky. Druhú časť názvu mojej diplomovej práce, a to sporom ohľadom zápisu známk, podrobím detailnému pohľadu v štvrtej kapitole cez charakteristiku zápisu ochranných známk, pripomienok a námietok. Rovnako sa nezapudnem venovať i potenciálnym sporom ohľadom známk už zapísaných a možnostiam, ktoré ich vlastníci môžu využiť na ochranu svojich práv. Z dôvodu nadobudnutia účinnosti Nového občianskeho zákonníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a zaradenia predmetov priemyslového vlastníctva pod kategóriu tzv. nehmotných vecí, som sa rozhodol zapracovať do svojej práce v piatej kapitole aj problematiku vlastníctva ochranných známk. Porovnanie s právnou úpravou iného členského štátu EÚ poskytnem na záver tejto diplomovej práce. Spracujem právnu úpravu ochranných známk vo vzťahu k možným sporom na Slovensku a jej komparáciu s úpravou v Českej republike.

Prostredníctvom analýzy a v nevyhnutných pasážach aj skrz deskriptívnu metódu, sa budem snažiť podať čo možno najkomplexnejší pohľad na spôsobilosť známk k zápisu a sporom ohľadom zápisu známk.

1. Základný prehľad k pojmu ochranné známky

1.1. História známkového práva

História používania označení, ktoré slúžili k určovaniu pôvodu výrobkov a služieb sa začala písať v období staroveku, kedy sa už užívalo určitých označení v spojitosti s tehliarskymi, keramickými a koženými výrobkami. Remeselníci nimi začali označovať svoje výrobky, aby sa tak vymedzili voči svojim konkurentom a uľahčili identifikáciu svojich výrobkov pre potenciálnych kupujúcich.

Tieto označenia spravidla tvorili značky, písmená, iniciály producenta alebo grafické a obrazové symboly, ktoré boli pripevňované k výrobkom či vytvárané priamo na ich povrchu. Vypaľovanými označeniami boli opatrované aj zvieratá. Z tohto vznikol doposiaľ používaný anglický termín pre ochranné známky „brand“.¹

Časom, spolu s rozvojom obchodu a smenou tovarov sa v stredoveku a novoveku začal globálne rozširovať zvyk označovať svoje výrobky. K nastúpenému trendu prispelo zakladanie cechov a celkový rozvoj hospodárskej, resp. živnostenskej súťaže medzi remeselníkmi.

Avšak naozajstný „boom“ v oblasti známkového práva nastal v druhej polovici 19. storočia.² Najpokročilejšími krajinami boli Spojené štáty americké, Anglicko, Francúzsko, Nemecko a Rakúsko.

Na území dnešnej Českej republiky bol prvou právnou úpravou zaoberajúcou sa ochrannými známkami cisársky patent č. 230/1859, ktorým sa vydal Zákon o ochrane živnostenských známkok a iných označení. Neskôr bol nahradený zákonom č. 19/1890 ř.z., o ochrane známkok. Týmto predpisom bol zriadený aj prvý ústredný známkový register.

Po prvej svetovej vojne a následnom vzniku samostatného Československa došlo v rámci recepcie rakúsko-uhorského práva k prevzatíu všetkých, dovtedy platných úprav známkového práva. Dialo sa tak na základe zákona č. 469 a č. 471 z roku 1919 a zákonom č. 261 z roku 1921. Táto právna úprava pretrvala až do roku 1952, kedy bol prijatý zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkach, a ktorý bez zmien platil viac ako tridsať rokov, t.j. až do roku 1988. Od 1.1. 1989 ho nahradil zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkach. Zákon však vykazoval pozostatky z dôb direktívneho riadenia národného hospodárstva, kedy štát

¹JAKL, Ladislav, JANSÁ Václav. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 2.vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010, s. 25.

² Tamtéž, s. 26.

reguloval a zasahoval do právneho postavenia subjektov.³ Nutné požiadavky na zmeny odzrkadlila až úprava v zákone z roku 1995 zákonom č. 137/1995.

V súvislosti s prípravou Českej republiky na prístup do EÚ k 1.5.2004 nastala doposiaľ posledná zmena v rámci známkového práva. Harmonizáciu tejto oblasti práva stelesňuje zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkach účinný od 1.4.2004 spolu s prevádzacou vyhláškou č. 97/2004 Sb.

V intenciách medzinárodného práva a nadnárodnej spolupráce sa Československo a následne aj Česká republika stala signatárom všetkých významných dohôd, dohovorov a zmlúv. Medzi najzásadnejšie môžeme zaradiť Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva⁴, Madridskú dohodu o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk⁵, Madridskú dohodu o potlačovaní falošných alebo klamlivých údajov o pôvode tovarov⁶, Niceskú dohodu o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre účely zápisu ochranných známk⁷ či Lisabonskú dohodu na ochranu označení pôvodu a o ich medzinárodnom zápise⁸.

Česká republika sa stala taktiež členom mnohých medzinárodných organizácií angažujúcich sa na poli duševného vlastníctva. Z nich najvýznamnejšou je Svetová organizácia duševného vlastníctva (angl. názov World Intellectual Property Organization-WIPO), ktorá má v súčasnosti 187 členov⁹, a ktorej je Československo resp. Česká republika členom od jej založenia v roku 1967. V rámci členstva Českej republiky v Medzinárodnej obchodnej organizácii (WTO- World trade organization) sa stala v roku 1994 signatárom jedného z najzásadnejších dokumentov medzinárodného významu v oblasti práva duševného vlastníctva, a to Dohody o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu – TRIPS.¹⁰ “Jej základným cieľom bolo zmenšiť prekážky a deformácie medzinárodného obchodu, podporovať účinnú a primeranú ochranu práv k duševnému vlastníctvu a zaistiť, aby sa

³Dostupné na <<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>>, nahliadnuté dňa 21.5. 2014.

⁴ z dňa 20.3.1883, revidovaná v Bruseli dňa 14.12.1900, vo Washingtone dňa 2.6.1911, v Haagu dňa 6.11.1925, v Londýne dňa 2.6.1934, v Lisabone dňa 31.10.1958 a v Stockholme dňa 14.7.1967 a zmenená dňa 2.10.1979 (vyhl. č. 64/ 1967 Sb., v znení vyhl. č. 81/1985 Sb.)

⁵ zo 14.4. 1891, revidovanej v Bruseli 14. 12. 1900, vo Washingtone 2. 6. 1911, v Haagu 6. 11. 1925, v Londýne 2. 6. 1934, v Nice 15. 6. 1957 a v Stockholme 14. 7. 1967 (vyhl. č. 65/1975 Sb., v znení vyhl. č. 78/1985 Sb.)

⁶ z dňa 14.4.1891, revidovaná vo Washingtone dňa 2.6.1911, v Haagu dňa 6.11.1925, v Londýne 2.6. 1934 a v Lisabone dňa 31.10.1958 (vyhl. č. 64/ 1963 Sb.)

⁷ z dňa 15.6.1957, revidovaná v Stockholme dňa 14.7.1967 a v Ženeve dňa 13.5.1977, zmenená dňa 2.10.1979 (vyhl. č. 118/1979 Sb., v znení vyhl. č. 77/1985 Sb.)

⁸ z dňa 31.10.1958, revidovaná v Stockholme dňa 14.7.1967, zmenená dňa 28.9.1979 (vyhl. č. 67/1975 Sb., v znení vyhl. č. 79/1985 Sb.)

⁹ Dostupné na <<http://www.wipo.int/members/en/>>, nahliadnuté dňa 28. 5. 2014.

¹⁰Dostupné na : <<http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/dohoda-trips.html> >, nahliadnuté dňa 28. 5. 2014.

opatrenia a postupy k dodržiavaniu práv k duševnému vlastníctvu nestali prekážkami voľného obchodu.¹¹

Samozrejme, členstvo v EÚ so sebou prinieslo taktiež radu unifikujúcich a harmonizujúcich predpisov v oblasti priemyselného vlastníctva, ktoré sa stali záväznými v českom právnom prostredí. Nariadenie č. 207/2009, ktorému predchádzalo nariadenie č. 40/94, zriaďujú inštitút ochrannej známky Spoločenstva, nariadenie č. 6/2002 zas zavádza priemyselný vzor Spoločenstva. Týmto konkrétnym komunitárnym prepisom, ale i ďalším, dopĺňujúcim úijnú úpravu v tomto odvetví práva, sa budem ešte detailnejšie venovať nižšie vo svojej práci.

1.2 Právny rámec vrátane predpisov komunitárných

1.2.1. Právna úprava ochranných známok v Českej republike

Právna úprava ochranných známok je v súčasnosti v Českej republike obsiahnutá v zákone č. 441/ 2003 Sb. (zákon o ochranných známkach a o zmene zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a statní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, veznění pozdějších předpisů) a vyhláške č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkach. Právnu úpravu ochranných známok dopĺňa ešte zákon č. 221/2006 Sb. (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví).

Okrem týchto právnych predpisov sa ich ochrane po novom venuje aj NOZ v rámci úpravy nekalej súťaže. Neoprávnené užitie ochrannej známky je totiž spravidla i nepovoleným súťažným jednaním. Za určitých okolností je teda možné domáhať sa ochrany podľa oboch právnych predpisov. Ochranné známky sú chránené aj ďalšími právnymi predpismi, najmä trestným zákonom, zákonom o priestupkoch, ktorým sa budem venovať v ďalších častiach tejto práce.

Novinky, ktoré priniesla táto právna úprava korešpondujú hlavne s úpravou v rámci práva EU, ale zaviedla i ďalšie zmeny.

Zákon posilňuje postavenie vlastníka ochrannej známky rozšírením možnosti ochrany jeho práv, ruší explicitne vyjadrený princíp špeciality známkoprávnej ochrany, podľa ktorej mohla prihlášku ochrannej známky podať iba fyzická alebo právnická osoba. Táto podmienka

¹¹ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému ...*, s. 32.

bola zrušená a možnými vlastníkami sa môžu stať aj nepodnikatelia. Taktiež zavádza možnosť prihlásenia ako ochrannú známku samotnú farbu. Priniesol aj pojmy ako ochranná známka s dobrou povest'ou či všeobecne známa známka.

Ochrannou známkou môže byť iba označenie, ktoré je možné graficky znázorniť (napísať, nakresliť) a ktoré je schopné rozlíšiť výrobky alebo služby, na ktorých sa objavuje, od iných rovnakých výrobkov a služieb na trhu. Ochranná známka teda musí byť spojená s konkrétnym okruhom výrobkov a služieb, pre ktoré bola zapísaná, a ktoré označuje, alebo s konkrétnymi službami, ktoré sú pod touto známkou poskytované. Z toho vyplýva, že OZ nemôže existovať sama o sebe, bez uvedeného vzťahu k výrobkom alebo službám.¹²

Zákon č. 441/2003 Sb. definuje ochrannú známku v §1 stanovením podmienok, za akých je možné označenie za ochrannú známku považovať:

„Ochrannou známkou môže byť za podmienok stanovených týmto zákonom jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“

Toto ustanovenie, je tiež označované ako „generálna klauzula“¹³

OZ môže teda tvoriť:

- a) slovné označenie v bežnom písme (slová, mená, spojenie slov a číslíc atd.)
- b) slovné označenia v zvláštnom grafickom písme
- c) obrazové označenia (kresby)
- d) kombinované označenia slova a kresby (logo)
- e) priestorové (trojrozmerné) označenia tvorené tvarmi výrobkov alebo och obalov (napr. fľaše)
- f) kombinácia tvaru výrobku alebo obalu so slovami alebo kresbou (napr. fľaša s etiketou)¹⁴

1.2.2. Komunitárne predpisy

V rámci zoskupenia Európskeho spoločenstva je teritoriálny princíp známkového práva postupne prekonávaný harmonizáciou (smernica Rady 89/104/EHS, smernica

¹² HORÁČEK, Roman, ČADA Karel, HAJN Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 362.

¹³ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému ...*, s. 116.

¹⁴ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 363.

Európskeho parlamentu a rady 2008/95/ES) a unifikáciou (nariadenie č. 207/2009) právnych predpisov členských krajín. Nutnosť tejto zjednocujúcej úpravy vyplýva hlavne z požiadaviek na ochranu označení a subjektov pohybujúcich sa v rámci jednotného vnútorného trhu a vytvoreniu ochrannej známky právom priamo použiteľným vo všetkých štátoch Spoločenstva.¹⁵

Priemyselné práva okrem už dvoch spomínaných prameňov upravujú i ďalšie komunitárne predpisy. Napr. Nariadenie č. 6/2002- o priemyselnom vzore Spoločenstva.¹⁶

Smernica Rady 89/104 už vo svojej preambule stanoví, že všetky členské štáty sú zaviazané Parížskym dohovorom, a že je potrebné, aby všetky ustanovenia smernice boli vykladané v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru. Ďalej uvádza, že všetky otázky súvisiace s procesom dokazovania, ako sú spôsoby zistenia nebezpečenstva zámeny alebo dôkazné bremeno, sú ponechané vnútroštátnej úprave.¹⁷

Pokiaľ ide o výkon práv k ochrannej známke, judikatúra ESD tu nastavila limity ochrany a zaviedla tzv. teóriu vyčerpania práv. Podľa nej môže iba majiteľ ochrannej známky, ako jediný, tovar vyrobiť a po prvýkrát uviesť na jednotný trh. Tím svoje výlučné právo vyčerpal a ďalšie dispozície s produktom (uviedenie na ďalšie vnútroštátne trhy Spoločenstva i spätné dovozy) už nemôže obmedziť.¹⁸

Ochranná známka Spoločenstva

Na základe jedinej prihlášky podanej Úradu pre harmonizáciu vo vnútornom trhu (OHIM) v Alicante získa prihlasovateľ ochranu pre celé územie EU.

Ochranné známky Spoločenstva majú jednotnú povahu, z čoho vyplýva, že má rovnaké účinky v celom Spoločenstve. T.j. môže byť zapísaná, prevedená, opustená, zrušená alebo prehlásená za neplatnú a jej užívanie môže byť zakázané iba pre územie celého Spoločenstva.

Existuje tu však jedna výnimka z tejto jednotnosti a to licencia, ktorá môže byť poskytnutá len pre časť územia EÚ. Povinnosť užívať ochrannú známku je splnená jej užívaním aspoň na území jedného členského štátu.

¹⁵ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Spoločenství a ochranná známka v Evropském spoločenství*. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 57.

¹⁶ Dostupné na : <<http://upv.cz/cs/pravni-predpisy/EU.html>>, nahliadnuté dňa 31. 5. 2014.

¹⁷ PIPKOVÁ: *Ochranná známka Spoločenství ...*, s.165-166.

¹⁸ Tamtéž, s. 166.

Prihláška takejto známky môže byť podaná v ktoromkoľvek jazyku spoločenstva u národných úradov na ochranu priemyselných práv (musí však byť doplnená o jeden z piatich úradných jazykov OHIM: angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina) Túto prihlášku môže podať každá fyzická či právnická osoba, vrátane verejnoprávnych subjektov, ktoré majú bydlisko alebo sídlo alebo skutočný priemyselný či obchodný podnik na území členského štátu EÚ alebo zmluvnej strany Parížskeho dohovoru alebo Svetovej obchodnej organizácií, alebo je príslušník týchto štátov.¹⁹

Prihlasovateľovi náleží právo v prípade zamietnutia prihlášky, jej späť vzatí poprípade pri zániku účinkov ochrannej známky Spoločenstva, požiadať o premenu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva na prihlášku národnej ochrannej známky, ktorej sa prizná dátum podania z podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.²⁰

Nariadenie upravuje aj kolektívne známky Spoločenstva. V článku 66 výslovne stanoví, že o zápis kolektívnej známky môžu požiadať združenia výrobcov, poskytovateľov služieb alebo obchodníkov. Takúto známku môže tvoriť, na rozdiel od ostatných, aj označenia, ktoré môžu v obchode slúžiť k označeniu zemepisného pôvodu výrobku alebo služby. Prihlasovateľ musí navyše predložiť pravidla pre jej užívanie, kde uvedie osoby, ktoré budú oprávnené známku užívať, podmienky pre členstvo v združení, ako aj podmienky pre užívanie známky, vrátane sankcií.²¹

1.3. Funkcia ochrannej známky a jej druhy

Ochrannou známkou sa jej vlastník prezentuje na trhu, s ňou súťaží, a získava tak pre svoje výrobky a služby určitú súťažnú pozíciu, ku ktorej získaniu a udržaniu značnou mierou prispieva práve jeho ochranná známka.²²

Z toho môžeme odvodiť aj základnú funkciu ochranných známk, a to rozlišovaciu. Zákon stanovuje, ktoré označenie sa môže stať ochrannou známkou a ako jednu z elementárnych vlastností vymenúva schopnosť rozlíšiť výrobky a služby jednej osoby od výrobkov alebo služieb inej osoby.

¹⁹Dostupné na : <<http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi>>, nahliadnuté dňa 31. 5. 2014.

²⁰ JAKL Ladislav. *Národní, mezinárodní a regionální systém ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2009, s.145.

²¹ čl. 66 a čl. 67 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26.2.2009 o ochrannej známke Spoločenstva

²² SLOVÁKOVÁ Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2. vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2006, s.129.

Exkluzivita vlastníka ochrannej známky spočívajúca v možnosti označovať svoje produkty ochrannou známkou je vyjadrením ochrannej funkcie. Bez jeho súhlasu tak nik iný nesmie urobiť.

Ochranné známky uľahčujú spotrebiteľom výber, zbavujú tovarov anonymitu a odkazujú na jeho pôvod.²³ Tým značka plní funkciu orientačnú či identifikačnú. Spotrebiteľ je schopný vďaka označenému výrobku rozpoznať určitého výrobcu a prispôbiť tomu svoje chovanie na trhu.

Ruku v ruku s tým kráča ďalšia z funkcií ochranných známk, konkrétne funkcia garančná. Ak si spotrebiteľ obľúbi určité výrobky či služby a môže sa u nich spoľahnúť na zaručenú kvalitu a vlastnosti, bude i naďalej vyhľadávať ochrannú známk stelesňujúcu túto jeho spokojnosť. Ochranná značka tak poskytuje spotrebiteľovi určitú záruku, že výrobky a služby ňou označené budú poskytovať vlastnosti, ktoré sa od vlastníka tejto ochrannej známky očakávajú.²⁴

Z pohľadu kolektívnych ochranných známk nesie valný význam funkcia certifikačná v súvislosti s určitým dohľadom nad ich užívaním zo strany združení, ktoré sú ich vlastníkami.²⁵

Niet pochýb o tom, že ochranná značka slúži taktiež ako účinný propagačný prostriedok, skrz ktorý je trvalo spojený s tovarom určitého výrobcu. Vďaka propagačnej funkcii ochrannej známky sa výrobky či služby dostávajú do vedomia širokej verejnosti a chráni tak vlastníkové investície do reklamy a prezentácie svojej značky.

Lahostajnosť vlastníka ochrannej známky ku kvalite, akosti alebo vlastnostiam svojich produktov má zákonite za následok zhoršenie jeho postavenia na trhu. Práve preto by mala ochranná značka plniť i funkciu stimulačnú a vyvíjať tak tlak či motivovať vlastníka, aby jeho výrobky a služby zodpovedali tomu, čo od nich spotrebiteľ dôvodne očakáva.

Na základe toho môžeme OZ rozdeliť do základných kategórií druhov známk. Zákon nedefinuje konkrétne delenie druhov OZ iba uvádza v § 2 známky, ktoré požívajú na území Českej republiky ochrany. Sú nimi:

- a) národné ochranné známky- zapísane v registri UPV
- b) medzinárodné ochranné známky- zapísane v registri vedenom Medzinárodným úradom pre duševné vlastníctvo na základe medzinárodnej prihlášky

²³Dostupné na : <<http://www.ochranne-znamky.info/vyznam-registrace-ochrannych-znamek>>, nahliadnuté dňa 1. 6. 2014.

²⁴ SLOVÁKOVÁ: *Průmyslové vlastnictví ...*, s.129.

²⁵ Tamtéž

- c) ochranné známky Spoločenstva- zapísané v registri Úradu pre harmonizáciu vo vnútornom trhu
- d) všeobecne známe známky- v zmysle článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva

Kritérium druhu označenia (vonkajšej podoby) známky je azda najbežnejším a najpoužívanejším pri delení známk. Obecne panuje zhoda na týchto druhoch : **slovné OZ, obrazové známky, kombinované označenie a priestorové označenie**. Jednotliví autori vyčleňujú z týchto druhov rôzne poddruhy a podkategórie, ako napríklad Jakl a Jansa v publikácii Úvod do systému právnej ochrany priemyslového vlastníctví, a to: **označenia tvorené jedným či viacerými písmenami alebo číslicami, fantazijné označenia a farebné označenia**.

