ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

Studijní program: N6208 Ekonomika a management
Studijní obor: 6208T164 Globální podnikání a právo

Ochranná známka, její funkce a právní ochrana

Bc. Aleš Čech

Vedoucí práce: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.

Tento list vyjměte a nahraďte zadáním diplomové práce

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury pod odborným vedením vedoucího práce.

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a v práci jsem neporušil autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským).

V Mladé Boleslavi dne 1. 7. 2015

Děkuji JUDr. Petru Frischmannovi, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce, poskytování rad a informačních podkladů a za čas, který mi věnoval.

Obsah

Seznam použitých zkratek a symbolů 7

Úvod 8

1. Ochranná známka – definice, pojem, význam, funkce 9
   1.1 Definice ochranné známky 9
   1.2 Pojem a význam ochranné známky 10
   1.3 Funkce ochranné známky 13

2. Právní úprava ochranné známky 15
   2.1 Mezinárodní právní úprava 15
   2.1.1 Pařížská unijní úmluva 15
   2.1.2 Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě 16
   2.1.3 Niceská dohoda 17
   2.1.4 Smlouva o známkovém právu (Ženevská dohoda) 17
   2.1.5 Dohoda TRIPS 18
   2.2 Unijní právní úprava 19
   2.2.1 Směrnice Rady č. 89/104 19
   2.2.2 Směrnice EP a Rady č. 2008/95/ES 19
   2.2.3 Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství 20
   2.2.4 Směrnice EP a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví 20
   2.3 Česká právní úprava 20

3. Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky 23
   3.1 Práva vlastníka ochranné známky 23
   3.1.2 Právo zakázat užívání 24
   3.1.3 Právo požadovat stažení z trhu a zničení výrobků 24
   3.1.4 Právo zakázat užívání obstaravatelem 25
   3.2 Omezení účinků ochranné známky 25
   3.3 Vyčerpání práv z ochranné známky 26
   3.4 Institucionální zabezpečení práv z ochranné známky 26

4. Ochranná známka jako předmět vlastnictví 34
   4.1 Převod ochranné známky 34
   4.2 Přechod ochranné známky 35

4.3 Přepis vlastníka ochranné známky 35
4.4 Zástava ochranné známky 36
4.5 Licence k ochranné známce 36
5. Zápisná způsobilost netradičních ochranných známek 38
5.1 Grafická znázornitelnost 38
5.1.1 Ochranné známky čichové 38
5.1.2 Ochranné známky zvukové 39
5.1.3 Barvy jako ochranné známky 40
5.1.4 Prostorové ochranné známky 42
5.2 Rozlišovací způsobilost 42
6. Analýza vybraných známkoprávních sporů 45
6.1 Čichové ochranné známky 45
6.1.1 Základní judikatura 45
6.1.2 Návazná judikatura 47
6.1.3 Komentář 48
6.2 Zvukové ochranné známky 48
6.2.1 Základní judikatura 49
6.2.2 Návazná judikatura 52
6.2.3 Komentář 55
6.3 Ochranné známky tvořené barvou 55
6.3.1 Základní judikatura 56
6.3.2 Návazná judikatura 57
6.3.3 Komentář 59
6.4 Prostorové ochranné známky 61
6.4.1 Základní judikatura 61
6.4.2 Návazná judikatura 64
6.4.3 Komentář 66
Závěr 67
Seznam literatury 69
Seznam obrázků 72

Seznam použitých zkratek a symbolů

BBM	Úřad pro ochranné známky v Beneluxu
ČR	Česká republika
DPMA	Německý patentový a známkový úřad
ES	Evropské společenství
EU	Evropská unie
MOZ	Mezinárodní ochranná známka
OHIM	Úřádu pro harmonizaci ve vnitřním trhu
OZ	Ochranná známka
OZS	Ochranná známka Společenství
SDEU	Soudní dvůr Evropské unie
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
WIPO	Světová organizace duševního vlastnictví
WTO	Světová obchodní organizace
ZOZ	Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.

Úvod

Právo duševního vlastnictví, jehož součástí je i právo ochranných známek, nabývá v poslední době stále většího významu a tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v budoucnu. Proto jsem se rozhodl zaměřit svoji diplomovou práci na ochranu duševního vlastnictví, které je v této práci zastoupeno ochrannými známkami, a to především neobvyklými.

Téma mé diplomové práce je Ochranná známka, její funkce a právní ochrana. Hlavní část mé práce se zaměřuje na rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) v oblasti registrace neobvyklých ochranných známek. Zásadní pozornost je věnována způsobilosti označení nabýt právní ochranu prostřednictvím ochranné známky.

Cílem mé práce je nalezení minimální hranice, kdy může označení být zapsáno jako ochranná známka Společenství. Posuzovat tedy budu hlavně rozlišovací způsobilost a grafickou znázornitelnost daného označení, které jsou klíčové pro zápis označení jako ochranné známky.

Rozlišovací způsobilost a grafická znázornitelnost neobvyklých ochranných známek se v posledních letech stala stále častějším předmětem posuzování SDEU, zda je dané označení způsobilé získat právní ochranu formou ochranné známky či nikoli. Právě proto jsem se rozhodl zaměřit svoji práci především na netradiční ochranné známky.

S rostoucí konkurencí na trhu se soutěžitelé snaží čím dál více odlišit svůj produkt od konkurence. K tomu jim dopomáhají netypické ochranné známky ve formě vůně, chutě, barvy a různých barevných kombinací či dokonce trojrozměrných tvarů.

A právě rozlišovací způsobilost a grafická znázornitelnost těchto výše uvedených neobvyklých druhů ochranných známek je hlavním předmětem mého zkoumání. K vypracování a vyhodnocení mého výzkumu bude použito metody empiricko - analytické, která bude doplněna metodou komparativní.

Závěr hodnotí současnou známkoprávní problematiku a obsahuje odpověď na otázku, jaká je minimální hranice pro zapsání ochranné známky (především v oblasti rozlišovací způsobilosti a grafické znázornitelnosti).

1. Ochranná známka – definice, pojem, význam, funkce

V této kapitole jsou popsána základní teoretická východiska potřebná pro uvedení do problematiky ochranné známky. Jsou zde vysvětleny definice, pojem, význam a funkce ochranné známky.

1.1 Definice ochranné známky

Pojem „ochranná známka“ (dále jen „OZ“) ve známkovém právu není jednotný. V právních řádech některých zemí se můžeme setkat s označením termínu obchodní známka *„trade mark“ (*V. Británie), trademark, registered trade mark (USA), obdobně je tomu tak i v právu Evropského společenství a v dokumentech Světové organizace duševního vlastnictví a Světové obchodní organizace. Odpovídá rovněž francouzskému výrazu *„Marke“* či německému *„Warenzeichen“.* V rusky mluvících zemích se pak můžeme setkat s označením *„tovarnyj znak“*. Relevantním termínem pro české úřední znění je *„tovární a obchodní známka“*. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

„OZ je značka, kterou oprávněný subjekt označuje své zboží jako jím vyrobené (tovární značka) nebo jím prodávané (obchodní značka), aby prokázal jeho pravost. OZ je slovní, obrazová, kombinovaná nebo jiná značka zapsaná stanoveným způsobem do rejstříku OZ.“[1]

Výše uvedená definice ovšem neplatí pro všeobecně známé OZ., které jsou chráněny prostřednictvím OZ, ale nejsou zapsané.

Velmi důležitou definici OZ nalezneme v Dohodě TRIPS, konkrétně v jejím 15. článku: *„Jakékoli označení nebo jakákoli kombinace označení, způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, budou schopna tvořit OZ. Taková označení, zvláště pak slova, včetně osobních jmen, písmen, číslovek, obrazových prvků a kombinací barev, jakož i jakákoli kombinace těchto označení budou způsobilé být zapsány jako OZ.“*[2]

[1] PIPKOVÁ, H., *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007, str. 1

[2] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Dohoda TRIPS. [online]. [cit. 10. 03. 2015]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/dohoda-trips.html

Podobné ustanovení o OZ je obsaženo i ve čl. 2 Směrnice: *„OZ může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků.“*

Z výše uvedených definicí jasně vyplývá primární účel OZ: schopnost odlišení výrobků a služeb stejného druhu, které jsou vyráběny nebo poskytovány různými výrobci či poskytovateli služeb. OZ tak značně napomáhají spotřebiteli ke snazší orientaci v dnešní obrovské nabídce výrobků a služeb na trhu. OZ zaručuje původ výrobku či služby a tím zároveň i individualizaci takových výrobků či služeb. S vyjímkou všeobecně známých známek nemůže OZ existovat sama o sobě, ale vždy pouze ve spojitosti s konkrétními výrobky či službami, pro které je zapsaná v rejstříku. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

V současné době aktuální ZOZ neobsahuje přesnou definici pojmu OZ, ale stanovuje v ustanovení §1 podmínky, jenž musí určité označení splňovat, aby mohlo být zapsáno jako OZ.

Ochrannou známkou se tedy podle § 1 ZOZ může stát pouze označení, které je graficky znázornitelné a splňuje podmínku rozlišovací způsobilosti.

1.2 Pojem a význam ochranné známky

Počátky tradice užívání ochranných označení za účelem určení původu výrobků a služeb mají dlouholetou historickou tradici. Kořeny této tradice označovat své produkty sahají až do starověku, kde již staří Řekové a Římané opatřovali své výrobky určitými specifickými znaky. Tato označení se používala především ve spojitosti s cihlářskými, keramickými a hrnčířskými výrobky. V některých případech byla dokonce i vypalována přímo na zvířata. Zákazníkům tak byla již ve starověku zajištěna kvalita a původ daného výrobku. V tomto časovém období se nejednalo o nijak detailně propracovaná označení. Ochranné známky byly tvořeny pomocí písmen, značek, iniciálů výrobce či grafickými a obrazovými symboly. Označení byla připevňována na povrch produktu nebo do něj byla vyryta. Kamenické znaky ve své době významných řemeslníků můžeme nalézt v řadě nejstarších klášterů v České republice i v zahraničí. Rovněž způsob ztvárnění vývěsních štítů na domech řemeslníků upozorňoval kolemjdoucí na nabízené

výrobky či služby. Zneužití cizí ochranné známky bylo přísně trestáno tehdejším zvykovým právem.

K většímu rozšíření praxe označování produktů a služeb došlo v období středověku. Stalo se tak v důsledku nutnosti označit a rozlišit jednotlivé výrobky na rozvíjejících se trzích zboží a služeb. Ve středověku postupně docházelo k přeměně malovýroby ve velkovýrobu a tedy i k manufakturnímu způsobu produkce. Ochranné známky se poprvé začaly opatřovat místem výroby.

Novověk přinesl výrazně vyšší nároky na odlišovací způsobilost výrobců. S rozvojem obchodu se ještě zvýšila nutnost výrobců odlišit své produkty či služby od konkurence. Ochranná známka získala další účel – zaručit určitou úroveň kvality.

Pojem „ochranná známka" (dále jen „OZ“) v současném známkovém právu není jednotný. V právních řádech některých zemí se můžeme setkat s označením termínu obchodní známka *„trade mark“ (*V. Británie), trademark, registered trade mark (USA), obdobně je tomu tak i v právu Evropského společenství a v dokumentech Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „WIPO*“*) a Světové obchodní organizace (dále jen „WTO*“*). Relevantním termínem pro české úřední znění je „tovární a obchodní známka*“*. Termín OZ byl poprvé užit v zákoně č. 8/1952 Sb. a v současné době v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.[3]

„V *současné době OZ představují nepochybně jeden z nejúčinnějších prostředků, jak dostat do povědomí co nejširší veřejnosti výrobky či služby určité osoby. OZ výrobky a služby identifikují a napomáhají tak k vyšším objemům prodeje a k uplatnění na relevantním trhu. Ve vztahu k potenciálním spotřebitelům pak OZ představují záruku, že jimi označované zboží či služby vykazují vysokou kvalitu, osvědčené vlastnosti, apod., což se následně odráží v poptávce. OZ tak významně zhodnocují zboží či služby jimi označované a jako takové mají i svou nezanedbatelnou finanční hodnotu. Význam OZ je tedy ve svých důsledcích ryze*

[3] HORÁČEK/ČADA/HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.BECK., 2011. str. 225

ekonomický. Čím je OZ starší, známější, tím více se promítá do ceny výrobků či služeb, které označuje.“[4]

Právo na ochranu výrobku či služby formou OZ vzniká podle všech právních úprav až po zápisu do příslušných registrů. Doba ochrany je časově omezena, ale je možné ji prodloužit.

Podstatnou specifickou vlastností OZ je to, že OZ nemůže existovat sama o sobě, ale je vždy spojena s určitými výrobky, jež označuje nebo s určitými službami, které jsou nabízeny poskytovatelem pod danou známkou. OZ má tedy nehmotnou povahu.

Považuji za nezbytné zde objasnit a rozlišit na první pohled dva podobné pojmy, které by se však neměly zaměňovat - značka a OZ.