Slovné označenie je tvorené jednoducho menom či slovom, a to jak prirodzeným z obecnej slovnej zásoby, tak aj umelo vytvoreným. Slovná OZ by mala byť fantazijná, esteticky pôsobiaca. Zvolené slovo či slová by mali mať rozlišovaciu spôsobilosť a vo vzťahu k chráneným výrobkom či službám by nemali byť údajmi popisnými.²⁶ Slovné označenia v inom ako bežnom písme, alebo označenia inak graficky stvárnené, sa nazývajú tiež slovné grafické označenia.²⁷ Každá slovná známka by mala mať vzťah k podniku alebo výrobku, mala by byť originálna a krátka ľahko zapamätateľná. Ako príklad sa dá uviesť FOMA- fotografický materiál, ČEDOK- Česká dopravní kaceľář atd.²⁸

Obrazové OZ tvorí vyobrazenie akéhokoľvek druhu, t.j. kresba, geometrický obrazec alebo iné grafické prevedenie nedoprevádzané textom. Mala by spĺňať kritérium možnosti zmeny veľkosti a prenositeľnosti na výrobok. Pri jej zmenšení či zväčšení nesmie dochádzať k jej nečitateľnosti, nejasnosti či splynutí jej prvkov v jeden.²⁹ Jednou z najznámejších je ochranná známka Škody Plzeň znázorňujúca okrídlený šíp.³⁰

Hlavnou výhodou **kombinovanej známky** je, že môže v sebe zahŕňať aj jeden prvok zápisu neschopný, čiže nedišťinkťivny, popisný, ale za predpokladu, že druhý z údajov je dostatočne nosný a schopný zaistiť ochrannej známke ako celku rozlišovaciu spôsobilosť.

²⁶ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k priemyslovému vlastníctví...*, s. 353.

²⁷ JAKL, JANSA: *Úvod do systému ...*, s. 117.

²⁸ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k priemyslovému vlastníctví...*, s. 354.

²⁹ Tamtéž, s. 357.

³⁰ číslo zápisu 110860E v registri ÚPV

Väčšinou vychádzajú z už registrovaných známkov slovných či obrazových. Sú spojením slovnej a obrazovej známky v jeden celok.³¹

Priestorové označenia sú trojrozmerným prevedením tvaru výrobku alebo jeho obalu. Zahŕňajú aj holografické označenia. Prihlasovateľ musí predložiť súčasne s prihláškou jeho plošné vyobrazenie tvorené náčrtom alebo reprodukcii schopným obrázkom, poprípade môže Úrad požadovať jeho vzor.³²

Čo sa týka **farebných označení** sú často prihlasované spolu s čiernobielym prevedením označenia, čím sa chráni jak čiernobiele, tak farebné prevedenie. Čiernobielym prevedením sa chráni iba jeho grafické stvárnenie bez špecifikácie farby. Takéto označenie je možno používať v ľubovoľnom farebnom prevedení. Farba sa sama o sebe spravidla nepokladá za registrovateľné označenie. Pripúšťa sa iba registrácia špecifikovaného odtieňu podľa medzinárodne uznávaných vzorkovníkov farieb.³³ I česká judikatúra sa musela vysporiadať s registráciou farby samej o sebe. Jedno z významných rozhodnutí, stanovuje, že a priori nie je vylúčená registrácia označenia spočívajúca v určitom farebnom odtieni (v tomto prípade išlo o svetlo fialový odtieň), pretože nepochybne môže ísť o obrazové či grafické znázornenie, ktoré je ako také bežným spotrebiteľom vnímateľné a môže s ním spojiť výrobky konkrétneho výrobcu.³⁴

Ak pokrýva farba celý predmet je chránený znázornený farebný obrazec alebo farebný trojrozmerný predmet. V Českej republike platí osem ochranných známkov spočívajúcich vo farebnom odtieni.³⁵ Jednou z nich je aj fialová, charakteristická pre čokolády (Milka) vlastníka Kraft Foods Schweiz Holding GmbH.³⁶

Prof. Boháček tento výpočet dopĺňa o zvukové ochranné známky, čuchové a pohybové.³⁷ Toto delenie vyplýva prevažne z rozhodovacej praxe Európskeho súdneho dvora ako to je napríklad v prípade Shield B.V. v Joost Kist, kde súd usúdil, že grafická znázorniteľnosť jednoduchým popisom zvuku nie je dostatočná a je teda nutný napríklad notový zápis pre jednoznačnosť **zvukového označenia**.³⁸

³¹ Tamtéž, s 358.

³² JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému ...*, s. 120.

³³ v praxi sa používajú CMYK, PANTONE, RAL

³⁴ rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe z dňa 8.3. 1999, sp. zn. 7 A 16/1999

³⁵ Tamtéž, s. 119-120.

³⁶ známka Spoločenstva, číslo spisu 31336 (OHIM)

³⁷ BOHÁČEK, Martin. *Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu : jiné úhly pohledu*. Praha: TROAS, 2011, s. 61-64.

³⁸ BOHÁČEK: *Duševní vlastnictví ...*, s. 61.

V roku 2005 začal OHIM akceptovať aj sonogramy ako grafické znázornenie zvukových označení v prípade, že sú doprevádzané nahrávkou daného zvuku.³⁹

V otázke **čuchového označenia** sa ESD vyjadril v predbežnej otázke prípade Sieckman s nemecký patentový úrad. ESD vo svojom rozhodnutí stanovil, že chemický vzorec nie je dostatočne zrozumiteľným, slovný popis nie je dostatočne jasný a objektívny a vzorka nie je dostatočne stála a baviac nie je grafickým znázornením.⁴⁰ Z tejto úvahy vyplýva, že čuchové označenie nie je samo o sebe vylúčené z možnosti registrácie, avšak zatiaľ sa nenašiel vhodný spôsob znázornenia.

Pohybová ochranná známka môže byť v EU zapísaná v prípade splnenia podmienky grafickej znázorniteľnosti a získania dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti. Prihlášky musia byť sprevádzané grafickým znázornením sekvenčného pohybu.⁴¹ Taktiež napr. podľa pravidiel praxe precedentného známkového práva v USA musí grafické znázornenie zobraziť buď jeden moment pohybu, alebo maximálne päť statických snímok, ktoré dokladajú rôzne momenty pohybu. Pričom grafické znázornenie musí sprevádzať jeho popis, vysvetľujúci pohyb.⁴²

³⁹ OHIM. *Manual Concerning Proceedings Before OHIM*. 2010, 7.6.1. Sound marks.

⁴⁰ Rozsudok Súdneho dvora z dňa 12. 12.2002, *Sieckmann v. German Patent Office*. C-273/00, Luxemburg: ESD,2002.

⁴¹ BOHÁČEK: *Duševní vlastnictví ...*, s. 64.

⁴² BOHÁČEK: *Duševní vlastnictví ...*, s. 64.

2. Zápisná spôsobilosť ochranných znáмок

2.1 Absolútne prekážky

Pri posudzovaní spôsobilosti známky k zápisu musíme a priori vychádzať z jej definičných znakov, ktoré §1 ZOZ stanoví nasledovne:

- a) *musí sa jednať o označenie graficky znázorniteľné- obecné sa za ne považujú označenia, ktoré sú vyjadrené písmom, číslicami, náčrtom, resp. obrazom, farbou alebo tvarom výrobku alebo jeho obalu. Graficky neznázorniteľné označenia sú podľa zákona napr. čuchové, svetelné alebo zvukové. Je však možné registrovať ich grafické vyjadrenie a v tom prípade je predmetom ochrany len toto grafické vyjadrenie a nie ním vyjadrený napr. zvukový prejav.*⁴³
- b) *rozlišovacia spôsobilosť pre výrobky alebo služby, ktorých označeniu má slúžiť,*
- c) *označenie musí byť späté s výrobkami a službami, ku ktorých rozlíšeniu má slúžiť.*

Obecné je pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia nutné vziať v úvahu dojem, akým označenie pôsobí ako celok s prihliadnutím k povahe prihlasovaných výrobkov a služieb. Jeho osobité znaky majú mať schopnosť individualizovať výrobky a služby, ktoré ním majú byť označené.⁴⁴

K týmto podmienkam zákon pridáva ďalšie v §4 a sú označované ako tzv. absolútne prekážky zápisnej spôsobilosti. V nasledujúcich riadkoch tejto práce bude každá z týchto prekážok detailne rozobratá.

Všetky tieto podmienky musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky Úradu priemyselného vlastníctva, resp. jej priority. Úrad prihlásené označenia skúma z hľadiska týchto absolútnych prekážok ešte pred ich zverejnením a pred zápisom do registru.⁴⁵

Označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi

Slová a zobrazenia, ktoré podľa všeobecného názoru porušujú obecné prijímané morálne normy alebo znevažujú náboženské presvedčenie nie je možné ako ochranné známky zaregistrovať.

Sú nimi napr. fašistické a nacistické symboly, pohoršujúce označenia majúce vulgárny charakter výrazy alebo označenia rasovej diskriminácie („ku-klux-klan“) či výrazy propagujúce užívanie drog („opium, LSD“).⁴⁶

⁴³ JAKL: *Národní, mezinárodní ...*, s. 98.

⁴⁴ rozhodnutie ÚPV z dňa 28.6.2004, sp. zn. O-186725

⁴⁵ JAKL, JANSÁ: *Úvod do systému ...*, s. 121.

Zaraďujú sa sem aj označenia, ktoré sú zhodné s menami štátnych činiteľov, názvy štátnych orgánov a politických strán či verejnoprávnych inštitúcií.⁴⁷

Úrad rozhodoval v prípade návrhu na zápis označenia „Sebevražda“ vo vzťahu k nárokovanej triede 41 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb (výchovná, vzdelávacia, športová, súťažná alebo kultúrna činnosť). Na základe správneho uváženia, s o ohľadom na zmysel a účel zákona o ochranných známkach a výhrady verejného poriadku konštatoval, že dané označenie vo vzťahu k triede 41 tomuto požiadavku odporuje.⁴⁸

Označenie, ktoré by mohlo klamať verejnosť, hlavne pokiaľ ide o povahu, akosť alebo zemepisný pôvod výrobku alebo služby

Ide o slovné, obrazové, priestorové či kombinované označenia, ktoré môžu spotrebiteľskú verejnosť viesť v omyl alebo ju akokoľvek klamať. Považuje sa zaň priame či nepriame vytváranie dojmu, že sa jedná o súťažiteľov výrobok.⁴⁹

Zákaz registrácie takéhoto označenia vyplýva aj z článku 10bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, ktorý zakazuje údaje alebo tvrdenia, ktorých používanie pri prevádzke obchodu by mohlo uvádzať verejnosť do omylu o vlastnosti, spôsobe výroby, charakteristike, spôsobilosti na použitie alebo o množstve tovaru.

Klamlivosť sa hodnotí vždy vo vzťahu k prihlasovateľovi a k zapisovaným tovarom a službám. Za klamlivé sa podkladá aj označenie „KOH- I - NOOR“ pre vína a liehoviny, likéry a kokteily v triede 3, pretože takéto označenie bolo už skôr zapísané pre iný subjekt pre výrobky triedy 16 a stala sa celosvetovo známou známkou.⁵⁰

I Dohoda o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu v čl. 22 sa vyjadruje k odmietnutiu alebo zrušeniu zápisu ochrannej známky, ktorá obsahuje alebo pozostáva so zemepisného označenia, vo vzťahu k tovarom, ktoré nepochádzajú z označeného územia, ak by užívanie takéhoto označenia bolo takej povahy, že by uviedlo verejnosť v omyl z hľadiska pravého miesta pôvodu výrobku alebo služby.

⁴⁶ LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: ochodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997, s. 58.

⁴⁷ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 374.

⁴⁸ rozhodnutie ÚPV z dňa 17.12.2003, sp. zn. O-171663

⁴⁹ JAKL: *Národní, mezinárodní ...*, s. 105.

⁵⁰ JAKL: *Národní, mezinárodní ...*, s. 107.

Označenie prihlasované pre vína či liehoviny, ktoré obsahuje zemepisné označenie bez toho, že by víno či liehovina mali takýto zemepisný pôvod

Tento dôvod odmietnutia poskytnutia ochrany je do českého právneho poriadku začlenený z ustanovení Dohody TRIPS a to konkrétne na základe článkov 23 a 24.

Nesúlads so skutočným stavom- miestom pôvodu je dôvodom pre odmietnutie ochrany.⁵¹

Týka sa to aj prípadov, keď je zemepisné označenie uvedené v preklade alebo sprevádzané výrazmi ako „typ“, „druh“, „štýl“, „napodobenina“ a pod.⁵²

Označenie, ktoré obsahuje označenie užívajúce ochranu podľa článku 6ter Parížskeho dohovoru, 3) ku ktorého zápisu nebol daný súhlas príslušnými orgánmi

Tento článok chráni erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti krajín únie, ale i medzinárodných, medzištátnych orgánov a organizácií a úradné skúšobné, puncovné a záručné značky. Tento nedostatok je možné odstrániť iba výslovným udelením súhlasu k použitiu tohto označenia v ochrannej známke.

Označenie, ktoré obsahuje iné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Parížskeho dohovoru, 3) ak ich užitie je predmetom zvláštneho verejného záujmu, iba ak by dal príslušný orgán súhlas k jeho zápisu

Ide o označenia, ktoré sú tvorené alebo sú zameniteľné s označeniami nevládných, medzivládnych a medzinárodných orgánov a organizácií.⁵³

Opäť je tu možnosť zápisu pri poskytnutí súhlasu dotknutého orgánu.

Označenie, ktoré obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, hlavne náboženský symbol

Zákon tu má na mysli predovšetkým náboženské symboly ako mená svätých, názvy pamätných miest, relikvií. Ďalej označenia významných nadácií, kultúrnych a vzdelávacích spolkov a taktiež významné bezpečnostné symboly. Zápisná nespôsobilosť sa môže vzťahovať i na označenia, ktoré samé o sebe nevzbudzujú pohoršenie, avšak v spojitosti s prihlasovanými výrobkami alebo službami sa tento účinok môže dostaviť (napr. Človek v tiesni).⁵⁴

V jednom zo svojich stanovísk sa Úrad vyjadril, že v prípade pochybností by malo byť dané označenie zapísané a prenechaná tak možnosť verejnosti či stranám podávať námietky či

⁵¹ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 375.

⁵² JAKL: *Národní, mezinárodní ...*, s. 108.

⁵³ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 376.

⁵⁴ Tamtéž, s. 377.

návrhy na výmaz. Úrad pridáva, že nositeľom symbolickej hodnoty môže byť aj samotný zemepisný údaj a ako príklad uvádza aj „Svatý kopeček“ .⁵⁵

Označenie, ktorého užívanie sa prieči ustanoveniam iného právneho predpisu alebo je v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi pre Českú republiku z medzinárodných zmlúv

Podľa dôvodovej správy sa jedná o predpisy verejného práva. Prof. Jakl tu⁵⁶ , ale zdôrazňuje článok 7 Parížskeho dohovoru , podľa ktorého povaha výrobku, na ktorý má byť továrenská alebo obchodná známka pripojovaná, nemôže v žiadnom prípade prekážať zápisu. Je teda otázkou, ako bude toto ustanovenie zákona aplikované na dané prípady.

Ak je zjavné, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere

Toto obmedzenie zápisu slúži hlavne ako ochrana pred tzv. špekulatívnymi známkami, ktoré sú prihlasované nie za účelom ich užívania v obchodnom styku, ale pre dosiahnutie zisku z ich transakcie, či získania dobrej povesti a rozlišovacej spôsobilosti získanej ich skutočným vlastníkom. „ Takéto jednanie, teda špekulatívna registrácia ochranných známk bez dobrej viery a ich formálne užívanie k obmedzovaniu konkurencie, je obchádzaním zákona a je i v rozpore s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, a preto nemôže požívať súdnej ochrany, lebo hoci i formálne nadobudnuté právo nesmie byť použité v rozpore so zásadami spravodlivej a rovnej súťaže a poctivého obchodného styku.“⁵⁷

S tým súvisia aj tzv. blokážne (paralelné) ochranné známky. „Tie sú v podstate modifikáciami vlastných (väčšinou široko rozšírených a veľmi dobre známych) známk a slúžia k ich ochrane.“⁵⁸

Motívom ich registrácie môže byť napr. modernizácia svojho doterajšieho označenia, rozšírenie okruhu ochrany pre svoju známku registráciou známk podobných a nie je vylúčený ani zmluvný spôsob nadobudnutia analogickej známky od tretieho subjektu.⁵⁹

Aj pre tieto známky však platí zákonná povinnosť ich riadneho užívania, čo v niektorých prípadoch vážne ohrozuje ich existenciu. Úrad ich totižto môže v prípade neužívania zrušiť. To napokon stanovuje aj harmonizačná Smernica ES č. 89/104, ktorá v článku 10 odst. 2 písm. a) stanovuje: „ Za používanie v zmysle odseku 1 sa považuje aj používanie ochrannej

⁵⁵ Tamtéž, s. 378.

⁵⁶ JAKL: *Národní, mezinárodní ...*, s. 110.

⁵⁷ rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 25.7.2012, sp. zn. 23 Cdo 4909/2009

⁵⁸ ZAPLETAL, Jiří. *Povinnost užívání ochranné známky* [online]. právnické.ihned.cz, 21.9. 2004 [cit. 8. 6. 2008]. Dostupné na <<http://pravnické.ihned.cz/c1-14941070-povinnost-uzivani-ochranné-znamky>>.

⁵⁹ MALIŠ, Peter. *Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení- II. díl* [online]. pravoit.cz, 26.2.2008 [cit. 8. 6. 2008]. Dostupné na <<http://www.pravoit.cz/article/povinnost-uzivani-ochranné-znamky-a-dusledky-jejího-poruseni-ii-dil>>.

známky v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nenia rozlišovaciú spôsobilosť ochrannej známky v tej podobe, v akej bola zapísaná“. Naprieč právnym priestorom Európskej únie sa však množili rôzne výklady tohto ustanovenia. Napríklad vo Francúzsku obchodný senát Najvyššieho súdu nečinil žiadny rozdiel medzi užívaním obdobného označenia a užívaním obdobnej ochrannej známky. To poskytovalo právnu oporu blokážnym známkam.⁶⁰

Tento výkladový problém odstránil až ESD v roku 2007. Ten v jednom zo svojich rozhodnutí jednoznačne určil, že nie je dovolené, aby dôkazom užívania ochrannej známky bola rozšírená ochrana zapísanej známky na inú zapísanú známku, ktorej užívanie by nebolo preukázané z dôvodu, že ide iba o mierne pozmenenú ochrannú známku.⁶¹ Tak sa národným súdom určili mantinely možnej interpretácie pojmu riadne užívanie ochrannej známky a spresnili dôkazné prostriedky pripadajúce do úvahy.

Zjavnosť nedostatku dobrej viery posudzuje Úrad podľa informácií, ktoré sú mu známe alebo by známe byť mali. Podporným nástrojom pre získavanie týchto informácií by mali slúžiť pripomienky podľa §24 ZOZ, ktoré môže podať každý do doby zápisu známky.⁶² Pri posudzovaní dobrej viery je nutné vziať v úvahu či prihlasovateľ vedel alebo musel vedieť o práve inej osoby k rovnakému alebo podobnému označeniu, či by použitie takého označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnene poškodilo zvláštny charakter alebo povest' označenia, ktoré je predmetom iného práva.⁶³

Označenie zhodné so staršou ochrannou známkou

ZOZ v §6 stanoví, že do registra sa nezapíše ani označenie, ktoré je zhodné so staršou ochrannou známkou zapísanou alebo prihlášenou. Tým zákon poskytuje ochranu nie len už zaregistrovaným známkam, ale aj takým, ktoré sa nachádzajú vo fáze zápisného procesu po podaní prihlášky a je im poskytnutá skoršia priorita. Zhodné označenie musí byť prihlásené alebo zapísané pre iného vlastníka alebo prihlasovateľa pre zhodne výrobky alebo služby. Zákon poskytuje aj možnosť prekonania tejto prekážky vo forme písomného súhlasu vlastníka alebo prihlasovateľa staršej ochrannej známky (tzv. Letter of Consent).

⁶⁰ MALIŠ, Peter. *Povinnosť užívania ochranné známky a dôsledky jej porušenia- II. diel* [online]. pravoit.cz, 26.2.2008 [cit. 8. 6. 2008]. Dostupné na <<http://www.pravoit.cz/article/povinnost-uzivani-ochrannne-znamky-a-dusledky-jejeho-poruseni-ii-dil>>.

⁶¹ Rozsudok Súdneho dvora z dňa 13. 9.2007, *Il Ponte Finanziaria v. OHIM [BAINBRIDGE]*. C-234/06, Sb. rozh. s. I-7333.

⁶² HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 378.

⁶³ JAKL: *Národní, mezinárodní ...*, s. 111.

2.1.1. Rozlišovacia spôsobilosť

Je základnou vlastnosťou a stojí na nej základná funkcia ochrannej známky, a to funkcia rozlišovacia. Pri jej posudzovaní je nutné vziať v úvahu celkový dojem, akým pôsobí označenie ako celok, s prihliadnutím k povahe zapisovaných tovarov a služieb. Príkladom je slovo „Apple“ („jablko“), ktoré nie je možné zapísať pre obchodovanie s jablkami, ale pre výpočtovú techniku má vysokú rozlišovaciu schopnosť.

Hlavným kritériom je schopnosť spotrebiteľa rozoznať podľa daného označenia výrobky z určitého obchodného zdroja. Zvlášť vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti je nutné vyžadovať pre označenia tovarov dennej spotreby.⁶⁴

Na tomto mieste by som sa pozastavil nad pojmom spotrebiteľ. Bohatá rozhodovacia prax Úradu alebo súdov podala obsiahle vymedzenie tohto pojmu vo vzťahu k jeho vnímaniu rozlišovacej spôsobilosti (distinktivnosti) označení. V prvom rade treba upozorniť, že sa jedná o priemerného / bežného spotrebiteľa, za ktorých sa podľa rozhodnutia Vrchného súdu 7A 25/2000 nedá označiť osoby s dislektickými poruchami, pretože sú minoritou spoločnosti a naprostá väčšina osôb majúcich poruchu zraku si ich koriguje pomocou okuliarí alebo kontaktných šošoviek. Taktiež Úrad vo svojom rozhodnutí⁶⁵ stanoví ako základné kritérium vnímanie priemerného spotrebiteľa, resp. relevantného okruhu spotrebiteľov. Títo vnímajú druhy výrobkov a služieb podľa iných kritérií ako je Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb, ako je hlavne ich účel a využitie. Takisto z rozhodnutí ESD, rovnako ako z vymedzenia českých rozhodnutí, je priemerný spotrebiteľ považovaný za bežne informovaného a priemerne pozorného a obozretného, pričom však dodáva, že jeho úroveň pozornosti sa môže meniť v závislosti na kategórii dotknutých výrobkov a služieb.⁶⁶ V ďalšom rozhodnutí ESD ešte spresňuje, že najväčšiu pozornosť priemerný spotrebiteľ vykazuje, keď si pripravuje a vykonáva svoj výber medzi výrobkami dotknutej kategórie⁶⁷, čo môže poslúžiť českým súdom pre ďalšie konkrétnejšie vymedzenie pojmu priemerného spotrebiteľa.

Popisné označenia

Za nedostatočne rozlišujúce sa označujú aj *popisné označenia*, ktorými sú predovšetkým označenia tvorené výlučne z označení alebo údajov slúžiacich v obchode

⁶⁴ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 364.

⁶⁵ rozhodnutie ÚPV z dňa 3.5. 2004, sp. zn. O- 170235

⁶⁶ Rozsudok Súdneho dvora z dňa 12.1.2006, *Claude Riu-Picasso v. OHIM*, C-361/04, Luxemburg: ESD, 2006.

⁶⁷ Rozsudok Súdneho dvora z dňa 16.7.1998, *Gut Springenheide GmbH a Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt*, C-210/96, Luxemburg: ESD, 1998.

k určení druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty výrobku alebo služieb, z údajov o zemepisnom pôvode alebo o dobe výroby výrobku či poskytnutí služby. Ide o označenia, ktoré nemôžu byť chránené, pretože ich použitie zavádza iný právny predpis (teda napr. označenia technických noriem ako ČSN, DIN, ESČ) alebo svojou povahou nemôžu byť chráneným označením. Ich jednoduchosť nedovoľuje rozlíšiť výrobky a služby na trhu (STANDARD ZMES, EXTRA-DRY,SELECTED).⁶⁸ Taktiež výrazy ako „originál“ či „pôvodný“ majú podobný účinok a presahujú do sféry nekalej súťaže, ktorej sa venujem detailnejšie na nasledujúcich stránkach.⁶⁹

Výlučný údaj o zemepisnom pôvode výrobku alebo poskytovanej služby nie je v zmysle zákona zápisu schopný v prípade, že nie je vo vzťahu k pôvodu výrobku alebo služby fantazijný. Ako napríklad „Sahara“ pre sušienky či „Arctic“ pre motorový olej.⁷⁰

Ďalej sú to označenia, ktoré pozostávajú z označenia alebo údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v poctivých a zavedených obchodných zvyklostiach. Ide o slová z bežnej slovnej zásoby a stali sa obvyklými aj poctivých obchodných zvyklostiach.

Popisným je i označenie tvorené výlučne tvarom, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo ktorý je nevyhnutný pre dosiahnutie technického výsledku alebo ktorý dáva výrobku podstatnú úžitkovú hodnotu. Tvar výrobku nemôže byť predmetom práva známkového, pokiaľ je obecné používaný alebo je podmienený technickými vlastnosťami tovarov.⁷¹

Do tejto skupiny patria aj označenia pochvalného charakteru (laudatorne) – „super, extra, prima“, pretože obsahujú vyššiu formu opisnosti.⁷²

Druhové (generické) označenia

Tieto označenia vyjadrujú druh tovarov, môže ich užívať každý a preto sa ani nemôžu stať ochrannou známkou (ležák). Spotrebiteľ si ich nespojuje s určitým obchodníkom, či výrobcom. Označenie je druhovým ak vymedzuje určitý typ, kategóriu, ku ktorej výrobok náleží.⁷³

Príkladmi sú označenia ako „nábytok“ pre nábytok ako taký, „topánky“ pre obuv alebo „nápoje, káva“, ktorý označuje skupinu výrobkov.

⁶⁸ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 373.

⁶⁹ Kapitola 4.6 Ochranné známky a nekalá súťaž (str. 46-50)

⁷⁰ JAKL: *Národní, mezinárodní ...*, s. 101.

⁷¹ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 374.

⁷² Tamtéž, s. 366-367.

⁷³ Tamtéž, s. 369.

2.1.2. Inštitút získania rozlišovacej spôsobilosti

Pre prihlasovateľov, ktorých označenia nemajú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť sa naskytá možnosť dosiahnuť zápisu za podmienky preukázania získania tejto rozlišovacej spôsobilosti ešte pred zápisom ochrannej známky do registru.

Rozlišovaciu spôsobilosť je nutné vždy posudzovať vo vzťahu ku konkrétnym výrobkom a službám, pre ktoré je prihlásené.⁷⁴ Jedná sa o tzv. dôkaz príznačnosti či vžitosti ochrannej známky.⁷⁵

Táto možnosť sa vzťahuje na označenia uvedené v §4 pod písmenami b) až d) , čiže sa obecné jedná o označenia vylúčené z ochrany z dôvodu ich opisnosti, avšak spĺňajúce kritéria zápisu podľa §1.

Čo sa týka dôkazného materiálu zákon konkrétne nestanoví dôkazné prostriedky (dôkazná voľnosť). Rozhodovacia prax Úradu za ne označuje doklady , na ktorých môžu byť okrem prihláseného označenia aj ďalšie slovné alebo obrazové prvky vrátane názvu a sídla výrobcu.⁷⁶ Ďalej uvádza, že doklady sa musia vždy dôsledne zhodnotiť z hľadiska dlhodobosti, početnosti a spôsobu užívania daného označenia.

Medzi tieto doklady patria objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, katalógy, propagačný a inzertný materiál, z ktorých musí byť zjavné užívanie prihlasovateľa.⁷⁷ Doklady musia svedčiť o užívaní prihlasovaného označenia pre výrobky a služby na území Českej republiky alebo vo vzťahu k území Českej republiky z dôvodu teritoriálneho princípu známkovej ochrany.⁷⁸ S týmto názorom nesúhlasí prof. Jakl na základe absencie daného požiadavku v zákonnej úprave⁷⁹, avšak podľa môjho názoru je nutné vziať v úvahu spomínanú teritoriálnu pôsobnosť ochrany a z nej vyplývajúci nárok na väzbu užívania označenia k Českej republike. Taktiež sa Najvyšší súd v jednom zo svojich nedávnych rozhodnutí z dňa 18.12. 2013 vyslovil, že: „Trh, na ktorom je možno získať príznačnosť označení, je treba hodnotiť s ohľadom na dostupnosť príslušných provízií pro zákazníky a s ohľadom na charakter zboží.“⁸⁰

Čo sa týka vývoja tohto inštitútu v jednotlivých zákonných úpravách venujúcich sa ochranným známkam, v určitom rozsahu sa jej venoval každá z jednotlivých úprav. Zákon č.

⁷⁴ rozhodnutie ÚPV z dňa 18.8.2004, sp. zn. O- 164305

⁷⁵ JAKL: *Národní, mezinárodní ...*, s. 102.

⁷⁶ rozhodnutie ÚPV z dňa 29.5. 2008, sp. zn. O-64589

⁷⁷ JAKL: *Národní, mezinárodní ...*, s. 102.

⁷⁸ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 371.

⁷⁹ JAKL: *Národní, mezinárodní ...*, s. 102.

⁸⁰ rozsudok Najvyššieho súdu z dňa 18.12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2912/2011

174/1988 Sb., o ochranných známkach najstručnejšie, keď iba v ust. § 4 stanovil, že zo zápisu je vylúčené označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Následná úprava zákonom č. 137/1995 Sb. už rozlišovacej spôsobilosti pripisovala väčšiu dôležitosť. Stala sa, v prípade jej preukázania, ospravedlňujúcim dôvodom zápisu označenia, ktoré by inak nesplňovalo konkrétne stanovené predpoklady zápisu.⁸¹ Takisto rozlišovacia spôsobilosť oprávňovala držiteľa označenia k podaniu novozavedeného inštitútu námietok.⁸² Rozlišovacia spôsobilosť spôsobila aj to, že majiteľ ochrannej známky musel strpieť užívanie zhodného alebo podobného označenia⁸³ a svoj význam nabrala aj v rámci výmazu ochrannej známky.⁸⁴ Dôvodová správa k terajšiemu ZOZ⁸⁵ síce konštatuje, že sa inštitút rozlišovacej spôsobilosti osvedčil a netreba na ňom nič meniť, ale vyčlenil do novej úpravy samostatné ustanovenie venujúcej sa inštitútu získania rozlišovacej spôsobilosti ako takej.⁸⁶ Význam rozlišovacej spôsobilosti zostal však totožný.

2.2 *Relatívne prekážky*

Ďalšou prekážkou zápisu známky do registra sú námietky podané proti tomuto zápisu. Označujú sa ako *relatívne prekážky*, pretože k nim Úrad na rozdiel od absolútnych prekážok neprihliada z úradnej povinnosti. Vyžaduje sa aktivita tretích tzv. oprávnených osôb. Na základe riadne podaných a dôvodných námietok uplatnených zákonom stanoveným okruhom osôb môže Úrad rozhodnúť o zamietnutí prihlášky celej alebo sčasti, pre časť zo zoznamu výrobkov a služieb.

Lehota na ich podanie činí tri mesiace od zverejnenia prihlášky vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva, t.j. od dátumu uvedeného v záhlaví Vestníku. Zmyslom námietkového konania je jednak ochrana práv tretích osôb, ktoré by mohli byť zápisom známky ohrozené, a jednak prehĺbenie právnej istoty prihlasovateľov spočívajúcej v znížení pravdepodobnosti napadnutia ich registrovanej známky výmazom z dôvodu kolízie s právami iných subjektov.⁸⁷

Oprávnenými osobami k podaniu námietok sú hlavne vlastníci starších ochranných znáмок (aj starších iných priemyselných práv), vlastníci starších všeobecne známych

⁸¹ § 2 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkach

⁸² § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkach

⁸³ § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkach

⁸⁴ § 25 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkach

⁸⁵ Dôvodová správa k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkach a o zmene zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), § 5

⁸⁶ § 5 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkach

⁸⁷ JAKL: *Národní, mezinárodní ...*, s. 112.

známok, užívatelia zhodných alebo podobných nezapísaných označení, vlastníci starších ochranných známok Spoločenstva či vlastníci ochranných známok zapísaných v iných unijných krajinách Parížskeho dohovoru.

Dôvodmi sú zhodnosť či podobnosť známok alebo prihlasovaných výrobkov a služieb. Takisto ním je prípad, keď síce nie sú prihlasované výrobky a služby podobné avšak užívanie tohto označenia by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej známky i staršej všeobecne známej známky. Poprípade by u všeobecne známej známky ukazovalo na vzťah medzi týmito výrobkami a službami a vlastníkom známej známky.

Z hľadiska posudzovania zhodnosti či podobnosti je postačujúca ich pravdepodobnosť či dokonca pravdepodobnosť asociácie. Aj v tomto prípade odkazuje rozhodovacia prax na vnímanie okruhu spotrebiteľov, u ktorých môžu známky dojem zámeny vyvolať, pričom rozhodujúce je hľadisko bežného spotrebiteľa.⁸⁸

Zákon nestanoví kritéria, podľa ktorých by mala byť zameniteľnosť hodnotená, avšak Úrad vo svojej praxi skúma najmä hľadisko vizuálne, fonetické a významové.⁸⁹

Dobré meno známky znamená, že odlišuje jej vlastníka od iných osôb bez obmedzenia na určitý druh tovarov alebo služieb, dokonca aj v prípade, že nie je zapísaná. Opäť sa renomé známky vzťahuje na územie Českej republiky. Pri posudzovaní všeobecnej známosti namietaných známok nie je rozhodné, komu sú určené výrobky prihlasovateľa, pretože je hodnotená známost' namietaných známok, ktorá musí byť skúmaná z hľadiska relevantných spotrebiteľov.⁹⁰

Ďalší oprávnení k uplatneniu námietok vyplývajú z medzinárodných záväzkov Českej republiky a to konkrétne z nariadenia č. 207/2009, ktorá zavádza inštitút známky Spoločenstva a z Parížskeho dohovoru.

Čo sa týka známky Spoločenstva je tu možnosť odporovať jej zhodu alebo podobnosť. Výrobky a služby nemusia byť so staršou zapísanou známkou podobné, ale tato známka má na území EU dobré meno a práve z tejto jej prednosti spolu s jej rozlišovacou spôsobilosťou by novšia známka nepoctivo ťažila.

Naproti tomu ochrana poskytovaná na základe článku 6septies Parížskeho dohovoru chráni majiteľov známok, v prípade, ak prihlášku podá ich zástupca, obstarávateľ alebo iná

⁸⁸ rozhodnutie Mestského súdu v Prahe z dňa 25.10. 2006, sp. zn. 7 Ca 21/2005

⁸⁹ rozhodnutie ÚPV z dňa 11.4.2002, sp. zn. O-148810

⁹⁰ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 398-399.

oprávnená osoba na svoje vlastné meno a bez ich súhlasu. Dohovor ešte poskytuje možnosť prevodu známky na pôvodného majiteľa, pokiaľ by zástupca svoje jednanie neospravedlnil.⁹¹

ZOZ poskytuje ochranu aj označeniam nezapísaným alebo iným užívaným v obchodnom styku, voči označeniam, ktoré sú prihlasované pre zhodné alebo podobné výrobky či služby a sú takisto zhodné alebo podobné týmto označeniam. Toto chránené označenie nemôže mať len miestny dosah a právo k jeho užívaniu by malo vzniknúť ešte pred podaním prihlášky napadaného označenia.

Skrz ochranu označenia používaného v obchodnom styku je možné chrániť aj obchodnú firmu namietajúceho. Ten musí preukázať výrobu, predaj či poskytovanie zhodných výrobkov a služieb pod namietanou obchodnou firmou v potrebnom miestnom a časovom rozsahu.⁹² Môže sa tak diať prostredníctvom predložením objednávok, dodacích listov a faktúr ako aj dokladov, ktoré svedčia napr. o priebežnej prezentácii nezapísaného označenia v spojitosti s namietanými výrobkami v tlačových a iných médiách s celoštátnou pôsobnosťou.⁹³

Známková zákonná úprava chráni aj právo na meno, prejavy osobnej povahy a osoby oprávnené uplatňovať tieto práva na ochranu osobnosti, v prípade, že by mohli byť dotknuté prihlasovaným označením. Táto úprava korešponduje s ustanovením § 81-117 v NOZ chrániacu osobnosť človeka a ochraňuje hlavne meno a priezvisko, popri prípade pseudonym fyzickej osoby. Následne zákon spomína autorské a iné staršie priemyselné práva, ktoré chráni, pokiaľ môžu byť autorské diela alebo práva z priemyselného vlastníctva užívaním daného označenia dotknuté.

Namietajúcim môže byť v súlade s ustanovením autorského zákona priamo autori alebo osoby, na ktoré prešlo právo dielo užiť.⁹⁴

O posudzovaní autorských diel Úrad konštatoval, že dielo, ktoré je v bežnom type tlačiarskeho písma, je tvorené obecné užívanými slovami, nie je výtvarné spracované, a u ktorého absentujú akékoľvek originálne úpravy, nemôže byť za autorské označené.⁹⁵

Čo sa týka priemyselných práv, tak tie musia v dobe podania námietky existovať a spravidla musia byť zapísané v registri Úradu alebo iného príslušného orgánu.⁹⁶

K spôsobilosti označenia, ktoré je označením pôvodu, plniť funkciu ochrannej známky sa v jednom zo svojich rozhodnutí Úrad vyjadril, že až ustanovenia zákona o ochrane

⁹¹ čl. 6septies Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva

⁹² HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 402.

⁹³ rozhodnutie ÚPV z dňa 20.8.2004, sp. zn. O-174517

⁹⁴ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 404.

⁹⁵ rozhodnutie ÚPV z dňa 19.10. 2001, sp. zn. O-130181

⁹⁶ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 405.

označenia pôvodu (§4 odst.4 zákona č. 451/2001 Sb.)⁹⁷ definitívne vylučujú zo zápisu označenia pôvodu pre rovnaké tovary označení zhodných s už zapísanou ochrannou známkou, pokiaľ by to mohlo ohroziť informácie o skutočnom pôvode tovaru.⁹⁸ Komunitárne právo tieto zemepisné označenia a označenia pôvodu upravuje samostatnými nariadeniami pre poľnohospodárske výrobky a potraviny⁹⁹, liehoviny¹⁰⁰, víno¹⁰¹ či aromatizované vína, aromatizované vínne nápoje a aromatizované vínne kokteily.¹⁰²

Samotná smernica 89/104 EHS vzťahujúca sa k ochranným známkam v čl. 3 odst. 1 písm. c) vylučuje zo zápisu a prehlasuje za neplatné ochranné známky tvorené označeniami alebo údajmi, ktoré môžu slúžiť v oblasti obchodu k označeniu druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, **zemepisného pôvodu** alebo doby výroby tovaru alebo poskytnutí služby alebo iných ich vlastností.

Prirodzene ESD sa musel viackrát vyjadriť aj k tomuto dôvodu podania námietky proti zápisu a poskytnúť tak vodítko pre národné sudy pre posudzovanie stretu ochrannej známky a označenia pôvodu alebo zemepisného označenia. Súdny dvor stanovil, že „zápis zemepisných názvov ako ochranných známk je vylúčený, pokiaľ tieto názvy označujú určité zemepisné miesta, ktoré sú už preslávené alebo známe v súvislosti s dotknutou kategóriou výrobkov alebo služieb, a ktoré teda vykazujú spojitosť s týmito výrobkami alebo službami pre zúčastnené kruhy, teda predovšetkým pre priemerného spotrebiteľa tejto skupiny. Ďalej je vylúčený zápis zemepisných názvov ako ochranných známk, pokiaľ tieto názvy môžu byť

⁹⁷ Jako označení původu či zeměpisné označení nemůže být pro shodné zboží s výjimkou stanovenou v odstavci 2 zapsáno označení shodné s již chráněným označením původu, zeměpisným označením, všeobecně známou známkou či zapsanou ochrannou známkou nebo označení shodné s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, které by v důsledku této shody mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboží.

⁹⁸ rozhodnutie ÚPV z dňa 11.4. 2003, sp. zn. O-87412

⁹⁹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169 / 2011z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení smernica Komisie 87/250 / EHS, smernice Rady 90/496 / EHS, smernica Komisie 1999/10 / ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13 / ES, smerníc Komisie 2002/67 / ES a 2008/5 / ES a nariadenia Komisie (ES) č. 608/2004

¹⁰⁰ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89, Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 716/2013 z 25. júla 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín

¹⁰¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa stanoví spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi produktmi a zrušujú nariadenie Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

¹⁰² Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014, o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91

užívané podnikmi, pričom by mali zostať rovnako dostupné pre tieto podniky ako označenia zemepisného pôvodu dotknutej kategórie výrobkov či služieb.¹⁰³ Zapísať zemepisný názov ako ochrannú známku sa v praxi snaží pomerne veľký počet prihlasovateľov. Nie je výnimkou prípad, keď ochranná známka alebo obchodné meno obsahuje zemepisný názov, hoci bol tento termín pôvodne považovaný za osobné meno.¹⁰⁴ V prípade Peek & Cloppenburg KG v. OHIM to bolo slovo „Cloppenburg“, na základe ktorého Úrad pre harmonizáciu na vnútornom trhu odmietol zapísať ochrannú známku Spoločenstva. Ako dôvod bola uvedená zhoda s názvom nemeckého mesta Cloppenburg nachádzajúceho sa v Dolnom Sasku. Súd nakoniec uznal, že „relevantná verejnosť má o nemeckom meste Cloppenburg s približne 30 000 obyvateľmi nepatrné alebo najviac priemerné povedomie, pokiaľ ho vôbec pozná, a toto mesto nevykazuje spojitost' s prihlasovanou kategóriou služieb“¹⁰⁵ a známku umožnil zaregistrovať.