„Značka je nechráněné označení, které slouží k označení a odlišení výsledků lidského snažení, jakéhokoli díla, výtvarného, literárního, technického nebo řemeslného. OZ je tedy značkou, která byla na základě přezkoumání zápisné způsobilosti zapsána do rejstříku OZ a požívá právní ochrany na území konkrétního státu. Každá OZ je tedy značkou, ale ne každá značka je OZ. Pojem značky je širší, pojem známky je užší.”[5]

Právo duševního vlastnictví, jehož součástí je i právo OZ, nabývá v poslední době stále většího významu. Tento trend je výsledkem především podnikatelských snah o dosažení co největší odlišnosti svého výrobku či služby od konkurenčního a snah o maximalizaci goodwillu. Výše uvedené snahy mohou mít za následek přeceňování významu OZ a s ní spojené obchodní pověsti.

S rostoucím počtem soutěžitelů na trhu je stále těžší se prosadit. Proto se řada podnikatelů snaží podpořit prodeje svých produktů i dříve neobvyklými způsoby, např. barvami, melodiemi, zvuky či chutěmi, s nimiž by si měli zákazníci spojovat daný produkt či službu. Přestože jsou takováto neobvyklá označení chráněna soutěžním právem, podnikatelé vyvíjejí snahu o získání ochrany formou registrace

[4] SLOVÁKOVÁ, *Z., Průmyslové vlastnictví. 2.* Doplněné a rozšířené vydání. Praha: LEXISNEXIS., 2006. str. 121
[5] HORÁČEK/ČADA/HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vydání. Praha: C.H.BECK., 2011. str. 227

OZ. To má za následek spory o tom, zda se může dané označení stát OZ či nikoli. A právě výše uvedené typy sporů jsou předmětem této práce.

1.3 Funkce ochranné známky

„Vymezení funkce OZ se odvíjí od zákonných požadavků, které musí splňovat každé označení, jež má být chráněno jako OZ.“ [6]

Základní funkcí OZ je rozlišovací funkce. Primárním určením OZ je rozlišit výrobky a služby stejného druhu, které pocházejí od různých osob. Důsledkem toho je usnadnění výběru pro spotřebitele. Rozlišovací funkce se v praxi často prolíná s funkcí identifikační. Tato funkce umožňuje spotřebiteli vyběr výrobku či služby, který splňuje požadavky poptávajícího (požadavky na jakost, kvalitu, původ produkce).

Mezi další funkce OZ můžeme zařadit funkci ochrannou, garanční, certifikační, propagační, soutěžní a stimulační. (Slováková, 2006)

OZ se v praxi projeví v tom, že pouze vlastník OZ je oprávněn k užití známky k označení svých produktů či služeb. Jiné osoby tak mohou učinit pouze na základě jeho souhlasu.

Garanční funkce známky spočívá v poskytnutí záruky spotřebiteli, že výrobky či služby označené danou OZ jsou nositelem vlastností, které jsou očekávány od produktů či služeb majitele známky. Na garanční funkci známek je kladen důraz především u známek proslulých a zavedených. (Slováková, 2006)

Zejména v případě kolektivních OZ dochází k projevu certifikační funkce. Kolektivní OZ mohou být poskytnuty dalším subjektům, které mohou pod daným označením obchodovat s danými produkty a poskytovat servisní služby. Dané subjekty však pro získání certifikace na přenesené užívání OZ musí plnit garantované kvality svých produktů a služeb. V opačném případě by došlo k poškození pověsti OZ. Proto si podmínky pro získání certifikace stanovuje podnikatel (vlastník OZ).

Významnou vlastností OZ je rovněž její propagační funkce. Hlavní princip schopnosti propagace spočívá v tom, že se výrobky či služby podnikatele

[6] SLOVÁKOVÁ, *Z., Průmyslové vlastnictví*. *2.* Doplněné a rozšířené vydání. Praha: LEXISNEXIS., 2006. str. 129

dostávají do povědomí spotřebitelů. Tím dochází ke zvýšení poptávky po daných výrobcích či službách, důsledkem čehož rostou i finanční příjmy majitele zapsaného označení. Vlastník OZ může využít mnoho způsobů propagace – umístění známky na svých výrobcích či jejich obalech, uvedení v reklamních materiálech, umístění reklamy v televizi, tisku nebo rozhlase. (Slováková, 2006)

S funkcí propagace souvisí i následující funkce OZ – funkce stimulační. Podstatou stimulační funkce jsou účinky motivace na vlastníka OZ, který se snaží dosáhnout co nejlepší reputace svého označení na trhu. Výrobce je tak motivován svým úspěchem k udržení očekávaných vlastností zboží či služeb, které jsou opatřeny jeho OZ.

Jako další můžeme uvést i funkci soutěžní. Podnikatel si na jejím základě získává a udržuje lepší pozici v hospodářské soutěži. K dosažení takového postavení je nezbytná OZ, která splňuje všechny výše uvedené funkce. (Slováková, 2006)

2. Právní úprava ochranné známky

2.1 Mezinárodní právní úprava

V následujícím shrnutí dokumentů upravujících problematiku OZ se pokusím podat ucelený přehled o základních dokumentech, kterými je ČR vázána a které mají zásadní význam pro úpravu OZ v mezinárodním měřítku.

2.1.1 Pařížská unijní úmluva

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 představuje základní dokument na mezinárodní úrovni v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví (dále jen „Úmluva")[7]. Jak již z jejího názvu vyplývá, Úmluva upravuje všechny nehmotné statky v oblasti průmyslového vlastnictví. Úmluva se zabývá nejen úpravou OZ, ale předmětem její ochrany jsou rovněž vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory nebo modely, obchodní známky a známky služeb, problematika obchodních jmen a upravuje rovněž údaje o provenienci zboží a označení původu. Na jejím základě v současné době existuje tzv. Pařížská unie, jejímž členem je i Česká republika (dle vyhlášky min. zahr. č.64/1975 Sb. a č. 81/1985 Sb.).

Úmluva se vyznačuje velmi širokým pojetím práv průmyslového vlastnictví. Ustanovení Úmluvy vytváří nejen obecnou úpravu práv průmyslového vlastnictví, ale obsahuje i úpravy přispívající k potlačování nekalé soutěže.

Nejvýznamnějším prvkem Úmluvy pro oblast OZ je princip národního režimu. Podle tohoto režimu je členským státům ponechán prostor pro stanovení podmínek přihlášky a zápisu OZ do rejstříků podle právní úpravy daného členského státu.

Klíčovými prvky Úmluvy pro oblast průmyslového vlastnictví jsou princip asimilace, princip teritoriality právní ochrany a princip formální reciprocity.

Úmluva byla v minulosti několikrát revidována. První revize byla provedena roku 1886 v Římě, dále následovaly revize z Madridu (roku 1890 a 1891), Bruselu (r. 1897 a 1900), Washingtonu (r. 1911), Haagu (r. 1925), Londýna (r. 1934),

[7] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Mezinárodní smlouvy spravované WIPO. [online]. [cit. 11. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html

Lisabonu (r. 1958) a doposud poslední revize byla provedena ve Stockholmu roku 1967.

2.1.2 Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, byla podepsána roku 1891 v Madridu[8] (dále jen „Madridská dohoda“)[9]. Tato multilaterální mezinárodní dohoda tvoří zvláštní dohodu v rámci Pařížské unijní úmluvy. Této dohody se tedy mohou účastnit pouze unijní země Pařížské unijní úmluvy.

„Madridská dohoda umožňuje příslušníkům smluvních zemí zajistit si ochranu svých OZ ve všech ostatních smluvních zemích jedinou přihláškou podanou u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě. Madridská dohoda přitom vychází ze zásady, že mezinárodní přihláška má ve smluvních zemích účinky podané národní přihlášky a účinky mezinárodního zápisu se rovnají účinkům zápisu národního.“[10] Došlo tak k podstatnému zjednodušení procesu získání OZ ve smluvních zemích Madridské dohody, neboť odpadla povinnost příslušníků smluvních zemí podávat samostatné přihlášky v jednotlivých smluvních zemích.

Madridský protokol, k jehož přijetí došlo roku 1989, je velmi významnou mezinárodní smlouvou v oblasti průmyslových práv. Hlavním cílem tohoto protokolu byla eliminace překážek, které omezují systém mezinárodní ochrany známek. Madridský protokol výrazně zjednodušil přihlašovací řízení OZ a rovněž zmírnil podmínky pro podání přihlášky mezinárodní ochranné známky (dále jen „MOZ“). Protokol příslušníkům smluvních států umožňuje podání mezinárodní přihlášky již na základě podané přihlášky známky u daného úřadu země původu, nikoliv až na základě zapsané OZ, jak je vyžadováno Madridskou dohodou. Na základě Protokolu byla také zkrácena platnost mezinárodního zápisu OZ z původních 20 let na 10 let. (Slováková, 2006)

---

[8] Datum uzavření Madridské dohody: 14. duben 1891.

[9] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Mezinárodní smlouvy spravované WIPO. [online]. [cit. 12. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html

[10] SLOVÁKOVÁ, *Z., Průmyslové vlastnictví*. *2.* Doplněné a rozšířené vydání. Praha: LEXISNEXIS., 2006. str. 158

2.1.3 Niceská dohoda

Niceská dohoda[11] o meziárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (dále jen „Niceská dohoda“)[12] z roku 1957 je zvláštní dohodou v rámci Pařížské unijní úmluvy, jejíž smluvní země vytváří zvláštní unii. V rámci zvláštní unie došlo členskými státy k přijetí jednotného systému mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely zápisu a registrace OZ.

Třídník se skládá z přehledu tříd a abecedního seznamu výrobků či služeb zařazených v jednotlivých třídách. V případě potřeby je možné provést změny v třídění. K tomuto kroku je oprávněn Výbor expertů s pověřením Mezinárodního úřadu WIPO. V současné době aktuální desátá[13] verze třídníku obsahuje 34 tříd výrobků a 11 tříd služeb.

Každé ze smluvních zemí je podle Niceské dohody umožněno použití mezinárodního třídění výrobků a služeb buď jako systému hlavního, nebo jako systému pomocného.

2.1.4 Smlouva o známkovém právu (Ženevská dohoda)

Smlouva o známkovém právu uzavřená roku 1994 v Ženevě[14] významně přispívá k harmonizaci právní úpravy pro přihlašování a registrace OZ. Ženevská dohoda stanovuje maximální požadavky, které mohou být kladeny úřady smluvních stran na přihlašovatele a na majitele OZ. Rovněž stanovuje seznam dokladů, které známkový úřad nesmí po přihlašovateli požadovat.

Působnost Ženevské dohody se vztahuje pouze na OZ, které jsou tvořeny z viditelných značek. Proto se netýká OZ zvukových a čihových. *„Z působnosti této smlouvy jsou výslovně vyloučeny OZ hologramové a dále též OZ kolektivní, certifikační a garanční.”*[15]

---

[11] Datum uzavčeni Niceské dohody: 15. červen 1957
[12] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Mezinárodní smlouvy spravované WIPO. [online]. [cit. 13. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html
[13] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Třídníky ochranné známky. [online]. [cit. 13. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html
[14] Datum uzavření Ženevské dohody: 27. říjen 1994
[15] SLOVÁKOVÁ, *Z., Průmyslové vlastnictví*. *2.* Doplněné a rozšířené vydání. Praha: LEXISNEXIS., 2006. str. 160

2.1.5 Dohoda TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, dále jen „TRIPS“) nabyla účinnosti 1. ledna 1995 jako součást výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, která vedla k založení WTO. Dohoda TRIPS je na rozdíl od předchozích mezinárodních smluv zaměřujících se na ochranu práv k duševnímu vlastictví, spravována organizací WTO.

Jedním z hlavních důvodů uzavření TRIPS byla absence striktních ustanovení na ochranu a vynucování práv k duševnímu vlastnictví v předcházejících mezinárodních smlouvách zabývajících se ochranou práv k duševnímu vlastnictví. Předchozí mezinárodní smlouvy sice vytvořily rovnocenné podmínky i pro zahraniční majitele práv, ale tato práva nebyla dostatečne prosazována a jejich nedodržování bylo nedostatečně postihováno. Zejména na nátlak zemí - vývozců technologií a know - how, se tato striktní ustanovení stala součástí Dohody. Velký vliv na začlenění striktních ustanovení do TRIPS sehrály ekonomické sektory, které jsou nejvíce ohrožené ilegálním kopírováním a padělaním - chemický a farmaceutický průmysl, zábavní průmysl a průmysl informačních technologií. V TRIPS jsou začleněny i základní principy činnosti WTO, a to národní zacházení, doložka nejvyšších výhod a nediskriminace.[16]

Cíle TRIPS vymezuje čl. 7: *„Ochrana a dodržování práv k duševnímu vlastnictví by měly přispět k podpoře technických inovací a k převodu a rozšiřování technologie, ke vzájemným výhodám výrobců a uživatelů technických znalostí způsobem, přispívajícím k sociálnímu a ekonomickému blahobytu a k rovnováze práv a povinností.“*[17]

Dohoda TRIPS upravuje pět hlavních okruhů právní problematiky. První okruh definuje možnosti uplatňení základních zásad obchodního systému a mezinárodních dohod pro oblast duševního vlastnictví. Druhý okruh garantuje dostatečnost ochrany práv v oblasti duševního vlastnictví. Třetí okruh se zaměřuje

[16] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Východiska Dohody TRIPS. [online]. [cit. 13. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument6336.html

[17] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS) – čl. 7. [online]. [cit. 13. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/dohoda-trips.html

na procesy vynucení těchto práv. Čtvrtý imaginární bod zahrnuje možnosti řešení vzájemných sporů členských států WTO pro oblast duševního vlastnictví. Poslední, pátý okruh tvoří přechodná opatření. Dohoda TRIPS v současnosti představuje nejucelenější smlouvu v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví.