Takisto ako zákon poskytuje ochranu dobrej viery pri absolútnych prekážkach, umožňuje podávať aj námietky s odôvodnením vplyvu prihlášok nepodaných v dobrej viere na svoje práva. Obecný celosvetový trend, ktorého narastajúci význam a zvláštne postavenie v ochrane súkromnoprávných vzťahov bol zákonodarcom predvídaný z novovznikajúcej úpravy súkromného práva vo forme NOZ.

¹⁰³Rozsudok Súdneho dvora z dňa 4.5.1999, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Hubert und Franz Attenberger*. C-108/97 a C- 109/97, Sb. rozh. s. I-02779.

¹⁰⁴ PIPKOVÁ: *Ochranná známka Spoločenství ...*, s. 198.

¹⁰⁵Rozsudok Súdneho dvora z dňa 25.10.2005, *Peek & Cloppenburg KG v. OHIM*. T-379/03, Luxemburg: ESD, 2005.

3. Spory pri zápise ochranných známk

3.1 Zápis ochrannej známky

O zápis ochrannej známky sa žiada prihláškou podanou Úradu¹⁰⁶. Jedná sa o formulárový typ podania dostupnom na internetových stránkach ÚPV¹⁰⁷, ktorý podlieha správne mu poplatku podľa zákona č. 634/2004 Sb. o správnych poplatkoch.¹⁰⁸ Samozrejme, celková výška poplatku sa odvíja od počtu tried, pre ktoré je známka prihlasovaná. Za každú triedu výrobkov a služieb nad tri triedy sa poplatok zvyšuje o 500 Kč. Lehota na jeho zaplatenie činí jeden mesiac a nie je možné ju predĺžiť, či jej zmeškanie odpustiť. Aj nie je správny poplatok v stanovenej lehote zaplatený, považuje sa prihláška za nepodanú. Úrad výzvu k úhrade **nezasiela**. Správny poplatok sa hradí v hotovosti v pokladni správnych poplatkov Úradu, zloženkou alebo prevodom z účtu prihlasovateľa na účet Úradu.¹⁰⁹

Prihlášku ochrannej známky k zápisu do registru môže podať právnická či fyzická osoba (a v prípade kolektívnej známky tiež združenie bez právnej subjektivity¹¹⁰). Títo prihlasovatelia môžu byť zastúpení advokátom, patentovým zástupcom či obecným zmocnencom na základe správneho poriadku.

Zákon v § 19 stanoví obligatórne náležitosti, ktoré musí prihláška obsahovať. Doplňuje ho prevádzacia vyhláška č. 97/2004 Sb.

Prihláška musí obsahovať:

- a) meno a priezvisko fyzickej osoby a adresu miesta jej trvalého pobytu, prípadne adresu pre doručovanie, ak je prihlasovateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, prípadne iný názov a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba,
- b) údaje o totožnosti zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený,
- c) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje zápis ochrannej známky¹¹¹,
- d) znenie alebo plošné vyobrazenie prihlasovanej ochrannej známky.

Dňom podania prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti (tzv. priorita) na udelenie ochrany pred všetkými, ktorí majú prioritu neskoršiu. Je možné uplatniť prioritu aj

¹⁰⁶ prihlášku je možné podať poštou, faxom, elektronickými prostriedkami či osobne na Úrade priemyselného vlastníctva, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč

¹⁰⁷ Dostupné na <<http://upv.cz/cs/sluzby-uradu/formulare.html>>, nahliadnuté dňa 15.6. 2014.

¹⁰⁸ zákon č. 634/2004 Sb. o správnych poplatkoch, položka 138

¹⁰⁹ Dostupné na <<http://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/narodni-prihlaska-informace.html>>, nahliadnuté dňa 15.6. 2014.

¹¹⁰ NOZ premenováva na „spoločnosti“ a upravuje v ust. § 2716 a násl.

¹¹¹ tento zoznam musí byť vzostupne zatriedený podľa medzinárodného triedenia, t.j. podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb

z prvej prihlášky podanej v niektorej z krajín Parížskeho dohovoru či WTO alebo za podmienky vzájomnosti. Prioritný interval, teda časový úsek na uplatnenie práva prednosti, tu činí 6 mesiacov a túto tzv. unijnú prioritu je nutné doložiť do troch mesiacov od podania prioritným dokladom, ktorý bude vystavený úradom krajiny, kde bola podaná prvá prihláška.¹¹²

Úrad už musel dokonca riešiť aj kurióznu situáciu, kedy boli dve prihlášky podané v rovnaký deň i hodinu a bola tu namietaná priorita jednej z prihlášok. Nakoniec v tomto prípade Úrad dospel k záveru, že nie je možné objektívne rozhodnúť, ktoré podanie požíva skoršie právo prednosti, a preto namietaná ochranná známka nemôže byť prekážkou zápisnej spôsobilosti prihlasovaného poznačenia so zhodným právom prednosti.¹¹³

Pre konanie pred Úradom sa uplatnia ustanovenia správneho poriadku, avšak s odchýlkami, ktoré stanovujú jednotlivé zákony na ochranu priemyselného vlastníctva. Z nich je zjavné, že pred Úradom neplatia ustanovenia správneho poriadku o prerušení konania, o čestnom prehlásení, o lehotách pre rozhodnutie a o opatreniach proti nečinnosti.¹¹⁴

Po podaní prihlášky ju Úrad podrobí prieskumu z kritérií formálnych (náležitosti prihlášky samotnej) a následne absolútnych prekážok zápisnej spôsobilosti a v prípade, že známka ob stojí pristúpi k jej zverejneniu vo Vestníku.

Ak prihláška neobsahuje predpísané formálne náležitosti Úrad vyzve prihlasovateľa, aby v stanovenej lehote nedostatky odstránil, inak pristúpi k odmietnutiu prihlášky. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní. Proti rozhodnutiu o odmietnutí prihlášky je možné podať rozklad a to do 1 mesiaca od doručenia rozhodnutia. Túto lehotu nie je možné predĺžiť a tiež jej zmeškanie ospravedlniť. Tento rozklad sa považuje za podaný až zaplatením správneho poplatku.¹¹⁵

Čo sa týka skúmania absolútnych prekážok zápisu známky, deje sa tak v rámci tzv. vecného prieskumu. V prípade, že prihlasované označenie neobstojí, Úrad prihlášku zamietne. Opäť je možné rozhodnutie napadnúť rozkladom, ktorý má odkladný účinok.

Obece je proti pravomocným rozhodnutiam Úradu možné podať i správnu žalobu, o ktorej rozhoduje Mestský súd v Prahe .

Ak je teda prihlasované označenie spôsobilé k zápisu, zverejní Úrad jeho prihlášku vo Vestníku. Od roku 2007 je Vestník vydávaný s týždennou periodicitou len v elektronickej

¹¹² JAKL Ladislav. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševnictví vlastníctví- REPETITORIUM*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2008, s. 82.

¹¹³ rozhodnutie ÚPV z dňa 22.11. 1999, sp. zn. O-121719

¹¹⁴ JAKL, JANSKA: *Úvod do systému ...*, s. 101.

¹¹⁵ §42 ZOZ

podobe, ktorá je prístupná na webových stránkach ÚPV.¹¹⁶ V ňom sú o prihlasovaných označeniach zverejňované najmä nasledujúce údaje:

- a) číslo zápisu ochranné známky (registrácie)
- b) dátum podania prihlášky
- c) dátum vzniku práva prednosti
- d) zoznam výrobkov a služieb
- e) číslo triedy výrobkov a služieb
- f) znenie alebo vyobrazenie ochranné známky
- g) ochranná známka tvorená iba farbou alebo kombináciou farieb
- h) údaje o farebnosti ochranné známky
- i) prihlasovateľ/vlastník ochranné známky¹¹⁷

Postup Úradu je teda nasledovný:

1. skontroluje, či boli zaplatené predpísané správne poplatky ,
2. zabezpečí formálnu nezávadnosť prihlášky (výzva k odstráneniu nedostatkov),
3. odmietne prihlášku v prípade, že prihlasovateľ neodstráni Úradom vytknuté nedostatky
4. zamietne prihlášku, ak predmet prihlášky nespĺňa zákonom stanovené predpoklady pre ochranné známky
5. zverejní prihlášku v prípade, že Úrad zamýšľa zapísať označenie do registra ochranných znáмок
6. umožní oprávneným osobám podať námietky v stanovenej lehote tretie osoby môžu podávať aj pripomienky, nestávajú sa však účastníkmi konania

Zákon poskytuje prihlasovateľom i možnosť úprav v už podanej prihláške. Môže sa jednať o údaje o samotnom prihlasovateľovi, zúženie zoznamu výrobkov a služieb, či rozdelenie prihlášky vo vzťahu k výrobkom a službám. Tiež je umožnený prevod práv z prihlášky už počas tohto konania.¹¹⁸ Pre úplnosť ešte dodávam, že ochrana, ktorú zápis známky v registri ÚPV poskytuje trvá 10 rokov s možnosťou jeho následného predĺženia o ďalších 10 rokov. Táto ochranná doba plynie od podania prihlášky Úradu (za predpokladu

¹¹⁶Dostupné na < <http://upv.cz/cs/publikace/vestnik-upv.html> >, nahliadnuté dňa 18.6. 2014.

¹¹⁷ Vestník ÚPV číslo 27, z dňa 2.7. 2014, dostupný na <<http://upv.cz/cs/publikace/vestnikupv/vestnik2014.html>>, nahliadnuté dňa 18.6. 2014.

¹¹⁸ JAKL: *Právni ochrana průmyslového ...*, s. 83.

kladného rozhodnutia o zápise označenia), nie až od samotného rozhodnutia o zápise prihlasovaného označenia.

Disclaimer:

V rámci podania prihlášky musím spomenúť ešte alternatívu, ktorá umožňuje prihlasovateľovi získať ochranu pre ním prihlasované označenie napriek tomu, že toto označenie obsahuje prvok, ktorému chýba predpoklad rozlíšiteľnosti. Jedná sa o tzv. „disclaimer“, inak povedané neochrániteľný prvok v ochrannej známke. Tento prostriedok je využívaný počas procesu zápisu ochrannej známky a v konečnom dôsledku má rovnaké účinky ako vzdanie sa práv k ochrannej známke. Jednostranným prehlásením môže prihlasovateľ vymedziť určitú časť označenia, ktorá už naďalej nebude v známke chránená.

Je síce súčasťou ochrannej známky, ale sama o sebe nespĺňa predpoklady známkovej ochrany. Tým je poskytnutá možnosť registrácie aj takým označeniam, ktoré by inak z uvedeného dôvodu neboli schopné vyhovieť požiadavkám na zápis do registra. Spravidla býva využívaný len k bližšiemu označeniu povahy tovarov, jeho váhy, miery, pôvodu, akosti a pod.¹¹⁹ Zápisom disclaimeru do ochrannej známky teda nemôže nikdy vzniknúť k tomuto prvku výlučné právo. Ak už prihlasovateľ obmedzí rozsah ochrany pomocou disclaimeru, nemôže ho vziať späť. Úrad takisto ako pri vzdaní sa práv informuje o obmedzení ochrany vo Vestníku spolu s prihláškou.¹²⁰

3.2 Pripomienky

„V súlade s nariadením o ochrannej známke Spoločenstva sa zavádza inštitút pripomienok, ktoré umožnia ktorejkoľvek osobe vyjadriť sa k prihláške ochrannej známky po jej zverejnení. Zmyslom zavedenia tohto inštitútu je kontrola odbornej verejnosti nad nárokovanými výlučnými právami. Zároveň sa dá očakávať pomoc verejnosti pri zisťovaní okolností, ktoré môžu viesť ku zamietnutiu prihlášky ochrannej známky z absolútnych dôvodov, pripomienky sa môžu týkať i formálnych väd prihlášky.“¹²¹ Takto zavedenie inštitútu pripomienok odôvodňovala dôvodová správa k terajšiemu ZOZ. Šanca zabrániť zápisu známky, ktorá nespĺňa základné požiadavky vyjadrené v tzv. absolútnych dôvodoch zamietnutia prihlášky, sa samozrejme zvyšuje zapojením širokej verejnosti. Úrad dokonca

¹¹⁹ HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 389.

¹²⁰ Tamtéž

¹²¹ Dôvodová správa k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o zmene zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), § 24

poskytuje na svojich webových stránkach formulár na podanie pripomienok, i keď takáto forma nie je obligatórna¹²². To opäť podtrhuje možnosť zasiahnuť do konania o zápise ochrannej známky a zjednodušuje jej pripomienkovanie i laickej verejnosti.

Pripomienkami zákon umožňuje komukoľvek napadnúť podanú prihlášku označenia vylúčeného zo zápisu najmä podľa §4 alebo §6 ZOZ. Osoba, ktorá podala pripomienky sa nestáva účastníkom konania o prihláške ochrannej známky. Podanie pripomienok nie je podmienené úhradou správneho poplatku. Ich podanie je časovo obmedzené do zápisu ochrannej známky do registra.¹²³

Skutočnosť, že osoba, ktorá podala pripomienky sa nestáva účastníkom konania o prihláške a že táto osoba je o tom, ako bolo s pripomienkami naložené iba vyrozumená znamenajú, že nedostáva rozhodnutie vo veci samej (myslené konanie o prihláške) a nemôže vyrozumenie Úradu napadať opravným prostriedkom.

Komentár k ZOZ dokonca odvodzuje z termínu vyrozumenie možnosť zaslať osoby uplatňujúcej pripomienky rozhodnutie o zamietnutí prihlášky, namiesto samostatného zdelenia Úradu ako s nimi bolo naložené.¹²⁴

Vzhľadom k možnosti uplatnenia tak pripomienok ako námietok jednou osobou, musel sa Úrad, pokiaľ ide o súdy zaoberať otázkou ich vzájomnej kumulácie. Mestský súd napokon stanovil:

„Ak namietateľ vo svojich námietkach vznesie aj pripomienky, uplatňuje svoje právo ako ktokoľvek a Úrad na tieto pripomienky musí brať zreteľ a riadne sa s nimi vysporiadať. Podľa názoru súdu by bol nemiestny formalizmus, ak by namietateľ musel podávať dva druhy výhrad: námietky a pripomienky zvlášť, a možno teda pripomienky obsahovo uplatniť aj v námietkach. Hoci osoba, ktorá podáva pripomienky, je o výsledku ich vybavení Úradom iba informovaný (§ 24 ods. 2 zákona č 441/2003 Z. z.). Aj toto upovedomenie sa však musí s vecnými dôvodmi, ktoré táto osoba uvádzala, vysporiadať. Tým skôr sa s takými dôvodmi musí vysporiadať Úrad v rozhodnutí, ktorým zamietá námietky namietateľa.“¹²⁵

Ak Úrad zistí, že pripomienky nie sú oprávnené či dôvodné, nevydáva o tom zvláštne rozhodnutie, ale iba oznámi podateľovi, že nevidí dôvod k zamietnutiu prihlášky. Toto oznámenie nie je možné napadať opravnými prostriedkami.

¹²²Dostupné na <<http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/formulare.html>>, nahliadnuté dňa 19.6. 2014.

¹²³HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 191.*

¹²⁴HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 192.*

¹²⁵ rozsudok Mestského súdu v Prahe z dňa 19.5. 2006, sp. zn. 7 Ca 180/2005

V prípade oprávnených pripomienok Úrad spracuje novú správu o vecnom prieskume a tú zašle prihlasovateľovi, aby sa k nej v stanovenej lehote vyjadril. Prihláška bude zamietnutá, ak Úrad dospeje k záveru, že prihlasovaná ochranná známka nie je spôsobilá zápisu. O tomto rozhodnutí Úrad osobu, ktorá pripomienku podala, informuje opäť oznámením.

Zákon výslovne vylučuje podať pripomienky z dôvodov uvedených v § 7 ZOZ. Inak by dochádzalo k obchádzaniu poplatkovej povinnosti spojenej s uplatnením námietok. V takýchto prípadoch Úrad k pripomienkam nebude prihliadať a dotyčnú osobu poučí o tom kto a z akých dôvodov je oprávnený podávať námietky, poprípade ju poučí o možnosti podania návrhu na prehlásenie ochrannej známky za neplatnú.¹²⁶

Náležitosti, ktoré musí pripomienka spĺňať sú uvedené v §2 prevádzacej vyhláške č. 97/2004 Sb. Musí obsahovať:

- a) meno a priezvisko,
- b) adresu miesta trvalého pobytu, prípadne, adresu pre doručovanie fyzickej osoby alebo obchodné meno, prípadne iný názov a sídlo právnickej osoby, ktorá uplatnila pripomienky,
- c) údaje o čísle spisu prihlášky vrátane údajov o totožnosti prihlasovateľa
- d) vecné odôvodnenie pripomienok,
- e) podpis.¹²⁷

3.3 Námietky

Z dôvodu uplatnenia vyššie spomenutých námietok proti zápisu určitých označení vznikajú spory ohľadom ochrany zapísaných známk a je na Úrade, aby zaujal svoje stanovisko k týmto sporom a vyriešil ich v súlade so zákonom a vlastnými predchádzajúcimi rozhodnutiami.

Na tomto mieste sa ešte žiada spomenúť jednu z noviniiek, ktorú zavádza NOZ a to konkrétne v ustanovení § 13.¹²⁸ Ide o zákonné ukotvenie pravidla legitímneho očakávania

¹²⁶ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 191

¹²⁷ §2 vyhlášky č. 97/2004 Sb.

¹²⁸ § 13 NOZ:

„Každý, kto se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ

istej konštantnosti a predvídateľnosti rozhodnutí orgánov rozhodujúcich o otázkach súkromného práva. Z dôvodovej správy k NOZ sa dozvedáme, že východiskom tejto úpravy je myšlienka rakúskeho civilistu Eugena Ehrlicha: „posuzování týchž nebo podobných případů rozdílně není právo, nýbrž libovůle nebo rozmar“ (Ehrlich, E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. 1. vydání. München - Berlin: Duncker & Humblot, 1913, s. 106).¹²⁹ Na to nadväzuje aj aktuálna judikatúra Ústavného, Najvyššieho i Najvyššieho správneho súdu konštatovaním, že k tzv. prekvapivým rozhodnutím musí byť pristupované zvláštnym spôsobom.¹³⁰ Zákon na to reaguje určením mantinelov v podobe „podstatných znakov“ právneho prípadu, kedy musí byť odlišné rozhodnutie presvedčivo odôvodnené. Týmto korektívom sa český právny systém nestáva precedentným a ostáva v tzv. kontinentálnej právnej kultúre, avšak kladie väčší dôraz na argumentačnú silu odlišujúcich sa rozhodnutí. ÚPV, ktorého rozhodnutia zasahujú vo svetle finančnej hodnoty ochranných známkov do majetkových práv fyzických a právnických osôb, sa musí s týmto ustanovením náležite vysporiadať a odlišné rozhodnutia od súčasnej rozhodovacej praxe dôkladne zdôvodniť.

„Námietky sú základným procesným nástrojom k ochrane hmotných práv stanoveného okruhu osôb pred zápisom ochrannej známky do registra z dôvodov podľa §7. Podanie námietok je obmedzené prekluzívnou lehotou troch mesiacov od zverejnenia prihlášky vo Vestníku. Konanie o námietkach podaných po uplynutí tejto lehoty Úrad uznesením zastaví.“¹³¹ Čo sa týka charakteru tejto lehoty, komentár doktora Horáčka¹³² jednoznačne odkazuje na ustanovenia správneho poriadku o počítaní času. Tam sa uvádza, že lehota ostáva zachovaná, ak je posledný deň podaná poštovná zásielka obsahujúca podanie držiteľovi poštovej licencie.¹³³ To teda jasne svedčí o tom, že sa jedná o procesnú lehotu.

Podaním námietok sa zahajuje konanie o námietkach a s osobou, ktorá podala námietky, Úrad jedná ako s účastníkom konania o námietkach, nie však ako s účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.¹³⁴

rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky“

¹²⁹ Dôvodová správa k NOZ, dostupná na <<http://obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/>>, nahliadnuté dňa 25.6.2014, § 13

¹³⁰ rozsudok Najvyššieho správneho súdu z dňa 12.8. 2004, sp. zn. 2 Afs 47/2004, rozh. č. 398/2004 Sb. NSS, sešit 10/2004 výslovne odmieta „jurisdikční libovůle“ pri odlišnom posudzovaní porovnateľných prípadov

¹³¹ Dôvodová správa k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o zmene zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), § 25

¹³² HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 194.

¹³³ § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

¹³⁴ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 194

Lehota na podávanie námietok je zákonnou lehotou, čiže ju nie je možné ani predĺžiť, ani ospravedlniť jej zmeškanie. Začína bežať dňom vydania Vestníku Úradu, v ktorom je prihláška ochrannej známky zverejnená.

Námietky môžu byť podané písomne alebo v elektronickej podobe podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Taktiež prostredníctvom technických prostriedkov (telefaxom alebo verejnou dátovou sieťou bez použitia zaručeného elektronického podpisu s tým, že toto podanie bude potvrdené najneskôr do piatich dní.¹³⁵

Zákon vyžaduje, aby boli námietky odôvodnené a doložené dôkazmi. Spolu s tým je nutné zaplatiť správny poplatok, ktorý dnes činí 1000 Kč.¹³⁶

Námietkové konanie je vo vzťahu k dokazovaniu ovládané zásadou koncentrácie. Preto Úrad neprihliada k odôvodneniu a k dôkazným prostriedkom doplneným po uplynutí prekluzívnej trojmesačnej lehoty.

Opäť ako u pripomienok aj pri námietkach upravuje vyhláška ich detailnejšie náležitosti. Ide hlavne o identifikáciu namietajúceho, údaje o napadanej prihláške, vymedzenie výrobkov a služieb, ktorých sa námietka dotýka, vecné odôvodnenie a návrh rozhodnutia.¹³⁷

Rozhodnutia o námietkach:

Zastavenie konania:

Úrad zastaví konanie o námietkach, pokiaľ odpadol dôvod ich podania. Tu zákonodarca myslí najmä na prípady ako sú späť vzatie podanej prihlášky alebo prípad, kedy bude prihláška na základe pripomienok zamietnutá k zápisu. Proti tomuto rozhodnutiu, ktoré sa doručuje prihlasovateľovi a namietajúcemu, je možné podať rozklad a to do 1 mesiaca od jeho doručenia.

Zamietnutie námietok:

V prvej fáze konania o námietkach Úrad skúma, či boli naplnené formálne znaky námietok:

- a) dodržanie zákonnej lehoty na ich podanie
- b) či boli podané osobou taxatívne uvedenou v §7
- c) odôvodnenie a doloženie dôkazov, tak ako to vyžaduje § 25 ZOZ a §3 vyhlášky.¹³⁸

Ak zistí ich nedostatok, námietky budú zamietnuté.

¹³⁵ § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správni rád

¹³⁶ zákon č. 634/2004 Sb. o správnych poplatkoch, položka 138

¹³⁷ §3 vyhlášky č. 97/2004 Sb.

¹³⁸ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 197.

Námietky Úrad zamietne aj v prípade, ak prihláška nezasahuje do starších práv tretích osôb vyplývajúcich z §7 ZOZ. V prípade, že ochranná známka nespĺňa zapisné podmienky len pre určité prihlasované výrobky a služby, zamietne prihlášku v tom danom rozsahu.

Každé z týchto rozhodnutí o zamietnutí námietok môže byť napadnuté v lehote 1 mesiaca rozkladom. Ten musí byť odôvodnený a musí byť taktiež uhradený správny poplatok za jeho podanie. Lehotu nie je možné ospravedlniť a ani predĺžiť.¹³⁹

Všetky tieto rozhodnutia Úrad doručí prihlasovateľovi a namietajúcejmu v ich písomnom vyhotovení. Takisto údaje o zamietnutí prihlášky alebo námietky Úrad uverejní vo Vestníku.

Keď Úrad nezamietne a ani nezastaví námietkové konanie, vyrozumie prihlasovateľa o ich obsahu a stanoví mu lehotu k vyjadreniu sa. Pokiaľ prihlasovateľ túto možnosť nevyužije, bude rozhodnuté podľa obsahu spisu. Úrad má možnosť, nie však povinnosť vyzvať účastníkov k uzavretiu dohody. „Jej výsledkom môže byť tak späť vzatie námietok ako aj prihlášky alebo obmedzenie zoznamu výrobkov a služieb, či dodatočné udelenie súhlasu so zápisom ochrannej známky.“¹⁴⁰

Zo zákona Úradu nevyplýva povinnosť nariaďovať k námietkovému konaniu ohľadom zverejnenej prihlášky ochrannej známky ústne jednanie.¹⁴¹

Pre úplnosť dopĺňam, že i počas konania o námietkach môže Úrad rozhodnúť o zamietnutí samotnej prihlášky ochrannej známky v rozsahu určitých výrobkov a služieb, ak zistí, že prihlasovaná ochranná známka nespĺňa podmienky zápisu pre dané výrobky a služby.¹⁴²

¹³⁹ § 42 ZOZ

¹⁴⁰ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 198.

¹⁴¹ rozsudok Mestského súdu v Prahe z dňa 26.4.2005, sp. zn. 9 Ca 110/2003

¹⁴² § 25 ost. 5 ZOZ

4. Spory ohľadom zapísaných známkov a práva majiteľa ochrannej známky

4.1 Právo užívať ochrannú známku

Zápisom ochrannej známky do registra získava vlastník ochrannej známky výlučné právo zapísané označenie užívať v spojení s výrobkami a službami, pre ktoré je zapísané. Jedná sa o výlučné právo vlastníka dané označenie užívať v pozitívnom zmysle a jeho výkon závisí len na jeho rozhodnutí. Nie je teda možné odvodzovať akúkoľvek právom aktívne vynútiteľnú povinnosť vlastníka ochrannej známky ochrannú známku užívať. Avšak treba upozorniť na možnosť zrušenia ochrannej známky, v prípade jej neužívania.

Známkové právo obsahuje ustanovenie, ktoré stanoví, že vlastníctvo známky je možné udržať len jej užívaním.¹⁴³ Inak by dochádzalo k zanášaniam registra známkami slúžiacimi k blokácii a šikanóznemu výkonu práva a registre ochranných známkov by sa menili na „cintoríny ochranných známkov.“¹⁴⁴

Vlastník ochrannej známky je oprávnený užívať spolu s ochrannou známkou označenie ® (registered). V anglosaských krajinách sa používa označenie ™, ktoré v našom právnom prostredí spadá pod režim označenia ® a je ho oprávnený užívať jedine vlastník ochrannej známky.¹⁴⁵

4.2 Právo zakazovať

Z práva užívať ochrannú známku pramení aj právo vlastníka zakázať iným subjektom na trhu užívanie svojho chráneného označenia. Je zakázané užívať čo i len podobné označenia, ktoré by mohli u verejnosti vyvolať asociáciu s chránenou známkou. Ide tu o ochranu dobrého mena a povesti ochrannej známky, na ktorých by mohli neprávom iné výrobky či služby parazitovať.¹⁴⁶

So súhlasom vlastníka ochrannej známky je však možné jej užívanie iným subjektom. Deje sa tak na základe uzavretia licenčnej zmluvy podľa § 18 ZOZ. Tu však treba zdôrazniť inštitút právnej autonómie a fakt, výkon už nabitých práv duševného vlastníctva môže byť sprostredkovaný i prostým súhlasom s užitím danej hodnoty. „Ide o typické nezakázané jednostranné právne jednanie v oblasti práv duševného vlastníctva. Len z existencie zvláštnej

¹⁴³ §31 ZOZ

¹⁴⁴ ŠTROS, David. Užívání ochranné známky pro účelyudržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka. *Právní rozhledy*, 2005, roč. 13, č. 4, s. 132.

¹⁴⁵ rozsudok Najvyššieho súdu České republiky z dňa 24. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2032/2008

¹⁴⁶ rozsudok Súdneho dvora z dňa 22.6.1994, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH and Uwe Danzinger v. Ideal-Standard GmbH and Wabco Standard GmbH*, C-9/93, Sb. rozh. s. I-2798.

úpravy zmluvnej licencie nie je možné dovodiť obmedzenie autonómie vôle práv, ktoré by spočívalo v legálnom zákaze disponovať s ich vlastným majetkom formou iných právnych jednaní.¹⁴⁷

Obdobne sa vyjadril aj Najvyšší súd, keď v jednom zo svojich rozhodnutí v právnej vete jednoznačne stanovil, že súhlas s používaním ochrannej známky, môže jej majiteľ poskytnúť aj inak ako licenčnou zmluvou. V danom konkrétnom prípade inominátnou zmluvou, ktorou si strany zjednali prechod predmetnej ochrannej známky a zároveň jej bezplatné užívanie budúcim nadobúdateľom do doby jej prevodu.¹⁴⁸

4.3 Právo stiahnuť z trhu a zničiť

Ďalším právom majiteľa ochrannej známky je možnosť žalobou sa domáhať, aby súd nariadil tomu, kto porušuje alebo ohrozuje práva z ochrannej známky, stiahnuť z trhu a zničiť tieto výrobky.

Na základe oprávnení colných úradov prijímať opatrenia v prípade dôvodného podozrenia, že sa jedná o falzifikát alebo napodobeninu, u tovarov, ktoré sú navrhnuté do voľného obehu alebo režimu vývozu a pravomocného rozhodnutia súdu o tom, či sa jedná o napodobeninu alebo nie, sa daný tovar podľa okolností zničí, vyradí z obchodovania, poprípade použije pre humanitárne účely.¹⁴⁹ Colný úrad, ak vysloví držiteľ práva z ochrannej známky súhlas a na základe pravomocného verdiktu súdu, môže rozhodnúť, ktorej preberajúcej organizácii budú tieto zadržané napodobeniny poskytnuté na humanitárne účely. Za týmto účelom nie je možné previesť napodobeniny, ktoré sú zdraviu škodlivé či nebezpečné.¹⁵⁰

S právom majiteľa ochrannej známky domáhať sa stiahnutia z trhu a zničenia výrobkov ohrozujúcich alebo porušujúcich jeho práva, súvisia i oprávnenia Českej obchodnej inšpekcie, ktorá je na základe zákona¹⁵¹ oprávnená kontrolovať kvalitu a akosť tovarov alebo služieb a chrániť spotrebiteľov pred klamaním. Na základe prevedenej kontroly majú inšpektori ČOI právomoc zaistiť výrobky alebo tovary porušujúce niektoré zo zvláštnych právnych predpisov.¹⁵² Ako sankčný prostriedok za porušenie týchto zvláštnych predpisov

¹⁴⁷ TELEC, Ivo, TŮMA Pavel. Licenční smlouva v pojetí nového občanského zákoníku. In JAKL, Ladislav (ed). *Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví*, Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2012, s.73.

¹⁴⁸ rozsudok Najvyššieho súdu České republiky z dňa 7.7. 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008

¹⁴⁹ HENRYCH, Dušan a kol. *Právníký slovník*. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 841.

¹⁵⁰ § 14b zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví

¹⁵¹ zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

¹⁵² § 7b odst. 1 a násl. zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

môžu uložiť pokutu¹⁵³, prepadnutie, zhabanie¹⁵⁴ alebo zničenie výrobkov alebo tovarov na náklady osoby, ktorá tieto výrobky ponúkala, predávala alebo skladovala.¹⁵⁵

4.4 Zrušenie ochrannej známky

Tento inštitút pramení z čl. 12 smernice 89/104. Konkrétne ide o samostatný druh konania pred Úradom, ktorý sa zahajuje iba na návrh tretej osoby. Zahájenie konania je podmienené úhradou správneho poplatku (2000 Kč)¹⁵⁶. Návrh musí byť odôvodnený a doložený dokladmi. Navrhovateľ nie je povinný preukazovať právny záujem na veci. Rozhodnutie o zrušení ochrannej známky je aktom konštitutívnej povahy a ako také má zásadne účinky ex nunc a pro futuro.¹⁵⁷

Dôvody na zrušenie známky sú definované nasledovne:

- a) Ochranná známka nebola nepretržite po dobu 5 rokov riadne užívaná pre zapísané výrobky či služby, a pre neužívanie neexistujú riadne dôvody. Vlastníka ochrannej známky v tomto prípade neliberuje užívanie ochrannej známky zahájené, poprípade pokračovanie v jej užívaní po 5 ročnej odmlke, v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu, pokiaľ prípravy na toto užívanie započali až potom, čo sa vlastník dozvedel, že by mohla byť známka zrušená.

Úrad uznal ako ospravedlňujúci dôvod neužívania ochrannej známky prebiehajúce jednanie o prevode práv, ktoré bolo preťahované nezávisle na vôli majiteľa známky a návrh na jej zrušenie zamietol.¹⁵⁸

Za riadne užívanie ochrannej známky neodporujúce zákonným požiadavkám Úrad vo svojich rozhodnutiach označil obchodnú korešpondenciu¹⁵⁹, obal výrobku¹⁶⁰, faktúry a dodacie listy¹⁶¹ užívanie aspoň pre jeden z výrobkov alebo služieb zapísaných v registri či licenčnú zmluvu ako dôvod užívania známky treťou osobou.¹⁶²

¹⁵³ § 9 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

¹⁵⁴ § 7b odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

¹⁵⁵ § 7b odst. 7 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

¹⁵⁶ zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka 139

¹⁵⁷ HORÁČEK, Roman, MACEK, Jiří. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. II. díl.1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 571.

¹⁵⁸ rozhodnutie ÚPV z dňa 25.6. 2001, sp. zn. O-64449

¹⁵⁹ rozhodnutie ÚPV z dňa 18.6. 2003, sp. zn. O-3692

¹⁶⁰ rozhodnutie ÚPV z dňa 24.6. 2005, sp. zn. O-20196

¹⁶¹ rozhodnutie ÚPV z dňa 12.1. 2007, sp. zn. O-61119

¹⁶² rozhodnutie ÚPV z dňa 5.10. 2004, sp. zn. O-35195

Naproti tomu reklamnú stratégiu dokladajúcu len eventuality zámer predávať na českom trhu výrobky, označil za nedostatočný dôkaz o užívaní.¹⁶³

- b) Ak sa známka stala v dôsledku činnosti alebo nečinnosti svojho vlastníka pre výrobky a služby, pre ktoré je zapísaná, označením v obchode obvyklým. Ide o inštitút tzv. „zdruhovění“ známky.
- c) Ak ochranná známka po jej zápise v dôsledku užívania svojím vlastníkom alebo s jeho súhlasom pre zapísané výrobky a služby, môže klamať verejnosť. Hlavne vo vzťahu k povahe, akosti alebo zemepisného pôvodu týchto výrobkov či služieb. Zákon tu nadväzuje na ochranu pred nekalosúťažným jednaním.

Účelom tejto úpravy je odstrániť z registru ochranných známk známky, ktoré ich vlastníci nevyužívajú a zabrániť tak uchovávaniu zápisu tzv. „blokážnych alebo špekulatívnych“ označení.

Slovná ochranná známka môže byť užívaná v akejkoľvek podobe a kombinovaná zásadne tak, jak je zapísaná.¹⁶⁴ ZOZ tu reflektuje záväzok z čl. 5 Parížskeho dohovoru¹⁶⁵ a za riadne užívanie ochrannej známky považuje užívanie v podobe, ktorá sa od podoby zapísanej líši prvkami nemeniacimi jej rozlišovaciu spôsobilosť.

V posudzovaní otázky faktického vs. fiktívneho užívania známky nepanuje medzi praxou Úradu a ESD úplná zhoda. ÚPV za neužívanie pokladá totálnu absenciu záujmu vlastníka (neexistencia náznaku užitia) a intenzita nie je vôbec rozhodná. To znamená, že na udržanie známky postačuje fiktívne, symbolické užívanie ochrannej známky. Rozdielny názor zastal ESD, ktorý za riadne užívanie známky pokladá také, z ktorého je zrejme využitie známky na trhu. T.j. výrobky skutočne predané a služby skutočne poskytnuté.¹⁶⁶ Osobne sa prikláňam k názoru zastavaného ESD- požiadavku zrejmejšieho využitia ochrannej známky. Už len z dôvodu predchádzania zahlcovania registru ochranných známk tzv. blokážnymi známkami.

Špeciálnym druhom konania¹⁶⁷, je konanie, kedy je návrh podaný do 6 mesiacov od právnej moci súdneho rozhodnutia, podľa ktorého je užitie ochrannej známky nedovoleným

¹⁶³ rozhodnutie ÚPV z dňa 3.2. 2003 , sp. zn. O-145438

¹⁶⁴ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 214.

¹⁶⁵čl. 5 písm. C odst.2 Parížskeho dohovoru: Ak majiteľ používa továrenskú alebo obchodnú známku v podobe, ktorá sa líši svojimi prvkami, ktoré nemenia rozlišovaciu povahu známky, od podoby, v ktorej bola v niektorej újnijnej krajine zapísaná, neprivodí to výmaz zápisu a nezmenší to ochranu udelenú známke.

¹⁶⁶Rozsudok Súdneho dvora z dňa 11.3. 2003, *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging class*, C-40/01

¹⁶⁷ §31 odst. 2 ZOZ

súťažným jednaním. Úrad vtedy ochrannú známku zruší. Táto lehota nemôže byť ani predĺžená, ani nemôže byť jej zmeškanie ospravedlnené.

Zákon tu nadväzuje na ochranu pred nekalosúťažným jednaním. Predmet skúmania nekalosúťažného konania spočíva na súde a Úrad k nemu v rámci vydania rozhodnutia o zrušení známky prihladne, sám túto skutočnosť už neskúma.

Zrušiť je možné ochrannú známku takisto len v určitom rozsahu registrovaných výrobkov a služieb, pokiaľ sa tento dôvod vzťahu len na ne.

4.5 Neplatnosť ochrannej známky

Takisto ako inštitút zrušenia ochrannej známky aj prehlásenie známky za neplatnú je súčasťou známkového práva a napravuje sa tým nesúlad v právnych vzťahoch vzniknutých zápisom známky, ktorá nemá zápisnú spôsobilosť.¹⁶⁸

Toto ustanovenie zákona predstavuje poistku, pri aj tak veľmi kvalitnom vecnom prieskume známkov v Českej republike, proti zápisu označenia, ktoré by nespĺňovalo zákonné predpoklady. Umožňuje prehlásiť takéto označenie za neplatné s účinkami ex tunc, tzn. ako by do registra nikdy zapísané nebolo.

Deje sa tak buď na návrh podaný treťou osobou alebo tak Úrad učiní z vlastného podnetu. Návrh sa pokladá za podaný až zaplatením správneho poplatku (2000Kč)¹⁶⁹ a je možné ho zdôvodniť absolútnymi prekážkami zápisnej spôsobilosti uvedených v §4 a §6. Tento návrh musí byť odôvodnený a musí obsahovať identifikáciu navrhovateľa, ochrannej známky a okruh napadaných výrobkov či služieb.¹⁷⁰

Z prechodných ustanovení ZOZ vyplýva, že podmienky pre zápis do registra sa musia vždy posudzovať podľa právneho stavu platného v dobe zápisu napadnutého označenia do registra.¹⁷¹

K prehláseniu ochrannej známky za neplatnú nedôjde, ak jej vlastník preukáže, že užívaním získala rozlišovaciu spôsobilosť pre zapísané výrobky a služby.¹⁷² Judikatúra aj rozhodovacia prax Úradu tu spomínajú masívne a dlhodobé užívanie či silnú propagáciu

¹⁶⁸ HORÁČEK: *Sbírka správných a soudních rozhodnutí* ...,s. 561.

¹⁶⁹ zákon č. 634/2004 Sb. o správných poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 139

¹⁷⁰ §10 vyhlášky č. 97/2004 Sb.

¹⁷¹ § 52 odst. 1 ZOZ: Ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem.

¹⁷² musí sa jednať iba o označenia v rozpore s §4 b) c) d) ZOZ

výrobkov alebo služieb.¹⁷³ Pre získanie rozlišovacej spôsobilosti však musí označenie spĺňať základné podmienky na ochrannú známku uvedené v §1 ZOZ.

Neplatnosti známky sa môžu dovolávať i osoby oprávnené k podávaniu námietok proti zápisu ochranných známok a z rovnakých dôvodov ako môžu namietat' ich zápis.

Zákon odoberá možnosť zakázať užívanie neskoršej ochrannej známky v prípade, že vlastník ochrannej známky svoje práva nechránil dostatočne a strpel užívanie neskoršej zhodnej či podobnej známky po dobu 5 rokov, od kedy sa o tomto užívaní dozvedel. Toto platí aj pre užívateľa staršieho nezapísaného označenia užívaného v obchodnom styku. Ochrannú známku tiež nie je možné prehlásiť za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ak táto staršia známka nespĺňa obecné podmienky užívania.

I v prípade, ak sa vlastník vzdal práv k ochrannej známke, a to či už v celom rozsahu alebo len pre časť výrobkov a služieb, je možné túto ochrannú známku prehlásiť za neplatnú. Je tomu tak z dôvodu účinku tohto prehlásenia, ktorým sa na známku hľadá akoby k jej zápisu nedošlo vôbec.

Prehlásiť za neplatnú je možné ochrannú známku takisto len v určitom rozsahu registrovaných výrobkov a služieb, pokiaľ sa tento dôvod vzťahu len na ne.

V rámci zachovania právnej istoty osôb, ktoré uzavreli zmluvu alebo sa zúčastnili súdneho konania vo veci porušenia práv z ochrannej známky pred prehlásením neplatnosti alebo zrušením ochrannej známky, sa účinky týchto rozhodnutí na ne nevťahujú. Je však možné požadovať vrátenie plnenia poskytnutého na základe zmluvy. Taktiež sa vlastník nezbavuje zodpovednosti za škodu alebo bezdôvodné obohatenie.

Po podaní návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo na prehlásenie jej neplatnosti Úrad najskôr vyzve jej vlastníka, aby sa v stanovenej lehote k týmto podaniam vyjadril. Ak tak neučiní Úrad rozhodne na základe obsahu spisu.

4.6 Ochranné známky a nekalá súťaž

Vzťah medzi ochrannými známkami a ochranou proti nekalosúťažnému jednaniu je nepopierateľný a nezanedbateľný.