2.2 Unijní právní úprava

Proces integrace a sbližování právních řádů členských států Evropské unie si vyžádal nutnost úpravy institutu OZ a tím i posílení ochrany práv duševního vlastnictví v rámci Společenství. Proces harmonizace právních úprav členských zemí byl započat směrnicemi Evropské unie. Směrnice představují právní akt, který sice není aplikovatelný přímo, ale jednotlivé členské státy je musí závazně implementovat do svých právních řádů. Celý tento postupný proces harmonizace právních řádů vedl ve svém důsledku až k zavedení pojmu ochranné známky Společenství (dále jen „OZS").

2.2.1 Směrnice Rady č. 89/104

Jednou z prvních směrnic upravující oblast průmyslového vlastnictví v ES představovala Směrnice Rady (ES) č. 89/104[18] z roku 1988. Hlavní smysl této směrnice spočíval v harmonizaci právních úprav týkajících se OZ členských zemí.

První směrnice se stala součástí české právní úpravy prostřednictvím aktuálního zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

2.2.2 Směrnice EP a Rady č. 2008/95/ES

Tato směrnice z roku 2008 představuje další krok v harmonizaci právních předpisů členských států v oblasti OZ, která nahrazuje výše uvedenou První směrnici rady. Směrnice Rady č. 2008/95[19] značnou měrou přispěla k usnadnění volného pohybu zboží a služeb na evropském trhu. K její implementaci do českého právního řádu došlo zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Hlavní účel této směrnice spočíval ve vytvoření shodných podmínek pro ochranu zapsaných OZ v jednotlivých členských státech.

[18] ze dne 21. prosince 1988
[19] ze dne 22. října 2008

2.2.3 Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

Nařízení Rady č. 207/2009 je kodifikací předchozího nařízení Rady č. 40/1994 o OZS z 20. prosince 1993, jimž byla vytvořena OZS pro členské státy. Svým obsahem navazuje nařízení Rady č. 207/2009 na směrnici Rady č. 2008/95/ES, která se zasadila o harmonizaci známkového práva v EU.

„Důvodem přijetí nařízení (původně č. 40/94) byla nutnost nejen odstranit v rámci vnitřního trhu překážky volného oběhu zboží a služeb, ale musely být také vytvořeny podmínky pro podniky, aby mohly rozšířit své aktivity na celé území ES, a poskytnuty jim takové OZ, které umožňují rozlišovat výrobky a služby stejnými prostředky v rámci celého ES bez ohledu na hranice.“[20]

Nařízením Rady č. 207/2009 představuje komplexní úpravu OZS. Významnou výhodou OZS je fakt, *„že na základě jediné přihášky podané u Úřádu pro harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante (dále jen „OHIM“) získá přihlašovatel ochranu pro celé území EU.“*[21]

2.2.4 Směrnice EP a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví

Směrnice EP a Rady č. 2004/48/ES z 29. dubna 2004 se zaměřuje na ochranu a dodržování práv duševního vlastnictví. K implementaci této směrnice do českého právního řádu došlo zákonem č. 221/2006 Sb.

2.3 Česká právní úprava

Počátky právní úpravy OZ na našem území sahají až do doby Rakousko - Uherska. Roku 1858 byl vydán císařský patent RBG1 Nr. 237, což byl zákon o ochraně průmyslových vzorů a modelů. Velmi důležitým přínosem tohoto zákona bylo vymezení pojmu OZ, kterou definoval jako zvláštní druh označení sloužící v obchodním styku k rozlišení zboží různých výrobců. Podmínkou ochrany známky bylo její zapsání do rejstříku. Na základě této skutečnosti disponoval její majitel

[20] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Ochranné známky společenství. [online]. [cit. 13. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi.html

[21] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Ochranné známky společenství. [online]. [cit. 13. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi.html

výlučným právem k OZ a možností státního postihu osob zasahujících do tohoto práva.

Navazujícím právním předpisem je pak říšský zákon č. 19/1890 ř. z., o ochraně známek, z 6. ledna 1890. Tento zákon vychází z předchozí úpravy zákona RBG1 Nr. 237, z něhož převzal definici OZ, registraci a také postihy za její zneužití.

V současné době je na českém území zakotvena právní úprava OZ v zákoně 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 ve znění pozdějších předpisů. Zákon doplňuje prováděcí vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

Obsah zákona vytváří komplexní hmotněprávní úpravu problematiky OZ a upravuje procesněprávní postup při procesu přihlašování OZ. Vznik zákona byl důsledkem nutnosti harmonizace tehdejší komunitární právní úpravy OZ a české právní úpravy. Z důvodu v té době plánovaného vstupu ČR do EU bylo rovněž nutné sjednotit garance míry právní ochrany a propojit národní systém OZ s evropským systémem OZ.

Zákon o chranných známkách (dále jen „ZOZ“) nově oproti předchozí právní úpravě[22] zřídil možnost vlastnit OZ nepodnikatelskými subjekty – jakákoliv FO či PO způsobilá k právním úkonům se tak může stát vlastníkem známky. Přihlašovatel OZ tak již nadále nemusí dokládat, že výrobky či služby, pro něž má zájem OZ přihlásit, jsou předmětem jeho povolené podnikatelské činnosti v rozsahu zápisu v živnostenském nebo jiném rejstříku. Tento fakt ovšem nevylučuje skutečnost, že přihlašovatel či vlastník OZ musí mít oprávnění k nakládání s výrobky či provozování služeb, pro něž si nechal přihlásit OZ, na základě jiného právního předpisu. (Horáček a kol. Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví; 2008)

Doba platnosti OZ zůstala nezměněna v porovnání s předchozí právní úpravou - tzn. deset let s možností prolongace zápisu, vždy na následujících deset let.

[22] Významnou předchozí právní úpravou byl zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách, zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách a zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.

Současná právní úprava pohlíží na OZ jako na nehmotný statek, se kterým lze nakládat jako s předmětem vlastnického práva. Podle aktuálního ustanovení zákona je možné OZ převádět, může také dojít k jejímu přechodu. OZ se rovněž může stát předmětem zástavního práva či licenční smlouvy. Podléhá i výkonu rozhodnutí a je umožněno její zahrnutí do konkurzní podstaty.

Aktuální ZOZ do českého právního řádu zavádí nové pojmy. Mezi ně patří zejména institut známky s dobrým jménem, všeobecně známá známka, odmítnutí zápisu OZ, pokud přihláška nebyla podána v dobré víře, nové relativní důvody pro odmítnutí zápisu OZ a řada dalších novinek v oblasti ochrany práv souvisejících s OZ.

Považuji také za nezbytné poznamenat, že dle ZOZ zůstaly v platnosti všechny OZ, které byly registrovány podle předchozích právních předpisů. V případě rozhodovacího procesu o výmazu OZ z registru je rozhodujícím kritériem předpis účinný v době, kdy byl povolen zápis OZ.

Prováděcí vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, upravuje specifika zápisu OZ do registru - specifikuje její možnosti úpravy, rozdělení, údaje obsažené v přihlášce známky, námitky proti zápisu OZ, náležitosti přihlášky a připomínek k přihlášce mezinárodní OZ. Některá ustanovení prováděcí vyhlášky se věnují problematice změny vlastníka OZ, licenci a prohlášení neplatnosti nebo zrušení OZ.

Velmi důležitým zákonem v oblasti průmyslového vlastnictví je rovněž Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví č. 221/2006 Sb.[23] Prostřednictvím tohoto zákona došlo k implementaci Směrnice EP a Rady č. 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví. Zákon č. 221/2006 Sb. značně přispěl k vysoké garanci a rovnocenné úrovni ochrany předmětů průmyslového vlastnictví, dále také rozšířil interval osob oprávněných podat návrh k zahájení řízení o vymáhání práv k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví.

Známkoprávním úřadem spravujícím OZ na území ČR je Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“), který sídlí v Praze. ÚPV je jediná instituce, která rozhoduje o zápisech národních OZ. Prostřednictvím ÚPV je také možné podat přihlášku k zápisu OZ Společenství nebo mezinárodní OZ dle Madridské dohody.

[23] ze dne 25. dubna 2006

3. Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky

Vlastníkem OZ je osoba, která je zapsána v rejstříku OZ, jenž vede ÚPV. Přihlašovatel známky může být jakákoli fyzická či právnická osoba. Evropská praxe umožňuje podat přihlášku pro OZ i tzv. nonsubjektům.

OZ mohou vlastnit i subjekty veřejného práva, např. stát, organizační jednotky státu, územně samosprávné celky a obce.

Vlastníctví OZ vytváři následující výlučná práva vzhledem k OZ - právo užívat známku, právo zakázat užití známky, právo stáhnout z trhu a zničit výrobky a právo zakázat užívání obstaravatelem. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

3.1 Práva vlastníka ochranné známky

3.1.1 Právo užívat

Základní účinek zapsání OZ do rejstříku spočívá ve výlučném právu vlastníka OZ užívat danou OZ ve spojitosti s výrobky či službami, pro které byla zapsána. Tomu samozřejmě odpovídá i právo na domáhání se zákazu závadného jednání třetími osobami - tzn. zákaz užití shodných nebo podobných označení pro shodné nebo podobné výrobky či služby v obchodním styku bez souhlasu vlastník OZ. Zákaz užití označení shodného nebo podobného s OZ vyplývá přímo ze zákona. Jeho překonání je možné pouze se souhlasem vlastníka OZ. Zákaz třetím osobám činit jednání, které porušuje výlučná práva vlastníka OZ, vzniká ex lege již na základě samotného zápisu do rejstříku. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Vlastníku OZ na základě zápisu OZ do rejstříku vzniká výlučné právo užití OZ ve spojení s danými výrobky či službami, pro které byla zapsána.

Vlastník zapsané OZ může své právo prokázat úřední listinou, tj. prostřednictvím výpisu z rejstříku OZ, popřípadě osvědčením o zápisu. Společně s OZ je vlastník OZ oprávněn používat speciálí značku ®.

Oprávnění k užití značky ® nesmí být vykládáno jako povinnost, při jejímž neplnění ze strany vlastníka dané OZ by se mohla osoba porušující práva z OZ vyvinit z odpovědnosti za takové porušení práva. Použití označení ® společně s označením, jež není zapsáno jako OZ, je obecně považováno za nekalosoutěžní jednání. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

3.1.2 Právo zakázat užívání

Nikdo není v obchodním styku oprávněn bez předchozího souhlasu vlastníka OZ užívat označení shodné s OZ pro výrobky nebo služby, které se shodují s těmi, pro které je OZ zapsána. Stejně tak je vyloučeno užití označení, jehož shodnost nebo podobnost s OZ současně doplněnou o shodnost nebo podobnost výrobků či služeb označených touto OZ může vyvolat existenci pravděpodobnosti záměny ze strany veřejnosti, včetně možné asociace mezi označením a OZ. Dále dle zákona platí zákaz užití označení shodných s OZ nebo označení podobných s OZ pro dané výrobky nebo služby, které se sice nepodobají těm, pro které je zapsána OZ, ovšem jde o OZ, která má dobré jméno na území ČR a její užití by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména dané OZ, případně by mělo za následek její újmu. Za užití v obchodním styku je považováno umístění označení na výrobky či jejich obaly, nabízení výrobků pod tímto označením, jejich uvedení na trh nebo skladování za stejným účelem anebo nabízení či poskytování služeb pod tímto označením. Dále je zakázán dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto daným označením, užití daného označení v reklamách a v obchodních listinách. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Každý z vlastníků OZ, případně uživatel na základě licenční smlouvy, má právo se u soudu domáhat zákazu porušení nebo ohrožení jeho práva a odstranění důsledků porušení tohoto práva. Rovněž je oprávněn domáhat se přiměřeného zadostiučinění, dále práva na vydání bezdůvodného obohacení a náhrady škody. Speciální úpravou v § 8 odst. 5 ZOZ je stanoveno oprávnění vlastníka OZ domáhat se náhrady škody způsobené jednáním, které bylo uskutečněno v době po zveřejnění přihlášky OZ. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

3.1.3 Právo požadovat stažení z trhu a zničení výrobků

V případě porušení nebo ohrožení práva z OZ se může vlastník OZ žalobou domáhat, aby soud nařídil tomu, kdo právo z OZ porušuje či ohrožuje, stažení výrobků z trhu a jejich zničení. Vlastník je oprávněn se dále domáhat zničení materiálu a nástrojů určených či používaných výlučně nebo převážně v rámci činností, které ohrožují nebo porušují práva chráněná zákonem. Soud zničení nenařídí za předpokladu, že tyto výrobky nejsou ve vlastnictví toho, proti němuž je návrh směřován, nebo jestliže lze ohrožení či porušení práva odstranit jiným

způsobem a zničení by bylo nepřiměřené vzhledem k danému ohrožení nebo porušení. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

3.1.4 Právo zakázat užívání obstaravatelem

Vlastník OZ disponuje právem zakázat užití známky obstaravatelem v případě, že dojde k zapsání OZ na jméno obstaravatele bez souhlasu vlastníka známky. Výjimku z tohoto práva představuje pouze situace, že obstaravatel řádně odůvodní své jednání. Za obstaratele je ve smyslu zákona považován jakýkoli subjekt vykazující hospodářské vazby na vlastníka OZ. Obstaravatelem OZ může být např. zprostředkovatel, komisionář vlastníka OZ, obchodní zástupce apod. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Cílem tohoto ustanovení je zabránit výskytu spekulativních OZ. V praxi se jedná např. o situaci, kdy „nehodný zástupce" (obstaravatel) zneužije toho, že vlastník OZ zapsané v zahraničí opomene její zápis v České republice a danou OZ si zde zapíše na své jméno. Hlavním účelem takového zápisu je následná snaha obstaravatele prodat známku původnímu vlastníkovi a dosáhnout zisku. Velmi rozšířené jsou rovněž případy registrací internetových doménových jmen, která jsou shodná či velmi podobná populárním OZ.