Najvyšší súd sa vyjadril, že v rámci súdnej praxe existuje zhoda v tom, že jednaním proti dobrým mravom súťaže a teda jednaním nekalosúťažným, môže byť aj užitie zapísanej ochrannej známky. Čo sa týka možného stretu právnych úprav ochranných známok a nekalej

¹⁷³rozhodnutie ÚPV z dňa 10.4. 2010, sp. zn. O-100834
rozhodnutie Mestského súdu v Prahe z dňa 10.5.2006, sp. zn. 9 Ca 269/2004

súťaže poukázal na vzájomný pomer komplementarity oboch úprav. Každá z týchto noriem má byť posudzovaná samostatne ako právne úpravy rovnakej právnej sily.¹⁷⁴ Z uvedeného teda vyplýva, že ak sa vlastník ochrannej známky dopustí v hospodárskom styku jednaní v rozpore s dobrými mravmi súťaže, tak je možné ho sankcionovať rovnako ako v prípade previnenia sa voči ustanoveniam upravujúcim nekalú súťaž.

Nekalá súťaž sa v rámci „života“ ochrannej známky prejavuje už pri samotnom procese zápisu ochrannej známky do registra. Tu sa ako absolútna prekážka k zápisu skúma, či nejde o označenie, ktoré by mohlo klamať verejnosť, hlavne pokiaľ ide o povahu, akosť alebo zemepisný pôvod výrobku alebo služby. Dobrá viera, ktorá vyjadruje základný predpoklad férovej hospodárskej súťaže, je takisto zohľadnená pri zápise ochranných známk. Pri jej nedostatku sa navrhované označenie nezapíše a nebude tak požívať zákonnej ochrany.¹⁷⁵

Úrad taktiež nezaregistruje označenie, ktoré je zhodné so staršou ochrannou známkou prihlásenou alebo zapísanou pre zhodné výrobky či služby.¹⁷⁶ Čím sa predchádza registrácii označení, ktoré by mohli naplňovať skutkové podstaty nekalej súťaže, ako napr. vyvolanie nebezpečenstva zámieny alebo parazitovania na povesti.

Paralela s úpravou nekalej súťaže je zjavná aj v rámci tzv. relatívnych prekážok zápisu.¹⁷⁷ Podaním námietky proti zápisu je možné brániť sa nechceným javom akými sú:

- a) zhodnosť so staršou ochrannou známkou
- b) ťaženie z dobrého mena staršej ochrannej známky
- c) zásah do iných zákonom chránených starších práv ako sú nezapísané označenia, osobnostné práva, autorské práva či práva z iného priemyselného vlastníctva.

Označenia nevyhovujúce týmto nárokom, by sa veľmi ľahko mohli dostať no rozporu s požiadavkami na ochranu férovej hospodárskej súťaže. V úvahu opäť pripadá hrozba naplnenia skutkových podstat ako sú vyvolanie nebezpečenstva zámieny alebo parazitovania na povesti.

Aspekt nekalej súťaže môžeme pozorovať aj pri samotnom zániku ochrannej známky. Ochranná známka bude zrušená, ak v konaní zahájenom na návrh tretej osoby vyjde najavo, že po zápise ochrannej známky v dôsledku jej užívania môže dôjsť ku klamaní verejnosti čo

¹⁷⁴ rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky z dňa 30.5.2012, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010

¹⁷⁵ §4 písm. g) m) ZOZ

¹⁷⁶ §6 ZOZ

¹⁷⁷ §7 ZOZ

do povahy, akosti alebo zemepisného pôvodu výrobkov či služieb.¹⁷⁸ ÚPV zruší ochrannú známku i na základe podaného návrhu, ktorý sa opiera o pravomocné súdne rozhodnutie stanovujúce, že užitie ochrannej známky je nedovoleným súťažným jednaním.¹⁷⁹

Na to plynule nadväzuje ZOZ inštitútom prehlásenia ochrannej známky za neplatnú.¹⁸⁰ Tým zákonodarca poisťuje prípadne pochybenia Úradu a kladie opäť dôraz na zachovanie poctivého hospodárskeho styku a jeho ochranu pred nekalosúťažným jednaním.

Na tomto mieste sa nebudem detailne venovať spomenutým absolútnym a relatívnym prekážkam zápisu, ako aj zrušeniu a neplatnosti ochrannej známky, nakoľko som ich rozobral v predchádzajúcich častiach tejto práce.¹⁸¹

Od 1.1.2014, kedy nadobudol účinnosti nový občiansky zákonník (NOZ) sa právna úprava nekalej súťaže presunula z Obchodného zákonníku do časti štvrtej NOZ upravujúcej relatívne majetkové práva. Konkrétne jej tretej hlavy, dielu druhého (Zneužití a omezení soutěže) a oddielu druhého.

„Skutkovými podstatami nekalej súťaže sa rozumejú tie ustanovenia zákona, v ktorých sú vyjadrené znaky (podmienky), ktoré musia byť dané, aby určité jednanie mohlo byť kvalifikované ako prípad nekalej súťaže.“¹⁸²

Obecne delíme tieto skutkové podstaty na generálnu skutkovú podstatu a vymenované, zvlášť upravené skutkové podstaty.

Na základe ustanovenia § 2976 NOZ (generálna klauzula) môžeme určiť základné znaky nekalej súťaže:

- a) jednanie v rámci hospodárskeho styku,
- b) ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže
- c) a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo zákazníkovi.

NOZ podáva následne demonštratívny výpočet nekalosúťažných praktík zahrnutých v už spomínaných zákonných skutkových podstatách. Je tomu tak preto, že ľudská tvorivosť je „bezbrehá“ a taxatívnym výpočtom nie je možné obsiahnuť všetky potenciálne spôsoby narušovania súťažného prostredia. To je najviac zjavné u rôznych praktík na internete

¹⁷⁸ §31odst. 1 písm. c) ZOZ

¹⁷⁹ §31 odst. 2 ZOZ

¹⁸⁰ §32 ZOZ

¹⁸¹ vid' kapitola 2. Zápisná spôsobilosť ochranných známk (str. 19-31) a podkapitoly 4.4 Zrušenie ochrannej známky a 4.5 Neplatnosť ochrannej známky (str. 43-46)

¹⁸² HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 450.

(webhosting, cybersquatting, black messenger a iné), ale taktiež u rozmanitých foriem nových marketingových taktík (guerilla marketingu, ambush marketingu a ďalších).¹⁸³

Splnenie prvej z podmienok generálnej klauzule - účasť v hospodárskom styku, je v judikatúre vymedzená pomerne široko a býva odvodzovaná od tzv. súťažného vzťahu. Ten Najvyšší súd ohraničil nasledovne: „*ve vztahu soutěžitelů nejsou jen přímí soutěžitelé, ale vůbec všechny subjekty, které působí v podobných, nebo navzájem substituovatelných oborech nebo hospodářských činnostech. Mimoto jako přímí soutěžitelé nevystupují vůči sobě navzájem jen ti, kteří působí ve shodném nebo příbuzném odvětví, ale také ti, kteří nabízejí výrobky či služby navzájem zaměnitelné. To znamená, že hospodářskými soutěžiteli jsou všichni, mezi nimiž na základě objektivní povahy jejich výrobků či služeb nebo na základě vlastní aktivity dojde na trhu k hospodářskému zájmovému střetu, přičemž jako soutěžitele lze chápat i ty subjekty, mezi nimiž pro nekalost počínání jednoho z nich vlastně nikdy nedojde k přímému konkurenčnímu střetu.*“¹⁸⁴

Druhú z podmienok, a teda rozpor s dobrými mravmi súťaže, nie je nikde v zákone presne definovaný a je tu ponechaný priestor rozhodovacej praxi súdov, aby bližšie spresnili tento termín. Výkladový základ pre interpretáciu dobrých mravov súťaže bol v jednom z rozhodnutí definovaný ako všeobecné (v hospodárskej súťaži platné), mimoprávne či etické zásady a normy, ktoré sú kladené na všetkých, ktorí sa v danej hospodárskej oblasti prejavujú, ktoré vymedzujú, čo je v danej hospodárskej oblasti možné považovať za poctivé, slušné, sledujúce vlastný prospech, avšak nepoškodzujúce iného. Motív jednania je nerozhodujúci, rozhodným je prejavovaný výsledok.¹⁸⁵

Čo sa týka posledného z posudzovaných javov jednania- spôsobilosť privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo zákazníkom, môžeme konštatovať, že nekalosúťažné jednanie je tzv. ohrozovacím deliktom.¹⁸⁶ Postačí len samotná možnosť vzniku ujmy, pričom pojem ujma v sebe zahŕňa nie len majetkovú škodu, ale i ujmy nehmotného charakteru (zásah do dobrej povesti...). K ujme dôjsť nemusí, stačí, že by k nej reálne dôjsť mohlo.

¹⁸³ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 39

¹⁸⁴rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky z dňa 18.1.2006, sp. zn. 32 Odo 1642/2005

¹⁸⁵rozhodnutie Krajského súdu v Brne z dňa 29.10.2007, sp. zn. 25 Cm 254/2004

¹⁸⁶HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 456.

Vo vzťahu k ochranným známkam hrajú svoju rolu nasledovné špeciálne skutkové podstaty:

- a) klamlivá reklama¹⁸⁷
- b) klamlivé označenie tovaru alebo služby¹⁸⁸
- c) vyvolanie nebezpečenstva zámieny¹⁸⁹
- d) parazitovanie na povesti¹⁹⁰
- e) porovnávací reklama¹⁹¹

Paleta nárokov, ktoré môže vlastník ochrannej známky využiť v prípade ohrozenia alebo porušenia jeho práv nekalosúťažným jednaním, je pomerne pestrá. V NOZ zostali v zásade zachované všetky právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži, ktoré zahŕňala úprava v Obchodnom zákonníku. Podľa § 2988 NOZ je teda možné požadovať zdržanie sa nekalej súťaže, odstránenie závadného stavu, primerané zadosťučinenie, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

Pasívne legitimovaným je označovaný za rušiteľa. „Pojem rušiteľ je významovo širší než pojem súťažiteľ, lebo rušiteľom môže byť aj iná osoba ako súťažiteľ- napríklad osoba pomocná.“¹⁹² Ak teda nechá súťažiteľ jednať za seba iného, či mu dá k takémuto jednaniu podnet, podporí ho alebo inak pre seba využije, bude sa jednať o osobu pomocnú.¹⁹³ Môže ňou byť taktiež reklamná agentúra (vytvorením reklamy bez kontroly súťažiteľa a táto bude mať nekalosúťažný charakter), masmédiá alebo autori článkov obsahujúcich nekalosúťažné tvrdenia.¹⁹⁴

4.7 Trestnoprávna ochrana proti porušovaniu práv z ochranných známok

Ochrany svojich priemyselných práv sa môže vlastník ochrannej známky dovoliavať jak cestou súkromného práva, tak i prostriedkami práva verejného. Prostredníctvom trestného oznámenia podaného na údajného páchatel'a sa vlastník ochrannej známky domáha ochrany svojich práv z ochrannej známky v oblasti trestného práva.

Hlava šiesta trestného zákonníku upravujúca hospodárske trestné činy vo štvrtom diele upravuje trestné činy proti priemyslovým právam a autorskému právu. Konkrétne § 268

¹⁸⁷ §2977 NOZ

¹⁸⁸ §2978 NOZ

¹⁸⁹ §2981 NOZ

¹⁹⁰ §2982 NOZ

¹⁹¹ §2980 NOZ

¹⁹² ONDREJOVÁ: *Nekalá súťaž v novém občanském zákonníku...*, s. 250

¹⁹³ MUNKOVÁ, Jindřiška. *Právo proti nekalé soutěži. Komentář*. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s 110.

¹⁹⁴ ONDREJOVÁ, Dana. *Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži*. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s 83-85.

špecifikuje skutkovú podstatu trestného činu porušenia práv k ochrannej známke a iným označeniam.

Odňatím slobody až na dva roky, zákazom činnosti alebo prepadnutím veci alebo inej majetkovej hodnoty bude potrestaný ten , kto uvedie do obehu výrobky alebo poskytuje služby neoprávnene označené ochrannou známkou, ku ktorej prislúcha výhradné právo inému, alebo známkou s ňou zameniteľnou.

Páchateľ teda zodpovedá jak za použitie známky v jej originálnej podobe, tak ako je zapísaná v registri ochranných známok, tak za užitie označenia zameniteľného. Jedná sa o zneužitie základnej podoby originálnej ochrannej známky, ktorá je doplnená, menená alebo inak upravená . Takéto označenia sú svojím tvarom, vyobrazením alebo ďalšími charakteristikami, natoľko podobné zapísanej ochrannej známke, že je možné ich ľahko zameniť.¹⁹⁵

Zákon takisto postihuje trestnú činnosť spočívajúcu v ponúkaní, sprostredkovaní, vyrobení , v dovoze či vývoze, prechovávaní alebo inom spôsobe obstarania takto označených výrobkov, či už pre účel svoj alebo iného.

Zvýšenie trestnej sadzby nastáva v prípade, ak páchatel' spomínaným činom získa pre seba alebo iného značný prospech resp. prospech veľkého rozsahu alebo takýto čin spácha v značnom alebo veľkom rozsahu.

Značný prospech musí činiť najmenej 500 000 Kč, prospech veľkého rozsahu najmenej 5 000 000 Kč. Pri posudzovaní rozsahu spáchania činu sú najdôležitejšími ukazovateľmi počet výrobkov alebo služieb neoprávnene označených, ich kvalita a celková hodnota, rozsah trhu, na ktorom boli uvádzané do obehu, vplyv tohto jednania na výrobcov, obchodné a iné subjekty, ktorí na trh dodávajú oprávnené označené výrobky a služby atd.¹⁹⁶

Toto ustanovenie rovnako chráni aj obchodnú firmu, označenie pôvodu a zemepisné označenia.

Na tomto mieste by som ešte spomenul niektoré ďalšie právne normy poskytujúce ochranu známkovým právam a ich vlastníkom.

I predpisy správneho práva poskytujú ochranu pred porušovaním priemyselných práv, poňazmo práv z ochrannej známky. Konkrétne zákon č. 200/1990 Sb. o priestupkoch v § 33 uvádza, že priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene vykonával práva, ktoré sú

¹⁹⁵ JELÍNEK, Jiří a kol. *Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou*. 4. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2013, s. 375.

¹⁹⁶ ŠÁMAL, Pavel a kol. *Trestní zákoník*. 2. vydání. Praha: C.H. Beck. 2012, s. 2721.

zákonmi na ochranu priemyslového vlastníctva vyhradené majiteľom týchto práv. Pokuta za takéto jednanie sa môže vyšplhať až do výšky 15 000 Kč.

Pre úplnosť spomeniem ešte problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb pri porušení práv z duševného vlastníctva. Trestnú zodpovednosť právnických osôb upravuje zákon č. 418/2011 Sb., o trestní zodpovednosti právnických osob a řízení proti nim. Ten v ustanovení § 7 uvádza taxatívny výpočet trestných činov, za ktoré môže právnická osoba niesť trestnú zodpovednosť (s odkazom na trestný zákonník). Vo vzťahu k právam z duševného vlastníctva je tu uvedený jediný trestný čin, a to trestný čin porušenia autorského práva, práv súvisiacich s právom autorským a práv k databáze. Právnická osoba ako taká teda nemôže byť stíhaná pre spomínaný trestný čin porušenia práv k ochrannej známke a iným označeniam.

Na ochranné známky myslí aj zákon č.221/2006 o vymáhaní práv z priemyslového vlastníctva. Ten oprávnenú osobu legitimuje k podaniu návrhu na zdržanie sa protizákonného jednania a odstránenie jeho následkov. Má právo požadovať stiahnutie, zabavenie a poprípade zničenie výrobkov porušujúcich jeho práva. Taktiež sa môže domáhať zničenia materiálov, nástrojov a zariadení (počítač, tlačiareň atď.) užívaných pri činnostiach porušujúcich alebo ohrozujúcich jeho právo. Súd však musí posúdiť, či nie je možné porušenie práva odstrániť inak, a či by nebolo zničenie zbytočne neprímeraným postihom.

Zaistenie tohto zdržovacieho nároku sa de lege lata deje prostredníctvom sankcie vo forme pokuty až do výšky 100 000 Kč.¹⁹⁷ Tieto pokuty však pripadajú štátu a uniká tak možnosť efektívneho odškodnenia žalobcu. Preto sa objavujú názory, že de lege ferenda by bolo vhodné pozmeniť úpravu tak, aby bolo možné tieto pokuty použiť priamo k rýchlemu odškodneniu žalobcu.¹⁹⁸ Oprávnená osoba má v prípade priaznivého rozhodnutia súdu právo na uverejnenie rozsudku na náklady porušovateľa. Ďalej tento zákon poskytuje opravenej osobe už klasické súkromnoprávne nároky ako náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia, či primerané zadosťučinenie. Výšku týchto nárokov však môže súd na návrh stanoviť aj paušálnou čiastkou. V závislosti na tom, či porušovateľ mal alebo mal mať vedomosť o tom, že svojím jednaním porušuje cudzie práva, sa paušálna čiastka určí buď vo výške bežných licenčných poplatkov k užívaniu daného práva, alebo vo výške minimálne dvojnásobku týchto licenčných poplatkov. „Je potrebné zdôrazniť, že ide o cenu licencie

¹⁹⁷ §351 zákona č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád

¹⁹⁸ZAPLETAL, Jiří. Několik poznámek k nové úpravě soudní vynutitelnosti práv duševního vlastnictví. *Právní rozhledy*, 2006, roč. 14, č. 20, s. 753.

obvyklú a nie primeranú. Nie je teda v kompetencii súdu výšku ceny znižovať s prihliadnutím k okolnostiam prípadu.¹⁹⁹ Súd pri rozhodovaní takisto zohľadní hospodárske konzekvencie ako straty zisku, neoprávnený zisk porušovateľa, ale aj morálnu ujmu spôsobenú oprávnenej osobe.

Pre úplnosť spomeniem ešte problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb pri porušení práv z duševného vlastníctva.

¹⁹⁹ Tamtéž

5. Ochranná známka ako predmet vlastníctva

5.1 Prevod ochrannej známky

Právna úprava ochranných známok predvídala pripravovanú zmenu obsiahnutú v NOZ spočívajúcu v členení vecí na hmotné a nehmotné, kde sa práve predmety duševného vlastníctva označujú za nehmotné a skonštruovala k týmto nehmotným statkom vlastnícke právo.²⁰⁰ To umožňovalo vlastníkovi ochrannej známky jej prevod na iný subjekt i pred účinnosťou NOZ. Ochranná známka môže byť prevedená nezávisle na prevode podniku a taktiež len pre časť zapísaných výrobkov a služieb. Zákon tu požaduje písomnú formu zmluvy. Úrad už na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy ochranných známok neskúma, či dotyčná zmluva bola platne uzavretá a či môže vyvolať zamýšľané právne účinky, ale uspokojí sa so súhlasným prehlásením prevodcu a nadobúdateľa.

Zákon myslí aj na prípad smrti majiteľa známky alebo zániku právnickej osoby bez likvidácie a stanoví za týchto okolností prechod ochranných známok na nového vlastníka podľa úpravy v NOZ.²⁰¹

„K prevodu práv k ochrannej známke dochádza už samotným uzavretím písomnej zmluvy. Priama účinnosť prevodu práv k ochrannej známke nie je viazaná na zápis prevodu do registra ochranných známok. Tento zápis má iba deklaratórnu povahu a evidenčný význam, keď až týmto zápisom nadobúda prevod účinnosti voči tretím osobám a môže sa ho dovoľávať. Táto podmienka registrácie prevodu je nutná z dôvodu potreby zachovania správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov zaznačených v registri a zachovania právnej istoty.“²⁰²

Keďže ZOZ sa nevenuje otázke úplatnosti prevodu ochrannej známky je táto otázka ponechaná na vôľu zmluvných strán. Z hľadiska bezúplatného prevodu pripadajú do úvahy ustanovenia NOZ o darovacej zmluve²⁰³ a taktiež § 1747 upravujúci vyvrátiteľnú právnu domnienku, podľa ktorej sa má za to, že dlžník sa chcel zaviazat' skôr menej ako viac. Úplatný prevod sa bude riadiť ustanoveniami o kúpe, a to kúpe vecí hnutel'nych²⁰⁴, pretože podľa § 2085 sa ako kúpa hnutel'nej veci posúdi každá kúpa, ktorej predmetom nie je vec nehnuteľná.

²⁰⁰ JAKL, Ladislav (ed). *Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví*. 1. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2012, s. 15.

²⁰¹ § 1475 a násl. a § 174 a násl. NOZ

²⁰² rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky z dňa 24.8.2005, sp. zn. 6 A 15/2001

²⁰³ § 2055 a násl. NOZ

²⁰⁴ § 2079 a násl. NOZ

„K prevodu ochrannej známky môže tiež dôjsť v dôsledku zmeny v osobe dlžníka, pri prevzatí majetku podľa § 1893 NObčZ, ktorý stanovuje, že ak prevezme niekto od scudziteľa (dlžníka) všetok majetok alebo jeho pomerne určenú časť, stáva sa spoločne a nerozdielne sa scudziteľ dlžníkom z dlhov, ktoré s prevzatým majetkom súvisí a o ktorých nadobúdateľ pri uzavretí zmluvy vedel alebo musel vedieť.“²⁰⁵

5.2 Záložné právo k ochrannej známke

Ako už z predchádzajúceho vyplýva, ochranná známka je predmetom vlastníctva a v rámci nakladania s ňou je jej majiteľ oprávnení poskytnúť ju ako zálohu. Je možné ju poskytnúť len pre časť výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná.

Toto záložné právo k známke vzniká jeho zápisom do registra. Sú pre neho smerodajné ustanovenia práva súkromného a nemôže byť teda predmetom jednania pred Úradom. Z tohto vzťahu k súkromnému právu tiež vyplýva, že k jednej ochrannej známke môže byť zapísaných viacero záložných práv.

V prípade záložného práva vzniknutého na základe zákona (rozhodnutie súdu, správneho orgánu) Úrad už skúma, či došlo k splneniu podmienok stanovených i predpisom, podľa ktorého sa záložné právo zriaďuje (najčastejšie je ním zákon o správe daní a poplatkov).²⁰⁶

Vznik záložného práva nebráni jej majiteľovi, prípadne licenciátovi pokračovať v užívaní ochrannej známky. Avšak obmedzuje nakladanie s ochrannou známkou (prevod, licencia), ku ktorému nemôže bez súhlasu záložného veriteľa dôjsť.

Zánik záložného práva sa podobne ako ostatné skutočnosti týkajúce sa života známky zapisuje do registra, aby mohol byť voči tretím osobám účinný.

Záložné právo, ako možnosť nakladania so známkou, nie je prípustné u tzv. kolektívnych známkach. ZOZ v § 39 sám túto možnosť nepripúšťa a obligatórne stanovuje, že kolektívna ochranná známka nemôže byť poskytnutá ako zástava.

Na tomto mieste ešte chýba dodať, že vzhľadom na to, že známka spadá do majetku jej vlastníka, nie je vylúčené ju zahrnúť do výkonu rozhodnutia, exekúcie či do konkurzu.

²⁰⁵ HAJNÁ- STEINEROVÁ, Karin. Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku. *Právní rozhledy*, 2013, roč. 21, č. 23-24, s. 839.

²⁰⁶ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 167.

5.3 Vzdanie sa práv k ochrannej známke

Z dispozitívnej povahy práv vlastníka ochrannej známky plynie aj možnosť vzdania sa práv, ktoré mu jej zápisom vznikajú. Deje sa tak písomným prehlásením adresovaným Úradu. Opäť zákon umožňuje tento úkon špecifikovať len na časť zapísaných výrobkov a služieb. Toto prehlásenie nie je možné vziať späť, jeho účinky nastávajú dňom doručenia Úradu, ktorý to zaznačí v registri a zverejní vo Vestníku. Vzdaním sa práv k ochrannej známke nastáva jej zánik pred skončením doby platnosti.²⁰⁷

5.4 Obmedzenie a vyčerpanie práv vlastníka ochrannej známky

5.4.1. Inštitút vyčerpania práv vlastníka ochrannej známky²⁰⁸

Ide o inštitút začlenený do českého právneho systému na základe čl. 7 Smernice EÚ²⁰⁹ a znamená, že pokiaľ vlastník ochrannej známky uvedie na trh Európskej únie ním riadne označený výrobok, nemôže už účinne čeliť ďalšiemu predaju tohto výrobku. Vlastník ochrannej známky nesmie brániť dovozu výrobku označeného ochrannou známkou do určitého členského štátu, ak bol výrobok už uvedený na trh niektorého z ostatných členských štátov. Uvedením na trh iného členského štátu sa totiž ochrana poskytovaná ochrannou známkou v ktoromkoľvek členskom štáte vyčerpáva. Výnimku tvorí prípad, keď má vlastník známky oprávnené dôvody zakázať neskoršie obchodné využitie výrobku (stav, povaha výrobku sa zhoršili).

5.4.2. Obmedzenie práv vlastníka ochrannej známky

Vlastník ochrannej známky nemôže zakázať tretím osobám užívať v obchodnom styku ich meno a priezvisko, obchodnú firmu, názov alebo adresu. Taktiež ďalšie údaje, ktoré stanoví zákon, akými sú napr. údaje o druhu, akosti, množstve, účelu, hodnoty či zemepisného pôvodu, pokiaľ je ich užívanie v súlade s obchodnými zvyklosťami, dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže.

²⁰⁷ Dôvodová správa k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o zmene zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), § 30

²⁰⁸ konzumpcia práv- HORÁČEK, ČADA, HAJN: *Práva k průmyslovému vlastnictví...*, s. 416.

²⁰⁹ První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988 ke sblížení právních předpisů členských států týkajících se ochranných známek

„V rozpore s dobrými mravmi súťaže je, ak si podnikateľ zvolí ako svoje obchodné meno či označenie, ktoré v danom obore podnikania a regiónu po práve užíva už iný podnikateľ, jemu konkurujúci.“²¹⁰

Takisto označenia nevyhnutné k určeniu účelu výrobku alebo služby nemôže vlastníč ochrannej známky chcieť zakázať. Za splnenia tejto podmienky Najvyšší súd neposvätil ani dohodu, ktorá zakazovala po ukončení zmluvy naďalej jednému z účastníkov zmluvy ochranné známky a logá v zmluve vymedzené. Čím upevnil názor o kogentnosti tohto ustanovenia.²¹¹

Ďalšou povinnosťou vlastníka ochrannej známky je strpieť užívanie zhodného či podobného označenia, ak práva k tomuto označeniu vznikli pred podaním prihlášky ochrannej známky a toto označenie je užívané v súlade s českým právom.

Aj užívanie tohto zhodného či podobného označenia nesmie prekročiť hranice obchodných zvyklostí a dobrých mravov súťaže. Pri posudzovaní uvedeného predpokladu je rozhodujúce, či je napr. obchodné meno zvolené tak, aby práva majiteľa ochrannej známky neboli rušené. Teda či tu nie je snaha obchodné meno užívať inak- napr. ako ochrannú známku alebo v neúplnom rozsahu, v skrátrenom znení (iba kmeň obchodného mena), alebo v grafickej úprave napodobňujúcej úpravu ochrannej známky.²¹²

Ustanovenie § 9 ZOZ chráni vlastníka ochrannej známky pred jej zdruhovaním, t.j. stratou rozlišovacej spôsobilosti, ku ktorej by mohlo dôjsť tak, že by si verejnosť prestala spájať ochrannú známku s osobou majiteľa a vžila by sa u nej predstava o tom, že ide len o označenie pre druh tovarov alebo služieb. Konkrétne oprávňuje vlastníka zapísanej známky požadovať po vydavateľovi alebo nakladateľovi slovníka, encyklopédie alebo obdobného diela, aby najneskôr v nasledujúcom vydaní diela uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že v diele je reprodukováná ochranná známka. Tento generalizačný proces môže vo svojom dôsledku viesť ku zrušeniu ochrannej známky.²¹³

Medzi povinné subjekty môžeme zaradiť vydavateľov verejne dostupných publikácií, v ktorých sa uvádzajú tovary či ochranné známky označujúce tovary a služby. Hlavne teda predajné katalógy tovarov, výstavné katalógy, encyklopédie atď.²¹⁴

²¹⁰rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe z dňa 15.8.1999, sp. zn. 3 Cmo 199/97

²¹¹rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky z dňa 18. 12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2912/2011

²¹²rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe z dňa 4.2.2000, sp. zn. 3 Cmo 61/98

²¹³ § 31 odst. 1 písm. b) ZOZ

²¹⁴ HORÁČEK: *Zákon o ochranných známkách...*, s. 135.

6. Porovnanie s právnou úpravou ochranných znáмок v Slovenskej republike

6.1. Zápisná spôsobilosť

Problematiku ochranných znáмок upravuje na Slovensku zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a rovnako ako v českej úprave sa pripája vyhláška. V tomto prípade ide o vyhlášku Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 567/2009 Z. z. . Podobne ako česká úprava aj slovenská v súlade s harmonizačnou smernicou²¹⁵ stanoví, že ochranná známka musí byť označením, ktoré možno graficky znázorniť a musí byť spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Za základné požiadavky na ochrannú známku sú označované:

- a) vnímateľnosť zrakom
- b) distinktivita známky²¹⁶

Sama zápisná spôsobilosť označenia je regulovaná tzv. absolútnymi a relatívnymi výlukami.

Na absolútne výluky zo zápisnej spôsobilosti musí Úrad prihliadať z úradnej povinnosti. Úrad na ne však taktiež môže upozorniť ktokoľvek podaním pripomienok proti zápisu.

Zákon poskytuje ich taxatívny výpočet.²¹⁷ Ide o označenia, ktoré napr. nie sú vnímateľné zrakom, nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi. V prípade označenia, ktoré nespĺňa podmienky pre zápis z dôvodu že, je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach alebo je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Samozrejme, Úrad nezapíše ani

²¹⁵ smernica Rady 89/104/EHS

²¹⁶ VOJČÍK, Peter a kol. *Právo duševného vlastníctva*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 299.

²¹⁷ § 5 zákona č. 506/2009 Zb., o ochranných známkach

známku, ktorá je zhodná so staršou zapísanou pre zhodné tovary alebo služby. Možné to je jedine na základe súhlasu majiteľa či prihlasovateľa staršej známky.²¹⁸

Relatívne výluky plynú zo starších práv tretích osôb. Tu sa už dotknuté osoby musia aktívne brániť a podať proti zápisu námietky.²¹⁹ Brániť sa môžu majitelia zhodných alebo podobných starších známk, užívatelia nezapísaného označenia či všeobecne známych známk, fyzické osoby, ak označenie zasahuje do ich práv na ochranu osobnosti alebo práv k autorskému dielu.

Na základe odôvodnených námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či zápisu označenia do registra nebráni niektorý z uplatnených dôvodov podľa § 7 zákona o ochranných známkach. Ak úrad zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z uplatnených dôvodov, prihlášku zamietne.²²⁰

Konanie vo veciach ochranných známk sa zahajuje podaním prihlášky na Úrade priemyselného vlastníctva. Obecne sa na proces prihlasovania známky užije zákon o správnom konaní²²¹, ak zákon o ochranných známkach nestanoví inak.

Náležitosti prihlášky upravuje zákon a bližšie sa im venuje aj vyhláška (znenie, zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia, zoznam tovarov a služieb...) Ak prihláška neobsahuje tieto náležitosti úrad vyzve prihlasovateľa, aby ich doplnil v lehote minimálne dvoch mesiacov, inak sa konanie skončí. V prípade, že prihláška nespĺňa ďalšie zákonné podmienky úrad vyzve prihlasovateľa, aby ich v ním stanovenej lehote doplnil a poučí ho o sankcii v podobe zastavenia konania, ak lehota márne uplynie. Označenia nespôsobilé zápisu úrad zamietne zapísať, pri čom prihlasovateľovi umožní vyjadriť sa k dôvodom takéhoto rozhodnutia. Ak prihláška nie je zamietnutá alebo konanie nie je zastavené zverejní úrad prihlášku vo Vestníku.

6.2 Spory ohľadom ochranných známk

Námietkové konanie je inštitútom známkového práva, ktorý vytvára priestor pre uplatňovanie ochrany práv tretích osôb, ktoré by mohli byť zápisom prihláseného označenia dotknuté. Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 zákona o ochranných známkach podať v lehote troch mesiacov od zverejnenia úradu námietky. Tie musia obsahovať právne a skutkové odôvodnenie, ako aj listinné dôkazy, ktoré musí namietateľ predložiť. Úrad skúma, či boli námietky podané riadne a včas a či je splnená

²¹⁸ §6 zákona č. 506/2009 Zb., o ochranných známkach

²¹⁹ § 7 a § 30 zákona č. 506/2009 Zb., o ochranných známkach

²²⁰ Dostupné na < <http://www.indprop.gov.sk/?co-je-ochranna-znamka> >, nahliadnuté dňa 5.7.2014

²²¹ zákon č. 71/1967 Zb., zákon o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov

podmienka povinného zastúpenia.²²² Ak nie sú tieto podmienky splnené konanie bude zastavené.

“Zákon v § 30 výslovne upravuje tzv. koncentračnú zásadu konania. Namietateľ je povinný v trojmesačnej lehote nie len námietky podať, ale v nich uvedené tvrdenia odôvodniť a podložiť ich dôkazmi. Na prípadné rozšírenie námietok (doplnenie ďalších námietkových dôvodov a uvádzanie ďalších skutkových okolností) alebo doloženie dôkazov po uplynutí lehoty na podanie námietok, úrad nebude prihliadať. Je zrejmé, že úrad nebude prihliadať ani na tvrdenia, resp. dôkazy, ktoré budú predložené až v konaní o rozklade proti rozhodnutiu úradu o námietkach.”²²³

Pokiaľ ide o trojmesačnú lehotu podľa prof. Vojčíka²²⁴ sa jedná o procesnú lehotu (teda postačí, ak bude námietka posledný deň lehoty odoslaná Úradu), ale sám pri tom upozorňuje na odlišný názor Najvyššieho súdu SR, ktorý ju označuje za hmotnoprávnu.²²⁵

Úrad následne zašle námietky prihlasovateľovi a vyzve ho, aby sa k nim v úradom určenej lehote vyjadril s upozornením, že ak sa k námietkam v určenej lehote nevyjadrí, konanie o prihláške v rozsahu podaných námietok zastaví. V prípade, ak sa prihlasovateľ vyjadrí k podaným námietkam, úrad preskúma prihlášku v rozsahu podaných námietok, teda či existujú námietkové dôvody, pričom zohľadní vyjadrenie prihlasovateľa. Ak sa existencia uplatnených námietkových dôvodov potvrdí, uvedie to v rozhodnutí o zamietnutí prihlášky ochrannej známky. Ak úrad námietkam nevyhoví, vydá rozhodnutie o zamietnutí námietok. Inštitút pripomienok legitimuje kohokoľvek zasiahnuť do zápisu ochrannej známky a upozorniť Úrad na nepôsobilosť označenia k zápisu z dôvodov absolútnych výluk. Pripomienky je možné podať až do zápisu ochrannej známky do registra.

Právny systém na Slovensku poskytuje majiteľom ochranných známk ochranu prostredníctvom občianskeho práva (náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia)²²⁶, obchodného práva (ochrana proti nekalej súťaži)²²⁷, trestného práva (trestný čin porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu)²²⁸ a samozrejme prostredníctvom zákona o ochranných známkach.²²⁹ Ak teda dôjde k porušeniu alebo ohrozeniu práva z ochrannej známky, môže jej majiteľ požadovať zákaz tohto

²²² VOJČÍK: *Právo duševného vlastníctva* ..., s. 304.

²²³ Dôvodová správa k zákonu č. 506/2009 Zb., o ochranných známkach, § 30, dostupná na <<http://www.nrsr.sk/web/dynamic/Download.aspx?DocID=332358>>

²²⁴ JUDr. Horáček ju tiež vo svojom komentári označuje za procesnú- podkapitola 3.3 Námietky (str. 38)

²²⁵ VOJČÍK: *Právo duševného vlastníctva* ..., s. 304.

²²⁶ § 420 a násl., § 442a a § 451a násl., § 458a zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník

²²⁷ § 53a násl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník

²²⁸ § 281 zákona č. 300/2005 Zb., trestný zákon

²²⁹ § 8 odst. 4-7 zákona č. 506/2009 Zb., o ochranných známkach,

konania a odstránenie jeho následkov. Ďalej sa môže domáhať primeraného zadosťučinenia, ktoré môže mať formu peňažného plnenia. Taktiež v prípade užitia ochrannej známky v slovníku alebo encyklopédií spôsobom, ktorý vzbudzuje dojem, že sa jedná o druhový názov tovarov alebo služieb, môže majiteľ ochrannej známky žiadať vydavateľa, aby najneskôr v nasledujúcom vydaní diela uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že v diele je reprodukováaná ochranná známka. Pre úplnosť ešte spomeniem ochranu majiteľa zahraničnej ochrannej známky, spočívajúcu v jeho ochrane pred zápisom známky do registra na meno jeho obchodného zástupcu bez jeho súhlasu. Ten má právo používanie takto zapísaného označenia zakázať.

Súd môže na návrh majiteľa ochrannej známky nariadiť, aby tovary, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli napríklad stiahnuté z obchodnej siete alebo zničené vhodným spôsobom.

V rámci trestnoprávnej ochrany sa za trestné považuje „*uviedenie do obehu tovar alebo poskytnutie služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľným s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému*“.²³⁰ Takéto jednanie je možné potrestať odňatím slobody až na tri roky, pričom so zvyšujúcou sa škodou tým spôsobenou alebo závažnejším motívom konania sa trest môže vyšplhať na päť rokov, či až na osem rokov odňatia slobody v prípade spôsobenia škody veľkého rozsahu (najmenej 133 000 EUR) alebo ako člen nebezpečného zoskupenia.²³¹

Slovenský známkový zákon priamo v § 13 obsahuje úpravu predbežného opatrenia vo veciach ochranných známk. Subjekt, ktorý navrhuje vydať predbežné opatrenie musí súdu osvedčiť v čom môže spočívať, kde môže nastať taká majetková alebo aj nemajetková ujma, ktorú vlastne nebude možné nahradiť, teda obnoviť pôvodný stav.²³² Súd môže aj bez návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú zábezpeku alebo tým podmieniť vykonateľnosť rozhodnutia o predbežnom opatrení. Jej výška však nesmie byť podstatnou prekážkou uplatnenia práva na predbežné opatrenie.²³³ Táto zábezpeka slúži na pokrytie prípadnej odporcovej majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ak mu vznikla vykonaním predbežného opatrenia a navrhovateľ nepodal v súdom určenej lehote návrh na začatie konania alebo nebol vo veci samej úspešný. V rozsahu v akom bol navrhovateľ vo veci samej

²³⁰ § 281 odst. 1 zákona č. 300/2005 Zb., trestný zákon

²³¹ § 281 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2005 Zb., trestný zákon

²³² MARUNIAKOVÁ, Ingrid [et al.]. *Komentár k zákonu o ochranných známkach*. 1. vydanie. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 2012, s. 256.

²³³ §13 odst.2 zákona č. 506/2009 Zb., o ochranných známkach

úspešný sa mu táto zábezpeka samozrejme vráti. Taktiež ak nedôjde do 6 mesiacov odo dňa, kedy sa odporca dozvedel o vzniku ujmy, k uplatneniu nároku na jej náhradu alebo k dohode medzi účastníkmi o použití zábezpeky, vráti sa navrhovateľovi. Zákon ešte majiteľa ochrannej známky oprávňuje požadovať po osobe, ktorá porušuje alebo ohrozuje jeho práva, poskytnúť mu informácie týkajúce sa pôvodu a distribučných sietí tovarov alebo služieb alebo okolností uvedenia tovarov alebo služieb na trh.²³⁴

Potenciálne spory môžu vzniknúť aj v rámci vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú, resp. v rámci konania o takomto návrhu.²³⁵ Ten môže podať ktokoľvek z dôvodu zapísania známky, ktorá nesplňuje zákonné kritéria (absolútne výluky). Navrhovať zneplatnenie ochrannej známky môže aj ten, kto bol zápisom tohto označenia dotknutý na svojich právach (relatívne výluky). Z dôvodov rozporu s podmienkami uvedenými v ust. §5 odst. 1 písm. b) až d)²³⁶ nebude ochranná známka vyhlásená za neplatnú, ak jej majiteľ preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

I návrh na zrušenie ochrannej známky podaný tret'ou osobou môže podnieť vznik právneho sporu. Zákon vymenúva dôvody na jej zrušenie²³⁷, ako napr. nepoužívanie ochrannej známky piatich po sebe idúcich rokov, jej zdruhovanie alebo klamlivosť.

S poslednými dvoma návrhmi je spojená povinnosť navrhovateľa zložiť kauciu vo výške 100 eur. Úrad ju vráti, ak návrhom v plnom rozsahu vyhovie.

6.3. Komparačné závery

Keďže Slovenská republika, ako aj Česká republika, v súvislosti s členstvom v Európskej únii musia vo svojich národných úpravách odzrkadliť komunitárne predpisy, nejestvuje tu reálne priestor na významne odchyľky v tak relatívne podrobne spracovanom odvetví, ako sú práva duševného vlastníctva.

²³⁴ §11 zákona č. 506/2009 Zb., o ochranných známkach

²³⁵ §11 zákona č. 506/2009 Zb., o ochranných známkach

²³⁶ b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,

c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,

d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach

²³⁷ § 34 zákona č. 506/2009 Zb., o ochranných známkach

Česká právná úprava ochranných známok sa tak od slovenskej v zásade nelíši. Je to dôsledkom jednak podobnej právnej kultúry vo všeobecnosti a jednak spoločným právnym vývojom v minulosti.

V tejto komparácii som sa venoval najmä inštitútom významným vzhľadom k téme tejto práce, a to spôsobilosti známky k zápisu a sporom ohľadom známok. Obe úpravy tu viac menej kopírujú ustanovenia smernice Rady 89/104/EHS upravujúcej danú oblasť.