V případě známky s dobrým jménem je zákaz užití pozdějších shodných nebo podobých označení pro shodné či podobné výrobky rozšířen a týká se tak všech výrobků a služeb bez ohledu na jejich shodnost nebo podobnost se starší OZ. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

3.2 Omezení účinků ochranné známky

Přestože vlastník OZ disponuje výlučnými právy k OZ, tato práva nemohou být vykonávána absolutně. Dle čl. 6 Směrnice (ES) č. 89/104 musí vlastník strpět užití OZ třetími osobami, které neporušuje práva vlastníka k OZ. Omezení práva vlastníka, které upravuje čl. 6 Směrnice, je přeneseno do české právní úpravy prostřednictvím ustanovení § 10 ZOZ.

Vlastník OZ dle zákona není oprávněn účinně zakázat třetím osobám užívat v rámci obchodního styku taxativně vyjmenované údaje. Podmínkou jejich užití je soulad s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a dodržování pravidel hospodářské soutěže. Tyto taxativně vyjmenované údaje tvoří hlavně identifikační

údaje - jméno, příjmení, obchodní firma, název, adresa apod. Vlastník dále nesmí zakázat užití údajů v obchodním styku, které se týkají druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu atd. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Vlastník je rovněž omezen existencí práva předchozího uživatele: „*Vlastník OZ je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem ČR.*“[24]

3.3 Vyčerpání práv z ochranné známky

Vyčerpáním práv z OZ je rozuměno konkrétní užití práva z OZ, jehož výkon má za následek spotřebu nejen tohoto konkrétního práva užití, ale rovněž i spotřebu dalších práv s tímto užitím spojených.

Dle ustanovení § 11 ZOZ není vlastník OZ oprávněn k zákazu užití OZ:

1) na výrobcích opatřených danou OZ, které byly s danou OZ uvedeny na trh v ČR tímto vlastníkem nebo s jeho souhasem,
2) na výrobcích, jež byly s touto OZ uvedeny na trh v kterémkoli členském státě EU nebo v jiném státě tvořícím EHP.

Vyjímku z výše uvedených bodů tvoří situace, kdy má vlastník známky oprávněné důvody pro zákaz pozdějšího obchodního využití výrobků opatřených danou známkou. Zejména se jedná o případ, kdy po uvedení výrobků na trh dojde ke změně nebo zhoršení stavu či povahy výrobku.

3.4 Institucionální zabezpečení práv z ochranné známky

V souladu s taxativním vypočtením dle ustanovení § 2 ZOZ požívají na území ČR ochranu ochranné známky, které jsou:

a) národní OZ - zapsány v registru vedeném ÚPV,
b) mezinárodní OZ - s účinky pro ČR zapsané v registru vedeném WIPO v Ženevě – registrace je provedena na základě Madridské dohody a Protokolu k této dohodě,
c) ochranné známky Společenství - zapsány v registru OHIM – registrace je provedena na základě Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství

[24] Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů - § 10, odst. 2

d) všeobecně známé známky – nezapsané známky, které se staly všeobecně známé ve spojitosti s určitým výrobkem či službou ve smyslu čl. 6bis Pařížské úmluvy a čl. 16 Dohody TRIPS.

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví v ČR. V čele tohoto úřadu stojí předseda, který je jmenován vládou.

Historie ÚPV sahá do roku 1919, kdy došlo k založení Patentového úřadu. Úřad vykonává především funkci patentového a známkového úřadu. Mezi základní funkce ÚPV patří:

- rozhodování prostřednictvím správního řízení o poskytnutí ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků,
- vedení příslušných rejstříků o výše uvedených předmětech průmyslových práv,
- výkon činnosti podle předpisů o patentových zástupcích,
- procesy získávání, zpracování a zpřístupňování fondu světové patentové literatury,
- zabezpečení plnění závazků, které vyplývají pro ČR z mezinárodních smluv v oblasti průmyslového vlastnictví,
- aktivní činnost v oblasti spolupráce s ostatními orgány státní správy při procesu prosazování průmyslových práv,
- spolupráce s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých zemí v oblasti průmyslového vlastnictví.[25]

O každé přihlášce OZ je vedeno správní řízení, které má přesně stanovené fáze a lhůty. Zápis OZ je veřejnorprávní akt, na jehož základě ÚPV vydá majiteli OZ certifikát o jejím zápisu.

[25] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Základní informace. [online]. [cit. 15. 04. 2015]. Dostupné z: http://upv.cz/cs/upv/zakladni-informace.html

Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)

Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO - World Intellectual Property Organization) je specializovanou agenturou OSN sídlící v Ženevě ve Švýcarsku. Jejím výhradním zaměřením je snaha podporovat a rozvíjet vyvážený a dostupný systém duševního vlastnictví, který odměňuje kreativitu, vytváří podporu inovací a přispívá k ekonomickému rozvoji a k ochraně veřejného zájmu.

K založení WIPO došlo v roce 1967 na základě Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví.

Hlavní mandát WIPO je zaměřen na celosvětovou podporu ochrany práv duševního vlastnictví. Této podpory je dosahováno jak vzájemnou spoluprácí všech 188 členských států WIPO, tak i spoluprácí s ostatními mezinárodními organizacemi.

Hlavní strategické cíle organizace WIPO:

- *„Vyvážený rozvoj mezinárodního normativního rámce pro oblast duševního vlastnictví*
- *Ustanovení primárních globálních služeb v oblasti duševního vlastnictví*
- *Umožnění užití duševního vlastnictví pro oblast rozvoje*
- *Koordinace a rozvoj globální infrastruktury v oblasti duševního vlastnictví*
- *Vytvoření světového referenčního zdroje informací a analýz z oblasti duševního vlastnictví*
- *Mezinárodní spolupráce v otázkách budování respektu k duševnímu vlastnictví*
- *Otázky vazby duševního vlastnictví na otázky globálních politik*
- *Podpora vzájemného vztahu a dobré komunikace mezi WIPO, členskými státy a stakeholdery*

- *Tvorba efektivní admnistrativní a finanční struktury, jež umožní WIPO plnit program“*[26]

OZ, jež byla zapsaná do rejstříku OZ, který pro ČR vede ÚPV, je platná pouze pro území ČR. Pokud má přihlašovatel v úmyslu nabýt právní ochranu své známky i v zahraničí, je nutné podat přihlášku OZ buď u Úřadu daného státu, nebo jeho prostřednictvím podat žádost o mezinárodní zápis OZ.

Zapsané, případně přihlášené OZ v ČR lze prostřednictvím ÚPV přihlásit jako tzv. mezinárodní OZ do dalších vybraných států. Tento proces je umožněn na základě dvou mezinárodních smluv, ve kterých je ČR smluvní stranou. Těmito smlouvami jsou Madridská dohoda o mezinárodním zápisu OZ a Protokol k této dohodě.

Na základě Madridské dohody a Protokolu k této dohodě je příslušníkům smluvních stran zajištěna možnost ochrany jejich známek ve všech členských státech Madridské dohody a/nebo protokolu. Získáni takovéto ochrany známek je možné na základě podání jediné přihlášky u WIPO prostřednictvím příslušného zápisného úřadu ve státě původu daného přihlašovatele.

Přihlašovatel musí pro získání mezinárodní ochrany dané OZ vyplnit jen žádost o mezinárodní zápis OZ a podat ji u příslušného zápisného úřadu (v případě ČR tedy u ÚPV). Ten pak na základě této přihlášky zpracuje vlastní mezinárodní přihlášku dané OZ.(Horáček/Čada/Hajn - 2011)

V případě přihlášky OZ u Mezinárodního úřadu je přihlašovatel oprávněn uplatnit právo přednosti z přihlášky OZ v ČR za podmínky, že bude u Mezinárodního úřadu podána mezinárodní přihláška do šesti měsíců od okamžiku podání přihlášky v ČR a daná OZ již bude zapsána v rejstříku OZ ČR. Mezinárodní zápis, který směřuje do smluvních států Madridské dohody, je proveden pouze na základě zápisu dané OZ v ČR, a to i v případě, že v mezinárodní přihlášce jsou uvedeny členské země jak Madridské dohody, tak i Protokolu.

Pokud má přihlašovatel v úmyslu uplatnit ochranu pouze ve státech, které jsou členy jen Protokolu a nejsou zároveň členy Madridské dohody, lze provést

[26] MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Světová organizace duševního vlastnictví. [online]. [cit. 16. 04. 2015].
Dostupné z:
http://www.mzv.cz/mission.geneva/cz/odborne_organizace/svetova_organizace_dusevniho_vlastnictvi/index.html

mezinárodní zápis jen na základě podané přihlášky OZ v ČR, aniž by bylo nutné provést její zápis do rejstříku OZ v ČR. Pro takovýto mezinárodní zápis je ovšem nezbytné následně provést zápis předmětné OZ v ČR. Pokud tedy nedojde k zápisu známky a je zamítnuto či zastaveno řízení o přihlášce OZ v ČR, bude následně zrušen rovněž i mezinárodní zápis. OZ tak bude vymazána i z mezinárodního rejstříku. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Pokud je v mezinárodní přihášce uveden alespoň jeden smluvní stát Madridské dohody, bez ohledu na to, zda je zároveň členem Protokolu, je nutné, aby se mezinárodní zápis opíral o zápis stejné OZ v ČR.

Řádně přihlášená mezinárodní OZ je zapisována do mezinárodního rejstříku, který je veden mezinárodním úřadem. Tento úřad je povinen oznámit zápis známky všem smluvním státům Madridské dohody a/nebo Protokolu k této dohodě, do kterých je daná mezinárodní zmámka přihlášena k ochraně. V případě, že mezinárodní OZ odporuje vnitrostátním předpisům smluvních zemí, jsou smluvní země oprávněny do jednoho roku od okamžiku mezinárodního zápisu odmítnout ochranu dané mezinárodní OZ. Smluvní země Protokolu jsou oprávněny k prodloužení této lhůty až na osmnáct měsíců. Za předpokladu, že se jejich odmítnutí opírá o námitku, která byla podána oprávněnou osobou, je možné po předchozím upozornění odmítnout ochranu dané mezinárodní OZ i po této lhůtě. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Doba ochrany je pro mezinárodní OZ stanovena na deset let a její prolongace je možná vždy na dalších deset let.

Po dobu pěti let platí závislost mezinárodní OZ na existenci zápisu stejné OZ v ČR - pokud zanikne tato OZ v ČR ve lhůtě pěti let od mezinárodního zápisu, dojde i ke zrušení a výmazu mezinárodní OZ.

V případě, že majitel OZ chce získat ochranu pro tutu známku ve státě, jenž není členem Madridské dohody ani Protokolu k této dohodě, musí požádat o její registraci tzv. národní cestou - tzn. přímo na úřadě průmyslového vlastnictví daného státu. Proces registrace OZ pak probíhá dle známkoprávních předpisů daného státu. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

V roce 2014 bylo přihlášeno dle oficiálních statistik organizace WIPO 47 885 mezinárodních OZ, což představuje růst o 2,3% ve srovnání s rokem 2013.

Nejvíce přihlášených mezinárodních OZ bylo z USA - 6595, na druhém místě se umístila Spolková republika Německo s 6 506 přihlášenými mezinárodními OZ.[27]

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM)

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM - Office for Harmonization of Internal Market) se sídlem ve španělském Alicante je oficiálním úředním orgánem EU pro ochranné známky Společenství a pro zapsané průmyslové vzory. Působnost OHIM zahrnuje všechny úřední úkony spojené se zápisným řízením a zápisem OZS. Mezi tyto činnosti vykonávané OHIM patří průzkum zápisné způsobilosti, zveřejňování přihlášek, provádění námitkových řízení a zajišťování úkonů spojených s platností OZS.