Malé rozdiely možno badať v úprave niektorých lehôt. Konkrétne v konaní o prihláške ochrannej známky § 21 odst.2 českého zákona určuje prihlasovateľovi lehotu o dĺžke minimálne 15 dní na doplnenie chýbajúcich náležitostí prihlášky. V slovenskej úprave²³⁸ je táto lehota až dvojmesačná. Z tohto pohľadu sa zdá byť český zákon efektívnejší a pružnejší. Ďalší kozmetický rozdiel medzi úpravami sa týka správneho poplatku. Zatiaľ, čo český zákon podrobne spracúva postup pri nezaplatení poplatku²³⁹, slovenská norma odkazuje v spoločných, splnomocňovacích, prechodných a zrušovacích ustanoveniach, v § 51 ods. 12 a to len splnomocňujúcim odkazom na iný právny predpis.²⁴⁰

Zaujímavá je z pohľadu komparácie úprava predbežného opatrenia vo veciach ochrany známkových práv. Ako som už vyššie spomínal, slovenský zákon o ochranných známkach sa priamo v § 13 venuje predbežnému opatreniu s odkazom na ustanovenia ďalšieho právneho predpisu.²⁴¹ Český zákonodarca túto problematiku špeciálne v známkovom zákone neupravoval. Obecne teda platí úprava obsiahnutá v § 74 a násl. OSŘ.

§ 39 slovenského zákona upravuje možnosť zjemňujúcu následky zmeškania lehoty, ktorú české úprava neposkytuje vôbec. Jedná sa o žiadosť o uvedenie do predošlého stavu. *„Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže úrad rozhodnúť o uvedení do predošlého stavu, ak účastník konania zároveň s podaním tejto žiadosti urobí zmeškany úkon.“*²⁴² Subjektívna lehota na podanie takejto žiadosti činí 2 mesiace, objektívna 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty.

Na záver by som zhrnul, že sa jedná o dva moderné, veľmi podobné zákony zohľadňujúce potreby trhu v československých reláciách, poskytujúce vlastníkom ochranných známok postačujúce prostriedky ochrany ich práv.

²³⁸ § 25odst. 2 zákona č. 506/2009 Zb., o ochranných známkach

²³⁹ §21 odst.4 ZOZ

²⁴⁰ zákon č. 145/1995 Zb., o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov

²⁴¹ §74 až §77 a § 102 zákona č. 99/1963, občiansky súdny poriadok

²⁴² §39 zákona č. 506/2009 Zb., o ochranných známkach

Záver:

Tak ako som spomínal na úvod tejto práce a počas spracovania témy ochranných známk som sa len uistil, že ochranné známky majú značný význam v hospodárskom prostredí a kladú či už na patentových zástupcov, advokátov, sudcov alebo pracovníkov Úradu priemyselného vlastníctva vysoké požiadavky na dôkladnú znalosť právnej úpravy tejto oblasti.

Mojím cieľom bolo spracovať najmä rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva o zápise ochranných známk, či v námietkovom konaní a príslušnú judikatúru súdov vo vzťahu k ich spôsobilosti k zápisu a sporom, ktoré s tým súvisia. Pri každom rozoberanom inštitúte zápisnej spôsobilosti označení som sa snažil teóriu podporiť vhodným rozhodnutím, ktoré sa mu venuje.

V jednotlivých kapitolách som sa pokúsil o čo najvyčerpávajúcejší výklad danej problematiky. Určité časti tejto práce ako napr. zápisná spôsobilosť označení či obecný úvod k pojmu ochranných známk, sú v určitých úsekoch opisnými výkladmi, nakoľko ich teoretický rozbor a popis právnej úpravy sú nevyhnutnými pre spracovanie tejto problematiky pre účely diplomovej práce. Obecne som sa však pokúšal o analytický rozbor.

S určitou nadsádzkou sa dá konštatovať, že táto práca je akýmsi opisom „života“ ochranných známk. Po základnom prehľade zahŕňajúcom i historické konsekvencie, som sa zameral na samotný zápis označení do registra ochranných známk. Prostredníctvom absolútnych a relatívnych prekážok zápisu, spolu so spojením s relevantnou judikatúrou, táto práca poskytuje podrobnú analýzu zápisnej spôsobilosti ochranných známk a predpokladov, ktoré by mali navrhované označenia spĺňať. Práve skrz formuláciu záverov z rozhodovacej praxe a zákonných požiadavkou by táto práca mohla poslúžiť i ako určitý návod či „recept“ ako dosiahnuť zápis označenia a tým i ochranu poskytovanú zákonom. Zrušenie alebo prehlásenie o neplatnosti ochrannej známky vyjadrujú koniec registrácie známky na Úrade a jej „smrť“ v ponímaní chráneného označenia na úrovni registrovanej známky.

Nemenej detailnejšie sa práca zameriava na spory ohľadom ochranných známk. Pre prehľadnejšiu orientáciu a logickejšie usporiadanie sú tieto spory rozdelené na spory vznikajúce pri zápise ochranných známk a spory vzťahujúce sa k označeniam už zapísaným. Tu som takisto pomocou reálnych prípadov ponúkol čitateľovi kontakt s právnou praxou a tým aj komplexný postup ako sa čo najúčinnnejšie brániť.

V príslušnej kapitole som poskytol i náhľad do trestnoprávnej roviny ochrany majiteľov zapísaných známk pred nepovoleným zásahom do ich práv. Tým, že si

uvedomujem ako veľmi môže zneužitie ochrannej známky ovplyvniť ekonomické výsledky a celkovú pozíciu na trhu ich majiteľa, zaradil som do svojej práce i aspekty nekalej súťaže. Ochrane majiteľov zapísaných označení sa tak v tejto diplomovej práci venuje značný priestor a podľa môjho názoru vhodne kompletizuje prostriedky verejného i súkromného práva, ktorými je možné sa ohradiť proti akémukoľvek zásahu.

Komunitárna úprava nemohla ostať opomenutá, a preto sa zameriavam aj na príslušnú smernicu a nariadenie venujúcim sa ochranným známkam. Relácie vo vzťahu k zahraničiu boli tiež upravené v rámci komparácie s právnou úpravou v Slovenskej republike. Tu som zrovnanie zameral hlavne na analýzu kľúčových pojmov práce, a to zápisná spôsobilosť a spory ohľadom ochranných známk. V komparačných záveroch vyzdvihujem súčasnosť oboch úprav a celkovo vhodne zvolenú úpravu pre dané územie.

Táto diplomová práca sa tak stáva komplexným pohľadom na problematiku zápisu ochranných známk a na možnosti, ako čeliť širokej škále potenciálnych ohrození práv vlastníkov ochranných známk. Domnievam sa, že platná a účinná právna úprava ochranných známk, ako celok, je v Českej republike na vysokej úrovni a v rámci Európskej únie zrovnateľná s ostatnými, povedzme právne vyspelejšími krajinami.

I tak by som však chcel poukázať na pár, podľa môjho názoru, vhodných úprav de lege ferenda. Na základe inšpirácie slovenskou úpravou známkového práva by som ako prípadné novum videl možnosť podania tzv. žiadosti o uvedenie v predošlý stav. Týmto podaním sa môže účastník konania domôcť zvrátenia následkov rozhodnutia o zastavení konania.²⁴³ Ďalej by som chcel poukázať na pokutu, ktorá podľa zákona č. 221/2006 o vymáhaní práv z priemyslového vlastníctva slúži na zaistenie zdržovacieho nároku proti porušovaniu práv z duševného vlastníctva. Táto pokuta (možná až do výšky 100 000 Kč) pripadá však štátu. Inováciou by teda mohla byť možnosť použiť tieto pokuty k priamemu odškodneniu žalobcu.²⁴⁴ S rozvojom techniky a marketingových metód sa objavujú nové druhy ochranných známk ako sú napr. čuchová, chuťová, pohybová či zvuková. Tu si myslím, že zákonné zmeny na možnosť ich registrácie nutné nie sú, avšak ÚPV a dozaista i súdna prax sa v budúcnosti vo svojich rozhodnutiach budú musieť vysporiadať so stanovením určitých požiadaviek na registráciu takýchto označení, ako napríklad americké precedentné právo vo vzťahu k pohybovým známkam.²⁴⁵

²⁴³ spomenuté v podkapitole 6.3 Komparačné závery (str. 63)

²⁴⁴ spomenuté v podkapitole 4.7 Trestnoprávna ochrana proti porušovaniu práv z ochranných známk (str. 52)

²⁴⁵ spomenuté v podkapitole 1.3 Funkcia ochrannej známky (str. 18)

Zoznam použitých zdrojov

Monografie:

BOHÁČEK, Martin. *Duševní vlastnictví a vymáhání práv k němu : jiné úhly pohledu*. Praha: TROAS, 2011. 252 s.

HENRYCH, Dušan a kol. *Právní slovník*. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. 1459 s.

HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008. 543 s.

HORÁČEK, Roman, ČADA Karel, HAJN Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011. 507 s.

HORÁČEK, Roman, MACEK, Jiří. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. II. díl. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011. 600 s.

JAKL Ladislav. *Národní, mezinárodní a regionální systém ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2009. 265 s.

JAKL Ladislav. *Právní ochrana průmyslového a jiného duševnictví vlastnictví-REPETITORIUM*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2008. 149 s.

JAKL, Ladislav, JANSÁ Václav. *Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví*. 2. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. 269 s.

JAKL, Ladislav. *Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví*. Praha: Metropolitan university Prague Press, 2012. 163 s.

JELÍNEK, Jiří a kol. *Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou*. 4. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2013. 1216 s.

LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: ochodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. 213 s.

MARUNIAKOVÁ, Ingrid [et al.]. *Komentář k zákonu o ochranných známkách*. 1. vydanie. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 2012. 301 s.

MUNKOVÁ, Jindřiška. *Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. 122 s.

MUNKOVÁ, Jindřiška. *Právo proti nekalé soutěži. Komentář*. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2008. 500 s.

ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář*. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 380 s.

ONDREJOVÁ, Dana. *Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži*. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 315 s.

PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Spoločenství a ochranná známka v Evropském spoločenství*. Praha: ASPI, a.s., 2007. 376 s.

SLOVÁKOVÁ Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2.vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2006. 212 s.

ŠÁMAL, Pavel a kol. *Trestní zákoník*. 2. vydání. Praha: C.H. Beck. 2012. 3614 s.

VOJČÍK, Peter a kol. *Právo duševního vlastnictva*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 495 s.

Odborné články:

HAJNÁ- STEINEROVÁ, Karin. Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku. *Právní rozhledy*, 2013, roč. 21, č. 23-24, s. 839.

MALIŠ, Peter. *Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení- II. díl* [online]. provoit.cz, 26.2.2008 [cit. 8.6.2008]. Dostupné na <<http://www.pravoit.cz/article/povinnost-uzivani-ochranne-znamky-a-dusledky-jejeho-poruseni-ii-dil>>.

ŠTROS, David. Užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu třetí osobou se souhlasem vlastníka. *Právní rozhledy*, 2005, roč. 13, č. 4, s. 132.

ZAPLETAL, Jiří. Několik poznámek k nové úpravě soudní vynutitelnosti práv duševního vlastnictví. *Právní rozhledy*, 2006, roč. 14, č. 20, s. 753.

ZAPLETAL, Jiří. *Povinnost užívání ochranné známky* [online]. pravnicaradce.ihned.cz, 21.9.2004 [cit. 8. 6. 2008]. Dostupné na <<http://pravnicaradce.ihned.cz/c1-14941070-povinnost-uzivani-ochranne-znamky>>.

Právne predpisy:

Zákon č. 441/ 2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

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

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

Smernica Rady 89/104 z dňa 21.12. 1988, ktorou sa zblížujú právne predpisy členských štátov o ochranných známkach

Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z dňa 26.2. 2009, o ochrannej známke Spoločenstva

Parižsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva z dňa 20.3.1883, revidovaná v Bruseli dňa 14.12.1900, vo Washingtone dňa 2.6.1911, v Haagu dňa 6.11.1925, v Londýne dňa 2.6.1934, v Lisabone dňa 31.10.1958 a v Stockholme dňa 14.7.1967 a zmenená dňa 2.10.1979 (vyhl. č. 64/ 1967 Sb., v znení vyhl. č. 81/1985 Sb.)

Zákon č. 634/2004 Sb. o správnych poplatkoch, ve znení pozdejších predpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znení pozdejších predpisů

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, ve znení pozdejších predpisů

Zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znení pozdejších predpisů

Zákon č. 506/2009 Zb., o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb., *zákon* o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov

Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 145/1995 Zb., o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 99/1963, občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov

Právne rozhodnutia:

Rozhodnutia ÚPV

rozhodnutie ÚPV z dňa 22.11. 1999, sp. zn. O-121719

rozhodnutie ÚPV z dňa 25.6. 2001, sp. zn. O-64449

rozhodnutie ÚPV z dňa 19.10. 2001, sp. zn. O-130181

rozhodnutie ÚPV z dňa 11.4.2002, sp. zn. O-148810

rozhodnutie ÚPV z dňa 3.2. 2003 , sp. zn. O-145438

rozhodnutie ÚPV z dňa 11.4. 2003, sp. zn. O-87412

rozhodnutie ÚPV z dňa 18.6. 2003, sp. zn. O-3692

rozhodnutie ÚPV z dňa 17.12.2003, sp. zn. O-171663

rozhodnutie ÚPV z dňa 3.5.2004, sp. zn. O- 170235

rozhodnutie ÚPV z dňa 28.6.2004, sp. zn. O-186725

rozhodnutie ÚPV z dňa 18.8.2004, sp. zn. O- 164305

rozhodnutie ÚPV z dňa 20.8.2004, sp. zn. O-174517

rozhodnutie ÚPV z dňa 5.10. 2004, sp. zn. O-35195

rozhodnutie ÚPV z dňa 24.6. 2005, sp. zn. O-20196

rozhodnutie ÚPV z dňa 12.1. 2007, sp. zn. O-61119

rozhodnutie ÚPV z dňa 29.5. 2008, sp. zn. O-64589

rozhodnutie ÚPV z dňa 10.4. 2010, sp. zn. O-100834

Súdne rozhodnutia

rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe z dňa 8.3.1999, sp. zn. 7 A 16/1999

rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe z dňa 15.8.1999, sp. zn. 3 Cmo 199/1997

rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe z dňa 4.2.2000, sp. zn. 3 Cmo 61/1998

rozsudok Najvyššieho správneho súdu z dňa 12.8. 2004, sp. zn. 2 Afs 47/2004

rozsudok Mestského súdu v Prahe z dňa 26.4.2005, sp. zn. 9 Ca 110/2003

rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky z dňa 24.8.2005, sp. zn. 6 A 15/2001

rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky z dňa 18.1.2006, sp. zn. 32 Odo 1642/2005

rozhodnutie Mestského súdu v Prahe z dňa 10.5.2006, sp. zn. 9 Ca 269/2004

rozsudok Mestského súdu v Prahe z dňa 19.5.2006, sp. zn. 7 Ca 180/2005

rozhodnutie Mestského súdu v Prahe z dňa 25.10.2006, sp. zn. 7 Ca 21/2005

rozhodnutie Krajského súdu v Brne z dňa 29.10.2007, sp. zn. 25 Cm 254/2004

rozsudok Najvyššieho súdu České republiky z dňa 7.7.2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008

rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky z dňa 30.5.2012, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010

rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 25.7.2012, sp. zn. 23 Cdo 4909/2009

rozsudok Najvyššieho súdu z dňa 18.12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2912/2011

rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky z dňa 18. 12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2912/2011

Európska judikatúra

Rozsudok Súdneho dvora z dňa 16.7.1998, *Gut Springenheide GmbH a Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt*, C-210/96, Luxemburg: ESD,1998

Rozsudok Súdneho dvora z dňa 4.5.1999, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Hubert und Franz Attenberger*. C-108/97 a C- 109/97, Sb. rozh. s. I-02779

Rozsudok Súdneho dvora z dňa 12. 12.2002, *Sieckmann v. German Patent Office*. C-273/00, Luxemburg: ESD,2002

Rozsudok Súdneho dvora z dňa 11.3. 2003, *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging class*, C-40/01

Rozsudok Súdneho dvora z dňa 25.10.2005, *Peek & Cloppenburg KG v. OHIM*. T-379/03, Luxemburg: ESD,2005

Rozsudok Súdneho dvora z dňa 12.1.2006, *Claude Riuz-Picasso v. OHIM*, C-361/04,
Luxemburg: ESD,2006

Rozsudok Súdneho dvora z dňa 13. 9.2007, *Il Ponte Finanziaria v. OHIM [BAINBRIDGE]*.
C-234/06, Sb. rozh. s. I-7333

Internetové pramene

www.epravo.cz

www.indprop.gov.sk

www.ochranne-znamky.info

www.pravniradce.ihned.cz

www.pravoit.cz

www.profipravo.cz

www.upv.cz

www.wipo.int

Zhrnutie:

Táto práca sa vzhľadom na veľmi rozsiahlu problematiku ochranných známk zameriava konkrétne na spôsobilosť známky k zápisu a sporom ohľadom zápisu známk. Daná téma poskytuje komplexný pohľad na predpoklady, ktoré by označenia mali spĺňať, ak je ich ambíciou registrácia na Úrade priemyselného vlastníctva. Venujem sa takisto právnym konfliktom spojeným so zápisom ochranných známk, ale i sporom z už známk registrovaných.

Hlavnými prameňmi sú monografie, ktoré poskytuje česká právnická literatúra, doplnené o odborné články. Diplomová práca sa takisto opiera o rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva a príslušnú judikatúru českých súdov, najmä Najvyššieho súdu. Práca vychádza primárne zo zákona o ochranných známkach a prekážky zápisnej spôsobilosti formuluje v súlade s výpočtom uvedeným v tomto zákone a rozoberá každý jednotlivý inštitút zápisnej spôsobilosti samostatne.

Analytickým spôsobom som pristúpil k spracovaniu sporov týkajúcich sa ochranných známk. Snažil som sa hlavne o pochopenie zmyslu a účelu právnej normy.

Práca sa venuje aj úprave komunitárnej, konkrétne smernici, ktorá harmonizuje právne predpisy členov EÚ a nariadeniu zavádzajúcemu známku Spoločenstva.

Diplomová práca zahŕňa aj komparáciu s právnou úpravou v Slovenskej republike zameranou na kľúčové pojmy tejto práce- zápisná spôsobilosť a spory ohľadom ochranných známk.

Cieľom práce bolo najmä spracovať rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva o zápise ochranných známk, či v námietkovom konaní a príslušnú judikatúru súdov vo vzťahu k ich spôsobilosti k zápisu a sporom, ktoré s tým súvisia. Dikcia zákona je na vhodných miestach dopĺňaná o relevantné rozhodnutia.

Čo sa týka zápisnej spôsobilosti, moja práca rozoberá jak absolútne, tak relatívne prekážky, ako aj samotný proces zápisu ochrannej známky.

Spory vzťahujúce sa k ochranným známkam sú popísané v rámci ich zápisu, ale aj z pohľadu ochrany vlastníka už registrovaných označení.

Táto diplomová práca je komplexným pohľadom na problematiku zápisu ochranných známk a na možnosti obrany vlastníkov ochranných známk proti porušovaniu ich práv vyplývajúcich zo zapísaných označení.

Abstract:

This thesis is due to the very extensive issue of trademarks focused specifically on trademark registration eligibility and disputes regarding the registration of trademarks. A topic provides a comprehensive view at the assumptions, that designations should fulfill, if their ambition is a registration at Industrial Property Office. I also deal with legal conflicts related to the registration of trademarks, as well as disputes of trademarks already registered.

The main sources are monographs provided by czech legal literature, supplemented by scholarly articles. The thesis also relies on the decisions of the Industrial Property Office and the relevant decisions of czech courts, especially the Supreme Court.

The work is based primarily on the Trademark law and the burden of registration eligibility formulates in accordance with the calculation set out in this act and discusses each institute of registration eligibility itself.

In analytical way, I approached to dealing with disputes relating to trademarks. I tried mainly to understand the meaning and purpose of the rule of law.

The thesis deals with the European community law, namely the directive, harmonizing legislation of EU members and the regulation setting up a Community trademark.

Diploma thesis also includes a comparison of legislation in the Slovak republic, focused on the key terms of this work- registration eligibility and disputes regarding to the trademarks.

The goal was mainly to process the decisions of the Industrial Property Office dealing with the registration of trademarks, or in opposition proceedings and the relevant decisions of the courts in relation to their registration eligibility and disputes associated with it. Diction of the law is in the appropriate places added with the relevant decisions.

As far as registration eligibility is concerned, my work describes both absolute and relative grounds for refusal, as well as the process of trademark registration itself.

Disputes relating to trademarks are described in terms of their registration, but also from the point of view of the owner of already registered designations.

This thesis is a complex view on the issue of registration of trademarks and possibilities of defense trademark owners against violations of their rights arising from registered designation.

Kľúčové slová/Key words

ochranná známka	trademark
zápisná spôsobilosť	registration eligibility
spory ohľadom zápisu známk	disputes regarding the registration of trademarks
zápis ochrannej známky	registration of the trademark
námietky	oppositions
pripomienky	observations
absolútne dôvody zamietnutia registrácie	absolute grounds for refusal of registration
relatívne dôvody zamietnutia registrácie	relative grounds for refusal of registration