Nařízením Rady ES č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o OZS (dále jen „nařízení“) došlo k úpravě institutu OZS. Jeho účelem je vytvoření fungujícího systému jedné OZ platné po celém území EU. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

„Na základě tohoto nařízení došlo k vytvoření systému komunitární OZ. Na základě jediné přihlášky podané u OHIM v Alicante získá přihlašovatel ochranu pro území celé EU.“[28]*.*

Charakteristickou vlastností OZS je její jednotná povaha, díky které má stejné účinky na celém území Společenství. To znamená, že v případě převodu, přechodu, opuštění, zrušení, prohlášení známky za neplatnou nebo zákazu jejího užívání tak může být učiněno pouze pro celé území EU.

Jedinou vyjímku z tohoto pravidla představují licence, jejíž poskytnutí je možné i jen pro vybranou část území EU. Dalším charakteristickým rysem OZS je, že ke splnění povinnosti užívat OZ je nutné užívat OZ alespoň na území jednoho členského státu EU.

Přihlášku dané OZS je možné podat přímo u OHIM (osobně, poštou, faxem nebo elektronicky) nebo u národního úřadu průmyslového vlastnictví (v případě ČR tedy u ÚPV), případně u Úřadu pro ochranné známky v Beneluxu. Takto podaná

[27] WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Telecoms Firms Lead WIPO International Patent Filings 2015. [online]. [cit. 18. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2015/article_0004.html

[28] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Ochranné známky společenství. [online]. [cit. 18. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi.html

přihláška má následně stejné účinky, jako by došlo k jejímu podání ke stejnému datu přímo u OHIM. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Majiteli OZS mohou být všechny FO či PO, včetně veřejnoprávních subjektů, jež mají bydliště, sídlo, skutečný průmyslový nebo obchodní podnik na území členského státu EU nebo na území smluvního státu Pařížské unijní úmluvy nebo na území státu, který je členem WTO nebo jsou příslušníky těchto států.[29]

V případě FO či PO, jež nemají na území EU bydliště nebo sídlo ani skutečný průmyslový nebo obchodní podnik, platí pro tyto osoby povinnost být v průběhu řízení před OHIM zastoupen kvalifikovaným zástupcem. Tato povinnost neplatí pro podání přihlášky OZS. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Přihlášku OZS je možné podat v jakémkoliv úředním jazyce EU. Přihlašovatel je však povinen uvést v přihlášce i druhý jazyk, který musí být jedním z úředních jazyků OHIM. Těmito jazyky jsou angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština. Výběrem jednoho z těchto úředních jazyků OHIM přihlašovatel vyjadřuje svůj souhlas s vedením případného řízení o námitkách, zrušovacího řízení nebo řízení o neplatnosti známky ve zvoleném úředním jazyce. Tento přihlašovatelem zvolený úřední jazyk pak může OHIM rovněž používat v písemných sděleních směřovaných na adresu přihlašovatele, pokud nedošlo k podání přihlášky v jednom z úředních jazyků OHIM. Přihlášky, zápisy do rejsříku a další informace jsou zveřejněny ve Věstníku ve všech úředních jazycích EU. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Následně po podání přihlášky OHIM zkoumá splnění všech náležitostí podání, oprávnění přihlašovatele být majitelem OZS a existenci absolutních důvodů zamítnutí přihlášky. Za předpokladu, že přihláška je v souladu se všemi výše uvedenými požadavky, zapíše Úřad OZS do rejstříku. Na základě tohoto zápisu OHIM vydá majiteli osvědčení o zápisu OZS.[30]

[29] OCHRANNÉ-ZNAMKY.INFO. Ochranná známka Evropských Společenství. [online]. [cit. 18. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.ochranne-znamky.info/ochranna-znamka-evropskych-spolecenstvi

[30] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Řízení o přihlášce ochranné známky Společenství. [online]. [cit. 18. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi/rizeni-o-prihl_OZS.html

Doba ochrany OZS je stanovenana dobu deseti let. Zápis lze obnovit, a to vždy na období dalších deseti let. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

4. Ochranná známka jako předmět vlastnictví

Protože je na OZ nahlíženo jako na předmět vlastnického práva, je možné její převádění, přechod na právní nástupce, dále se může stát předmětem licenční nebo zástavní smlouvy, podléhá výkonu rozhodnutí a je tudíž přípustné její zahrnutí do konkursní podstaty v rámci konkursního řízení nebo do seznamu majetku v rámci vyrovnávacího řízení. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

4.1 Převod ochranné známky

Vlastník OZ je oprávněn převést OZ na jinou osobu. Při převodu dochází ke změně vlastnictví OZ. Nový vlastník OZ nabývá veškerých práv předchozího vlastníka tak, jak mu tato práva náležela v okamžiku uzavření převodní smlouvy, včetně práva přednosti.

Převod OZ je aktem vůle smluvních stran, kdy předmětem tohoto projevu je OZ. Při převodu OZ na jiný subjekt přechází práva spojená s OZ na nového vlastníka, a to na základě smlouvy o převodu. Součástí tohoto převodu jsou všechna práva, ale i závazky z dané OZ. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

K převodu práv dochází již v okamžiku uzavření písemné převodní smlouvy. Účinnost převodu OZ vůči třetím osobám ovšem nastává až při formálním zápisu do rejstříku. Žádost o zápis převodu do rejstříku může podat kterákoli ze smluvních stran.

Dále platí, že OZ není „závislá“ na subjektu, který je jejím vlastníkem, je možné její převedení spolu s podnikem nebo samostatně (bez podniku).

Kromě výše popsaného „úplného“ převodu, při kterém nový vlastník získává všechna práva předchozího vlastníka, je dále možný pouze částečný převod OZ, tzn. jen pro některé výrobky a služby. Pokud je OZ převedena pouze částečně, zůstává známka i nadále chráněna pro původního vlastníka.

Převod OZ z původního na nového vlastníka je soukromoprávní akt, a proto do obsahu smlouvy ÚPV nezasahuje, ale pouze ověří splnění všech zákonných předpokladů. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Specifiký je případ MOZ. U tohoto typu známek právní úprava vedle částečného převodu známky umožňuje převedení jen pro některé státy. V ostatních státech známka zůstává zapsána pro původního vlastníka. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

4.2 Přechod ochranné známky

K přechodu OZ dochází nezávisle na vůli původního vlastníka OZ. Častým případem přechodu je smrt vlastníka OZ. V případě smrti vlastníka OZ - fyzické osoby - nabývá práva k OZ její dědic ke dni smrti původního vlastníka.

Pokud OZ vlastní právnická osoba, která je zrušena bez likvidace, její jmění přechází včetně OZ na jejího právního nástupce, a to k okamžiku zániku dané právnické osoby.

Účinnost přechodu OZ vůči třetím osobám nastává až zápisem do rejstříku OZ. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

4.3 Přepis vlastníka ochranné známky

Tímto institutem je zajištěna náprava stavu, kdy nehodný zástupce vlastníka OZ (tzv. obstaravatel), k jejímuž zápisu nedošlo na území státu, v němž působí obstaravatel, zneužije svého postavení ve svůj prospěch a přihlásí známku na své jméno. Protože takovéto jednání obstaravatele se rozhodně neslučovalo s principem dobré víry, nelze mu umožnit poskytnutí ochrany. Vlastík dané OZ, která je zapsána v unijní zemi Pařížské unijní úmluvy, je u soudu oprávněn k podání návrhu na přepis vlastníka dané OZ, pokud došlo k zápisu dané OZ na jméno obstaravatele bez souhlasu jejího vlastníka. Změna vlastníka OZ je na základě pravomocného rozhodnutí soudu a žádosti vyznačena Úřadem v rejstříku. Dále je pak tato skutečnost zveřejněna ve Věstníku Úřadu. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

K odnětí OZ obstaravateli nedojde za předpokladu, že prokáže, že jednal v dobré víře. S ohledem ke skutečnosti, že právo neobsahuje přesnou definice dobré víry, je nutno na její existenci usuzovat vždy, kdy nedošlo k prokázání úmyslu podvodu nebo snahy o získání jednostranné výhody. Dále je nutno dobrou víru předpokládat v případě, že obchodní zástupce jedná s čestnými úmysly bez povědomí o okolnostech, jež by je zpochybňovaly, a bez úmyslu jednostranně využít výhod na úkor jiného subjektu. (R. Horáček a kol., 2008)

Pojem obstaravatel je v zákoně koncipován široce z důvodu pokrytí veškerých obchodních vztahů, které vznikají v rámci podnikatelské činnosti. Je tedy možné dovodit, že pod termín obstaravatel lze zařadit i vztah prodávajícího a kupujícího v případě kupní smlouvy či vztah objednavatele a zhotovitele v případě smlouvy o dílo apod. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

4.4 Zástava ochranné známky

OZ je předmětem vlastnického práva a jako taková se může stát předmětem zástavního práva dle § 17 odst. 1 ZOZ. Zástavní právo k OZ naplňuje funkci uhrazovací a zajišťovací.

Ke vzniku zástavního práva dochází okamžikem zápisu této skutečnosti do rejstříku. O zápis zástavního práva k OZ je oprávněna žádat kterákoli ze smluvních stran. K žádosti o zápis OZ do rejstříku je nutné přiložit zástavní smlouvu či rozhodnutí orgánu státu o zřízení zástavního práva. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Proces zřízení zástavního práva nijak neomezuje právo užívat danou OZ. Její vlastník, případně licenciát tak i nadále disponuje právem užívat OZ, která je předmětem zástavy. Toto právo však neplatí pro subjekt, kterému byla zástava poskytnuta. Existence zástavního práva k OZ není důvodem pro neužívání dané OZ.

Vlastník OZ, ke které bylo zřízeno zástavní právo, je povinen dbát na zachování distinktivity. Dále je povinen dbát na to, aby nedošlo k znehodnocení OZ. V takovém případě by došlo k zániku zástavního práva. Zánik zástavního práva je možný též v případě dohody smluvních stran či uplynutím času. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

4.5 Licence k ochranné známce

Prostřednictvím licenční smlouvy je vlastník OZ podle zvláštního právního předpisu oprávněn poskytnout právo užívat danou OZ pro všechny výrobky či služby, pro které byla OZ zapsána, nebo jen pro některé z nich. Licenční smlouva k dané OZ tedy opravňuje nabyvatele k výkonu práv z OZ ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území. Licenci lze poskytnout výlučnou nebo nevýlučnou. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Uzavřením licenční smlouvy licenciát nenabývá OZ jako takovou. Licenční smlouva obvykle obsahuje závazek, ve kterém se nabyvatel práv k užívání OZ zavazuje poskytnout určitou úplatu nebo jinou majetkovou hodnotu. Výše úplaty má povahu ceny a závisí na dohodě účastníků. Smluvní strany jsou oprávněny si ujednat i bezplatné poskytnutí licence (§ 2366 odst 1 písm. b nového občanského zákoníku).

Dále si v licenční smlouvě účastníci dohodnou rozsah práva k užití OZ - především určí, zda poskytovatel uděluje nabyvateli oprávnění k užití OZ pro všechny výrobky, pro které byla OZ zapsána, či zda jen pro některé z těchto výrobků, případně vymezí rozsah území, na němž je nabyvatel oprávněn k distribuci svého zboží či poskytování služeb označených danou OZ. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

V oblasti ochrany práv nabyvatele licence přinesl významnou změnu nový občanský zákoník - dle § 2369 je nabyvatel licence povinen zpravit jejího poskytovatele v případě, dojde-li k ohrožení nebo porušení licence bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Poskytovatel licence je povinen poskytnout nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence.

Další změnu dosavadní právní úpravy rovněž přináší ustanovení § 2374 odst. 1 nového občanského zákoníku: *„Není-li odměna za poskytnutí licence ujednána v závislosti na výnosech z využití licence a je-li tak nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení takového zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu; tohoto práva se nemůže vzdát.“* Toto pravidlo je sice součástí autorského zákona, nová úprava ovšem stanovuje, že se autor tohoto práva nemůže vzdát.

Zánik licenční smlouvy je možný uplynutím doby splatnosti, výpovědí, vzájemnou dohodou, zánikem poskytovatele či nabyvatele licence bez právního nástupce či odstoupením od smlouvy. V případě licenční smlouvy uzavřené na dobu určitou je možné její ukončení na základě dohody smluvních stran nebo na základě odstoupení od smouvy. Vznik, zánik či změna obsahu licenční smlouvy se zapisuje do rejstříku OZ. (Nový občanský zákoník 2015)

5. Zápisná způsobilost netradičních ochranných známek

Mezi netradiční druhy OZ patří především známky čichové, zvukové, známky tvořené výlučně barvou nebo kombinací barev a známky prostorové.

Jak již bylo výše řečeno, OZ je označení sloužící k rozlišení výrobků nebo služeb stejného druhu, čímž napomáhá spotřebiteli ke snazší orientaci v dnešní době obrovské nabídce výrobků a služeb na trhu. Jakým způsobem však nabývá OZ této schopnosti rozlišit výrobky či služby? Klíčem k odpovědi na tuto otázku je schopnost grafické znázornitelnosti a rozlišovací způsobilosti OZ, které jsou základními kritérii pro zápisnou způsobilost dané známky. V každém konkrétním případě je tedy nutné posoudit splnění těchto dvou základních atributů, které musí být splněny, aby dané označení nabylo právní ochrany formou OZ.

5.1 Grafická znázornitelnost

Podmínka grafické znázornitelnosti je uvedena v ustanovení § 1 ZOZ: *„OZ může být za podmínek stanovených zákonem č. 441/2003 Sb. 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*.“

5.1.1 Ochranné známky čichové

Za označení, které není způsobilé k zápisu, je v souladu s aktuálními známkoprávními trendy považována čichová známka. Důvodů její zápisné nezpůsobilosti je několik. Především se jedná o nemožnost znázornit vůni graficky.

Pro čichové OZ je velmi podstatné rozhodnutí ESD č. C-273/00, Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent, které je podrobně analyzováno v šesté kapitole.

Problémem je i vysoká obtížnost odlišit jednu vůni od druhé a nemožnost přesně slovně popsat danou vůni. Vonné látky jsou navíc značně těkavé a nestále, což by mělo za následek ztrátu rozlišovací způsobilosti. Pouze v jediném případě došlo k zápisu čichové OZS, kterou se stala známka nizozemské společnosti Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing. Jednalo se o zápis vůně

čerstvě posekané trávy[31] pro tenisové míčky. Platnost této známky již zanikla a nebyla obnovena. Uvedený případ je ojedinělou vyjímkou úspěšného zápisu čichové známky, všechny další žádosti o zápis čichové známky byly zamítnuty.

Jako další známou čichovou OZ mohu uvést přihlášku z databáze OHIM č. 001122118, která je obecně známa jako „vůně zralé jahody“[32]. Tato známka byla znázorněna prostřednictvím obrázku jahody. Odvolací soud však dne 27. října 2005 ve věci T-305/04 Eden SARL v. OHIM rozhodl o zamítnutí této přihlášky. Analýzou tohoto rozhodnutí se budu podrobněji zabývat v kapitole šest.

Zdroj: https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001122118

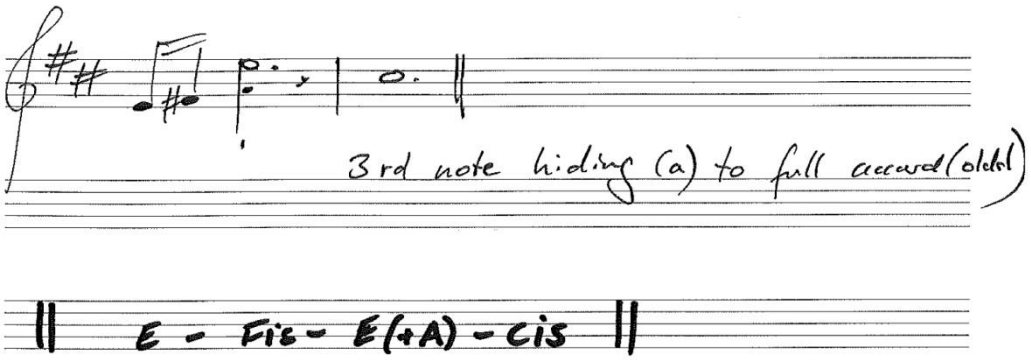
Obrázek č. 1: Zamítnutá čichová OZ společnosti EDEN, vedená pod č. 001122118 v databázi OHIM.

5.1.2 Ochranné známky zvukové

Dalším netradičním druhem známek, jehož grafická znázornitelnost je problematická, je OZ zvuková. Zvukové OZ lze pomyslně rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří známky, pro které je charakteristická určitá melodie a lze je zapsat v podobě notové osnovy. Druhou skupinu zvukových známek pak tvoří OZ, které jsou chatakteristické určitými zvuky a hluky, které není možné zaznamenat do notové osnovy. Registrace druhého typu zvukových známek je komplikovaná.

[31] Tuto ochrannou známku lze nalézt pod č. 000428870 v databázi OHIM. Známka byla registrovaná 11. 11. 2000.
Dostupné z: https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000428870
[32] Tuto ochrannou známku lze nalézt pod č. 001122118 v databázi OHIM.
Dostupné z: https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001122118

Důvodem je nutnost grafického znázornění dané OZ. V dnešní době dochází k čím dál častějšímu nahrazení grafického znázornění prostřednictvím notové osnovy hudební nahrávkou, kterou žadatel předkládá při zápisu dané známky.



Zdroj: https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010381101

Obrázek č. 2: Grafické znázornění zvukové OZ prostřednictvím notové osnovy. Jedná se o OZ společnosti Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, která je dostupná v databázi OHIM pod č. 010381101

Nejznámějšími případy zvukových známek jsou pravděpodobně známky filmových společností, které jsou platné pro území USA. Jedná se např. o znělku společnosti 20th Century Fox[33] nebo o známku společnosti Metro Goldwyn Mayer[34], která je tvořena řevem lva[35]. Velmi známé jsou rovněž zvukové známky společnosti Intel[36], Hornbach, T-Mobile a řady dalších společností.

Problematikou zápisné způsobilosti zvukových označení se budu podrobně zabývat v šesté kapitole v rámci rozboru klíčového judikátu ESD č. C-283/01 ve věci Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex.

5.1.3 Barvy jako ochranné známky

V současné době na základě platného ZOZ se barva stala samostatným distinktivním prvkem, z čehož plyne, že je možné samostatně registrovat barvu jako OZ. Není ovšem možné konstatovat, že označení, které je tvořeno výlučně barvou, je vždy dostatečně distinktivní a lze ho tak automaticky bez dalšího registrovat formou OZ. Ve smyslu § 1 ZOZ je možné získat právní ochranu

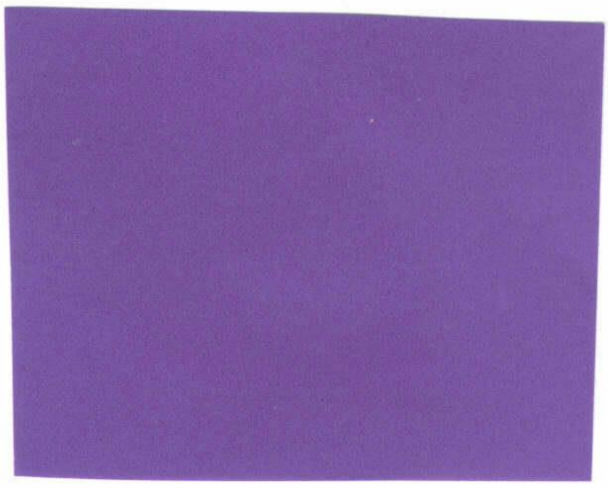
[33] Dostupné z: http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/74629287.mp3
[34] Dostupné z: https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113
[35] Dostupné z: http://oami.europa.eu/trademark/sound/EM500000005170113
[36] Dostupné z: http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/75332744.mp3

pro označení, které je tvořeno pouze barvou jedině v případě, že je dostatečně distinktivní, tj. disponuje schopností odlišit výrobky či služby svého vlastníka od výrobků či služeb jiných soutěžitelů na trhu. Označení tvořené výlučně barvou tedy musí být tvořeno specifickým, nezaměnitelným odstínem barvy, který je typický pro daný výrobek či službu. Exaktního vymezení specifického odstínu barvy je v praxi dosahováno prostřednictvím tzv. vzorníků barev – PANTONE, CMYK, či pomocí barevné stupnice RAL. (R. Horáček a kol., 2008)

Každý zápis formou OZ musí být odůvodněn, protože daný odstín se okamžikem registrace stává chráněným označením, čímž dochází k omezení práva třetích osob používat dané barevné odstíny pro své produkty.

Volba černobílého či barevného provedení OZ závisí na preferencích přihlašovatele. V případě barevné OZ jsou předmětem ochrany i užité barvy a jejich uspořádání. Je ale nutné známku užívat výhradně v tomto barevném provedení. U černobílé varianty OZ se ochrana vztahuje na všechny možné barevné variace. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Jednou z neznámějších a zároveň první OZ tvořenou výlučně barvou byla barva lila zaregistrovaná roku 1995 koncernem Kraft Foods pro její výrobek Milka čokolády. Tento barevný odstín se stal na trhu natolik populární, že si jej spotřebitelé začali automaticky spojovat s produkty koncernu Kraft Foods. Nebylo tedy pochyb, že barva lila disponuje dostatečnou distinktivností a došlo k jejímu zápisu jako samostatné OZ.



Zdroj: https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000031336

Obrázek č. 3: Barevná OZ společnosti Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, zapsaná v databázi OHIM pod č. 000031336

Pro oblast zápisné způsobilosti označení, která jsou tvořeny výlučně barvou, byl klíčový rozsudek C-104/01 ve věci LIBERTEL , kterým se budu podrobně zabývat v šesté kapitole.

5.1.4 Prostorové ochranné známky

Prostorová OZ může být tvořena tvarem výrobku nebo jeho obalu, pokud tato známka splňuje kritéria grafické znázornitelnosti a rozlišovací způsobilosti. Grafické znázornění musí být tvořeno pouze jediným specifickým tvarem výrobku. Žádné další varianty tvarů nejsou povoleny. Přihláška prostorové OZ obvykle obsahuje grafickou podobu tvaru výrobku nebo jeho obalu z několika úhlů pohledu, protože tvar výrobku nelze zachytit pouze jedním zobrazením.

Klíčovými judikáty v otázce zápisné způsobilosti prostorových označení byla rozhodnutí č. C-456/01 P a C-457/01 P ve věci Henkel KGaA vs. OHIM a dále rozhodnutí č. C-468/01 P až C-472/01 P ve věci Procter & Gamble Company vs. OHIM. Analýza těchto rozhodnutí bude provedena v šesté kapitole.

5.2 Rozlišovací způsobilost

Jednou ze základních vlastností všech označení aspirujících na zápis do rejstříku OZ je rozlišovací způsobilost neboli distinktivnost. Hlavní funkce OZ stojí právě na rozlišovací způsobilosti. K dosažení rozlišovací způsobilosti označení jako OZ není dostatečné pouze odlišení od ostatních známých označení. Forma a obsah označení musí být natolik originální, že jeho specifické znaky jsou schopné individualizovat zboží, které je jím označeno.

Posouzení problematiky získání zápisné způsobilosti pro označení formou OZ je komplexním problémem, který se skládá z kombinace řady objektivních a subjektivních prvků. Při procesu posuzování rozlišovací způsobilosti označení jsou zkoumána tato kritéria: velikost tržního podílu, míra intenzity užívání, geografický rozsah, doba užívání dané OZ, prohlášení obchodních komor a jiných sdružení.[37] Rozhodující je celkový dojem, jímž označení působí jako celek.

[37] Rozhodnutí SDEU ve spojených věcech Windsurfing Chiemsee, C- 108/97 a C- 109/97, bod 51. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=C-109/97&td=ALL

Je nutné rovněž přihlédnout k relevantním faktorům, především k povaze označovaného zboží či služeb. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Označení disponuje rozlišovací způsobilostí pro dané výrobky či služby v případě, že je spotřebitel schopen na jeho základě rozpoznat výrobky z konkrétního obchodního zdroje. V praxi se můžeme setkat s více stupni rozlišovací způsobilosti. Otázkou však zůstává, jak vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti označení je nutno vyžadovat pro jeho zápis do rejstříku. Zvláště u zboží denní spotřeby je pro zápis označení do rejstříku OZ vyžadován vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti. V této souvislosti považuji za nezbytné rozlišit několik kategorií známek:

a) fantazijní či smyšlené známky – jedná se o známky, které postrádají smysl. Známým příkladem této kategorie je známka disponující vysokou způsobilostí rozlišení – známka COCA COLA. Aby se tato známka dostala do povědomí spotřebitelů, vyžaduje vysoké výdaje na reklamu. Je však velmi silně právně chráněna;

b) obvyklá slova používaná v běžném jazyce – mohou disponovat vysokou rozlišovací způsobilostí, přestože jejich význam žádným způsobem nesouvisí s produkty, které jsou nositeli jejich označení. Příkladem je OZ CAMEL (velbloud), výrobce cigaret, jehož OZ je tvořena obrázkem velblouda. Slovo CAMEL (velbloud) disponuje ve spojitosti s cigaretami vysokým stupněm rozlišovací způsobilosti, přičemž se nejedná o oslovo smyšlené;

c) slova asociující produkt či jeho vlastnosti – výrobci se prostřednictvím marketingu snaží vyvolat v mysli spotřebitele pozitivní spojitost mezi jejich značkou a produktem. Ovšem ne každé označení, které není čistě fantazijní nebo není užíváno bez asociace s typem výrobku, nutně postrádá rozlišovací způsobilost. Jedná se o střední kategorii označení, která nejsou skutečně popisná, ale evokují spojitost mezi produkty a jejich vlastnostmi, jako jsou např. původ, povaha atd. Takováto označení mohou být zapsána. To, zda je označení spíše evokující nebo popisné ve spojitosti s určitým produktem, je nezbytné posuzovat s ohledem na judikaturu a specifika daného konkrétního případu. Označení bez rozlišovací způsobilosti

postrádá smysl, protože neumožňuje spotřebiteli rozpoznat produkty podle svého výběru. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Je nezbytné vždy posuzovat rozlišovací způsobilost daného označení ve vztahu k produktům, pro které je označení zamýšleno. Příkladem je slovo „jablko“ („apple“) nebo obrázek jablka, který nemůže být zapsán pro skutečná jablka, zatímco ve spojitosti se spotřební elektronikou dosahuje vysokého stupně rozlišovací způsobilosti.

Nedostatečně distinktivní je takové označení, které je tvořeno pouze písmeny, číslicemi, značkami nebo pouze vyobrazením produktů či označením, které je vžité pro specifický produkt (např. zkřížená kladívka pro uhlí atd.). Dalšími příklady označení s nedostatečnou rozlišovací způsobilostí jsou označení tvořená pouze běžným obalem produktu nebo pouze geometrickými obrazci. Takováto označení jsou za běžných okolností považována za nedistinktivní a tudíž neschopná zápisu. Vyjímkou jsou výrazně výtvarně zpracovaná označení, u kterých lze o zápisu uvažovat. (Horáček/Čada/Hajn - 2011)

Nedostatek rozlišovací způsobilosti označení je důsledkem i jiných důvodů. Příkladem jsou obrázky, které jsou příliš jednoduché nebo čistě ilustrativní a nejsou tak schopna upoutat pozornost spotřebitele, neboť na první pohled působí pouze jako pouhá součást obalu zboží.(Horáček/Čada/Hajn - 2011)

6. Analýza vybraných známkoprávních sporů

6.1 Čichové ochranné známky

Rozhodnutí evropských orgánů z posledních přibližně dvaceti let o problematice zápisné způsobilosti čichových označení znamenaly významný posun pro oblast posouzení definičních prvků OZ. Interpretace definice OZS byla těmito rozhodnutími významně ovlivněna.

První podkapitola se zaměřuje na tato důležitá rozhodnutí v oblasti čichových známek. Důraz je kladen především na základní judikaturu SDEU, na kterou navazují svými rozhodnutími další evropské orgány. Navazující judikatura je analyzována ve druhé podkapitole. Následně bude tato problematika zhodnocena komentářem autora.

6.1.1 Základní judikatura

Nejvýznamnějším judikátem, který se zabývá problematikou grafické znázornitelnosti OZ, je rozhodnutí SDEU C-273/00 ve věci pana Ralfa Sieckmanna (dále jen „rozhodnutí Sieckmann“)[38], který se u Německého patentového a známkového úřadu (Deutsches Patent – und Markenamt, dále jen „DPMA“) dožadoval registrace vůně formou čichové OZ.

Pan Sieckmann požádal o registraci chemické látky methylesteru kyseliny skořicové jako čichové OZ. K přihlášce přiložil i chemický vzorec této látky: C_6H_5-CH = $CHCOOCH_3$ a dále i slovní popis daného označení ve znění: „balzámová ovocná vůně s jemným nádechem skořice“. Součástí přihlášky byl rovněž vzorek dané vůně a uvedení místa možného získání dalších vzorků.

Podstatou sporu byl fakt, že DPMA odmítl zápis provést. Své rozhodnutí odůvodnil zpochybněním splnění kritérií grafické znázornitelnosti a rozlišovací způsobilosti označení.

Pan Sieckmann se rozhodl proti tomuto rozhodnutí odvolat ke Spolkovému patentovému soudu v Německu, který se rozhodl předložit SDEU dvě předběžné otázky:

[38]Rozhodnutí SDEU č. C-273/00 z 12. 12. 2002
Dostupné z:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=C-273/00&td=ALL

1. OZ může být tvořena pouze označením, které je možné graficky znázornit. Splňují výše uvedený požadavek pouze přímo viditelná označení nebo rovněž označení jako zvuky, chutě či vůně, které nelze přímo vizuálně vnímat, ale lze je určitými způsoby nepřímo znázornit?
2. Jsou splněny požadavky grafické znázornitelnosti, když je čichový vjem znázorněn chemickým vzorcem, slovním popisem, vzorkem vůně nebo kombinací těchto znázornění?

SDEU nejprve na základě posudků a předcházející judikatury stanovil základní funkci OZ: garantovat původ výrobku (či služby), který je danou známkou označen, pro koncového spotřebitele. Dále určil čl. 2, čl. 3 odst. 1. a čl. 5 odst. 1 jako základní ustanovení Směrnice, které jsou nezbytné pro vymezení správné interpretace čl. 2 Směrnice.

SDEU ve své odpovědi na první předběžnou otázku rozhodl o způsobu interpretace čl. 2 Směrnice: OZ může tvořit označení, které samo o sobě není vizuálně vnímatelné zrakem, pokud jej lze graficky znázornit způsobem, který umožní přesnou identifikaci předmětu ochrany. Požadavek grafické znázornitelnosti daného označení je splněn za předpokladu, že kresby, čáry a písmena, kterými je dané označení zobrazeno, jsou jasné, jednoznačné, samostatné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní[39]. SDEU prostřednictvím tohoto konstatování vymezil základní kritéria[40] pro registraci daného zobrazení formou OZ.

Dále se SDEU ve své odpovědi na druhou předběžnou otázku k jednotlivým způsobům grafického znázornění vyjádřil konstatováním, že vůni jako takovou nelze znázornit prostřednictvím chemického vzorce, ani slovním popisem či vzorkem vůně, ani vzájemnou kombinací těchto prostředků.[41] SDEU ve svém rozsudku označil chemický vzorec jako nedostatečně srozumitelný, jasný a přesný. Pouze malá část laické veřejnosti disponuje dostatečnými znalostmi o chemických vzorcích, které jsou nezbytné ke správné identifikaci dané látky. Vzorec sám o sobě ovšem není ani schopen graficky zobrazit danou vůni. Z tohoto

[39] Požadavek objektivnosti určuje, že pro všechny subjekty musí být dané označení vnímatelné stejným způsobem, aby nedošlo k různému vnímání různými subjekty.
[40] Jedná se o tzv. Sieckmannova kritéria, bod 55 rozsudku č. C-273/00 ze dne 12. 12. 2002 Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=C-273/00&td=ALL
[41] Rozsudek C-273/00, bod 71.

důvodu není vzorec grafickým znázorněním ve smyslu čl. 2 Směrnice. Předložení vzorku vůně rovněž nelze pokládat za grafické znázornění, které je definováno ve Směrnici. Všechny vzorky vůně navíc postupem času vyprchávají, čímž nesplňují podmínku trvalého označení.

SDEU svým rozsudkem ve věci Sieckmann výrazně přispěl k procesu harmonizace výkladu definice OZ dle čl. 2 Směrnice a přesněji specifikoval požadavek grafické znázornitelnosti. Definice OZ ve smyslu čl. 2 tak byla rozšířena o označení, která sice sama o sobě nejsou vizuálně vnímatelná, ale jsou graficky znázornitelná. SDEU tak svým způsobem otevřel cestu netradičním OZ, ale zároveň stanovil přísná a v praxi jen velmi těžko splnitelná kritéria jejich grafické znázornitelnosti.

6.1.2 Návazná judikatura

Jedním z dalších judikátů, ve kterém se předmětem rozhodování o zápisné způsobilosti označení stala čichová OZ, je rozsudek Tribunálu ve věci již zmíněné čichové OZS „vůně zralé jahody“[42]. Společnost Laboratoires France Parfum SA žádala o zápis čichové OZS pro označení pojmenované jako vůně zralé jahody. Přihláška zahrnovala slovní popis vůně a obrázek zralé jahody. OHIM s odvoláním na nesplnění podmínky grafické znázornitelnosti odmítl zápis tohoto označení.

Tribunál na základě podaného odvolání konstatoval, že popis označení vůně zralé jahody je značně subjektivní, v důsledku čehož nejsou splněna kritéria jednoznačnosti a přesnosti daného označení. Nesplnění těchto kritérií spočívá zejména v nejednoznačnosti a nepřesnosti slovního popisu „vůně zralé jahody“, který může odkazovat na více odrůd jahod, pro které jsou specifické různé vůně. Tribunál rovněž argumentoval neexistencí mezinárodní klasifikace vůní, jako je tomu v případě mezinárodního kodexu barev či hudebních znaků, která by umožnila přesnou a jednoznačnou identifikaci dané čichové známky prostřednictvím kódu a názvu pro každou vonnou látku.

Přiložený obrázek červené jahody Tribunál připodobnil k chemickému vzorci z výše uvedeného rozsudku Sieckmann, protože přiložený obrázek jahody nepředstavuje vůni, která se má stát předmětem právní ochrany, ale pouze zdroj

[42] Rozhodnutí Tribunálu ze dne 27. 10. 2005, Eden SARL, T-305/04. Dostupné z: http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JT040305.pdf

této vůně. Vyobrazení jahody tedy stejně jako chemický vzorec nesplňuje kritérium grafické znázornitelnosti čichového označení.

Stejným způsobem Tribunál okomentoval kombinaci slovního popisu vůně a obrázku zobrazujícího zdroj této vůně: u této kombinace konstatoval nesplnění kritéria grafické znázornitelnosti, čímž potvrdil rozhodnutí Sieckmann téměř ve všech ohledech.

6.1.3 Komentář

Výše analyzovaný rozhodovací trend SDEU v oblasti netradičních OZ lze pokládat za převratný. Je však na zvážení, zda je tento trend správnou cestou.

Rozhodně souhlasím se základním východiskem, které bylo konstatováno v rozhodnutí Sieckmann, tedy s konstatováním, že nelze vyloučit čichová označení z definice OZ. V opačném případě by se jednalo o porušení čl. 2 Směrnice, který sice neobsahuje přímou zmínku o čichových označeních, ale také nezakazuje vznik jejich právní ochrany formou OZ.

Jako velmi komplikovaná se jeví problematika splnění zápisné způsobilosti čichových označení. Méně problematické je obecně splnění podmínky rozlišovací způsobilosti. V poslední době se ale čím dál častěji objevují názory, že rozlišovací způsobilost vůní je značně omezena faktem, že každý spotřebitel nejprve získává vizuální vjemy o daném produktu, teprve potom následují čichové. Vzhledem k tomu, že SDEU zamítl veškeré prostředky grafického znázornění vůně, které jsem uvedl v rozhodnutí Sieckmann, je v současné době prakticky nereálné registrovat vůni formou OZ. Dalším argumentem podporujícím toto tvrzení je absence obecně akceptovaného systému charakteristiky vůní. Do budoucna tak jedinou možností pro čichová označení je objevení nové metody grafického znázornění vůně, což je značně nepravděpodobné. SDEU velmi přísně stanovil podmínky zápisné způsobilosti čichových označení, čímž v podstatě zamezil vůním a pachům být OZ.

6.2 Zvukové ochranné známky

Další významnou skupinou netradičních označení, jejichž registrace se v minulosti stala předmětem rozhodování SDEU, jsou označení zvuková. Posuzovány byly především možné způsoby grafické znázornitelnosti zvukových označení. Jedním

z hlavních podkladů při rozhodování SDEU o zápisné způsobilosti těchto označení byly výroky z rozsudku Sieckmann, jejichž závěry byly aplikovány i na zvuková označení.

Nejprve opět uvedu základní judikaturu, která se zabývá výkladovými postupy SDEU. Následně na tuto podkapitolu navážu návaznou judikaturou rozhodujících orgánů. V závěrečné podkapitole pak zaujmu k této problematice vlastní stanovisko.

6.2.1 Základní judikatura

Klíčovým judikátem ve věci zápisné způsobilosti zvukových označení formou OZ je rozsudek č. C-283/01 ve věci Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex (dále jen rozhodnutí „Shield Mark“).[43]

Společnost Shield Mark BV si nechala zaregistrovat u Úřadu pro ochranné známky v Beneluxu (Bureau Benelux des Marques, dále jen „BBM“) OZ v následující formě:

- Prvních devět not z notové osnovy Beethovenovy sonáty Pro Elišku
- Slovní popis melodie těchto prvních devíti not sonáty Pro Elišku
- Hudební řadu not E, D, E, D, E, B, D, C, A
- Označení „Kukulekuuuuu“ (jedná se o onomatopoeia[44], v překladu do češtiny se jedná o kokrhání)
- Slovo kokrhání

Společnost Shield Mark BV užívala výše uvedená označení pro své reklamní kampaně, na jejichž začátku vždy zaznělo prvních devět tónů skladby Pro Elišku. Rovněž byla i vydavatelem novin, které prodejci umisťovali do speciálních stojanů, jež při odběru novin vydávaly specifickou melodii. Kokrhání pak zaznělo v okamžiku přehrání CD.

Pan Kist však rovněž začal ke své propagaci užívat devět prvních not skladby Pro Elišku a rovněž i zvuk kokrhání kohouta.

[43] Rozhodnutí SDEU č. C-283/01 ze dne 27. 11. 2003. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=c-283/01&td=ALL
[44] Onomatopoeia jsou slova, která foneticky napodobují různé zvuky.

Společnost Shield Mark BV tedy zažalovala pana Kista u nizozemského soudu pro porušení známkového práva a z důvodu nekalé soutěže. Žalobě soud vyhověl, ale pouze v oblasti nekalé soutěže, ne však v oblasti porušení práv ze zvukové OZ. Zvuková označení totiž v zemích Beneluxu nedisponovala známkoprávní ochrannou.

Společnost Shield Mark BV se proto odvolala k soudu vyšší instance - k nizozemskému Nejvyššímu soudu, který se rozhodl přerušit soudní řízení a obrátil se na SDEU s předběžnými otázkami:

1. a) Je nutné interpretovat čl. 2 Směrnice tak, že hluky a zvuky nemohou tvořit OZ?

   b) Je-li odpověď na otázku 1. a) negativní, požaduje systém založený Směrnicí, aby zvuky a hluky bylo nutné považovat za OZ?

2. a) V případě, že je odpověď na otázku 1. a) negativní, jaké požadavky stanoví Směrnice pro zvukové OZ ve spojitosti k čl. 2 Směrnice předpokládané grafické znázornitelnosti označení a pro způsob jejich registrace?

   b) Jsou splněny požadavky zmíněné pod písmenem a), pokud je zvuk či hluk registrován na základě některé z následujících forem:

   - hudební noty, psaný popis ve formě onomatopoeia, psaný popis v jiné formě, grafické znázornění prostřednictvím sonogramu, zvuková nahrávka připojená k registračnímu formuláři, digitální záznam dostupný přes internet, kombinace výše uvedených metod nebo jinou formou, a pokud ano, tak jakou?

V odpovědi na první otázku SDEU vychází z argumentace z rozhodnutí Sieckmann, podle které se čl. 2 Směrnice vztahuje pouze na označení, která je možné vizuálně vnímat a tedy i graficky znázornit. SDEU nicméně podotkl, že výčet označení obsažený ve čl. 2 Směrnice není vyčerpávající.

SDEU tedy došel k závěru, že čl 2. Směrnice musí být interpretován způsobem, že zvuková označení se mohou stát OZ za předpokladu jejich grafické znázornitelnosti a schopnosti odlišit výrobky či služby jednoho výrobce od výrobků či služeb jiných výrobců.

Ve své odpovědi na druhou otázku se SDEU odmítl zabývat hypotetickými problémy, které nemají vztah k řešenému případu. Nebyla tedy posouzena otázka grafické reprezentace OZ prostřednictvím sonogramu, zvukové či digitální nahrávky. Společnost Shield Mark BV totiž žádnou ze svých OZ neregistrovala za využití těchto forem reprezentace zvukového označení.

Otázku podmínek pro splnění požadavku grafické znázornitelnosti SDEU zodpověděl odkázáním na rozsudek Sieckmann, jehož závěry označil za závazné i pro čichová označení. Následně se SDEU vyjádřil k jednotlivým formám grafického znázornění, které při registraci OZ použila společnost Shield Mark BV.

Grafickou znázornitelnost prostřednictvím slovního popisu SDEU označil jako neslučitelnou s požadavky čl. 2 Směrnice z důvodu nedostatku přesnosti a jasnosti. Spojení slov „prvních devět not skladby Pro Elišku“ nebo „kokrhání“ tak nelze považovat za OZ.

Co se týče onomatopoie, SDEU konstatoval nedostatečnost shody mezi ní samotnou a skutečným zvukem či hlukem, který imituje. V případě registrace OZ reprezentované formou onomatopoie tak není zřejmé, co je předmětem ochrany – zda specifický zvuk či onomatopoie. Navíc fakt, že onomatopoie je rozdílně vnímána v různých státech, svědčí rovněž proti jejímu použití při procesu registrace daného označení. Onomatopoie tak byla SDEU shledána jako nedostatečné grafické znázornění pro zvuková označení za účelem registrace OZ.

Rovněž prostý sled not, v našem případě konkrétně „E, D, E, D, E, B, D, C, A“, nelze považovat dle SDEU za označení splňující podmínku dostatečného grafického vyjádření ve smyslu čl. 2 Směrnice. Prostý sled not není dostatečně přesný ani jasný a nevyjadřuje veškeré atributy melodie, jako jsou např. tónina či pomlky.

Naproti tomu označil SDEU jako zápisu způsobilé grafické vyjádření zvuku pomocí notového záznamu, který je členěn do taktů a obsahuje rovněž noty, klíč a pomlky. Notový zápis tak je schopen vyjádřit melodii, ne však každý zvuk či hluk (nelze jím popsat např. řev lva). K této problematice se ovšem SDEU v rámci svého odůvodnění nevyjádřil.

6.2.2 Návazná judikatura

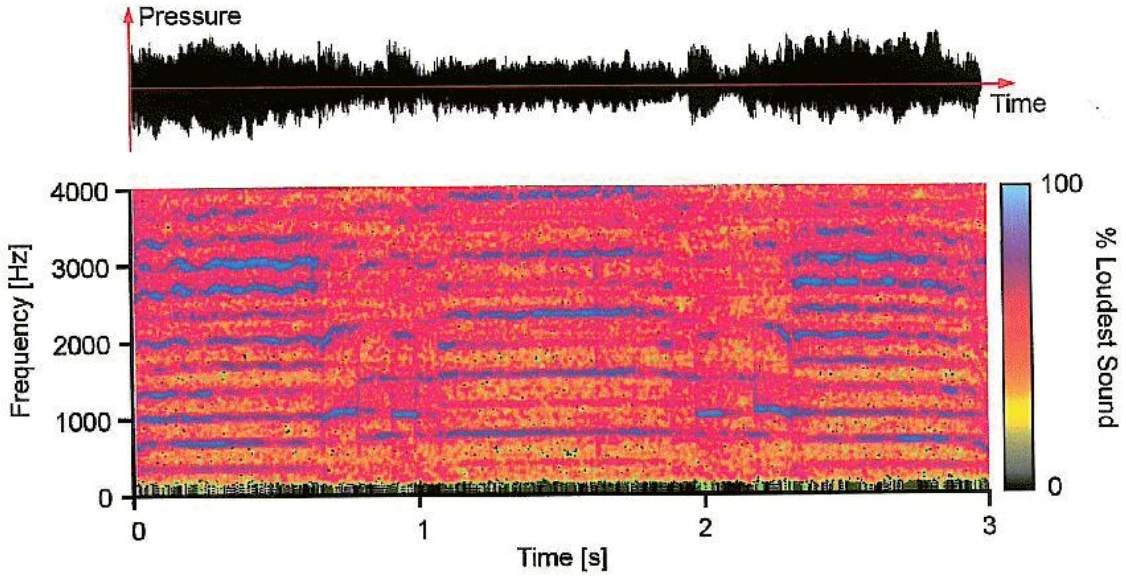
Rozhodnutí ve věci Shield Mark znamenalo významný přínos pro vyjasnění výkladu definice OZS. V dnešní době jsou již zvukové známky běžně rozšířené. K jejich přijetí dochází převážně díky grafickému znázornění formou notové osnovy, která je jedinou metodou splňující všechny požadavky registrace určené v rozsudku Sieckmann.

Jako problematická se však i nadále jevila otázka zápisné způsobilosti zvukových označení, u nichž byl zvuk znázorněn pomocí sonogramu. SDEU se k této problematice ve svých předchozích rozsudcích nijak nevyjádřil.

Znázorněním zvukových označení prostřednictvím sonogramu se zabýval odvolací senát OHIM, který vynesl dne 27. 9. 2007 rozhodnutí ve věci R 708/2006-4[45]. Jedná se o případ společnosti Edgar Rice Burroughs, Inc., která se snažila si zaregistrovat zvukovou OZS „Tarzanova řevu".

Součástí přihlášky bylo grafické vyobrazení zvuku křiku Tarzana prostřednictvím sonogramu (viz obr. č. 4) a následující text: „Známka se skládá z křiku Tarzana, křik je tvořen pěti odlišnými fázemi, kterými jsou držení tónu, následně jekot, držení tónu o vyšší frekvenci, následuje jekot a držení tónu v původní frekvenci, která je zobrazena prostřednictvím připojeného vyobrazení. Další součástí přihlášky byl slovní popis vyobrazení pomocí sonogramu.

[45] Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM č. R 708/2006-4 vydané 27. 9. 2007.



Zdroj: http://oami.europa.eu/en/office/press/pdf/051107.pdf

Obrázek č. 4: Vyobrazení zvuku sonogramem

Zápis tohoto označení OHIM zamítl z důvodu nesplnění kritérií zápisné způsobilosti označení stanovených v rozsudku Sieckmann. Přihlašovatel se rozhodl podat odvolání a snažil se odůvodnit svoji přihlášku pomocí předchozího, již zmiňovaného rozhodnutí OHIM ve věci „řev lva“[46], které uznalo sonogram jako prostředek, který splňuje požadavky pro přihlášení.

Přihlašovatel dále ve svém odvolání argumentoval, že veřejnost celé EU ví, co křik Tarzana je a co představuje. Přihlašovatel rovněž konstatoval, že notový zápis, který byl uznán jako akceptovatelný pro grafické znázornění zvukového označení, také není všemi lidmi vnímán a pochopen stejným způsobem jako záznam sonogramu.

Odvolací senát OHIM ve svém rozhodnutí odkazoval na rozsudky ve věci Sieckmann a Shield Mark. Odvolací senát OHIM tedy konstatoval, že kritérium grafické znázornitelnosti označení splňuje pouze notová osnova, nikoliv samotný slovní popis označení ani vyjádření pomocí onomatopoie.

[46] Rozhodnutí OHIM č. R 781/1999-4 ze dne 25. 8. 2003. Dostupné z: http://www.copat.de/markenformen/r0781-1999-4.pdf

Dále odvolací senát OHIM vyjádřil názor, že kritérium grafické znázornitelnosti není splněno pouhým vyobrazením zvukového označení pomocí sonogramu. Přihlášku této OZ tedy zamítl.

Jako hlavní překážku zápisné způsobilosti označení znázorněného sonogramem OHIM označil nesplnění kritéria samostatnosti. Toto kritérium v praxi znamená, že kdokoliv, kdo si prohlíží veřejný rejstřík OZ, by měl sám být schopen bez pomoci další osoby či použití techniky identifikovat daný zvuk či hluk. Přiložené grafické znázornění sonogramem tedy neinformuje o druhu zvuku ani o jeho frekvenci, ale pouze o jeho hlasitosti. Ze sonogramu tak není jasné, zda se jedná o zvuk hudebního nástroje, zvuk vydávaný zvířetem nebo hlas člověka.

Argument přihlašovatele, že notový zápis, který byl uznán jako akceptovatelný pro grafické znázornění zvukového označení, také není všemi lidmi vnímán a pochopen stejným způsobem, OHIM označil za irelevantní. Své rozhodnutí odůvodnil praktickou nemožností reprodukce zvuku znázorněného sonogramem bez použití techniky.

OHIM rovněž odmítl argument přihlašovatele, že každý v EU si je vědom, co je Tarzanův řev. Přihlašovatel evidentně spoléhal na všeobecnou známost filmových zpracování o Tarzanovi (kterých je mnoho), ze kterých si divák Tarzanův řev zapamatuje. Tarzanův řev ovšem zní odlišně v závislosti na představiteli Tarzana v každé z těchto filmových verzí. Přihláška však konkrétní verzi Tarzanova řevu neuvádí. Není tedy jasné, který specifický Tarzanův řev má být registrován.

OHIM tedy označil grafické znázornění zvukového označení pomocí sonogramu za nezpůsobilé zápisu. Stejně se vyjádřil i ke kombinaci sonogramu a slovního popisu zvukového označení.

K zápisu zvukové známky Tarzanova řevu[47] nakonec přece jen došlo. Zápis byl proveden 8. 4. 2008 a to na základě kombinace elektronického zvukového záznamu ve formátu MP3 kombinovaného s grafickým znázorněním zvukového označení pomocí sonogramu. Zvuková označení, která není možné zaznamenat do notové osnovy, mohou být tedy graficky znázorněna pomocí sonogramu a elektronického zvukového souboru.

[47] Známku nalezneme pod č. 005090055 v databázi OHIM. Dostupné z: https://oami.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/005090055

6.2.3 Komentář

Rozsudek Shield Mark přispěl k objasnění výkladu pojmu OZ ve spojení se zvukovými známkami. Existence řady možností a prostředků umožňujících názorně vyjádřit zvuky či hluky, si vyžádala nutnost zaujmutí právního stanoviska. Považuji za chybu, že se SDEU v rámci rozsudku Shield Mark nevyjádřil ke všem předloženým metodám. Otázka použití sonogramu a jiných záznamů zvuku tak nebyla dostatečně interpretována, čímž SDEU prakticky přenesl interpretační praxi této problematiky na OHIM.

Konečné rozhodnutí SDEU se v mnoha ohledech podobá rozhodnutí ve věci Sieckmann. Rozhodně souhlasím s vyjádřením SDEU, že definice OZ nevylučuje zvuková označení ze způsobilosti získat právní ochranu formou OZ.

Co se týče zamítnutí drtivé většiny způsobů grafického znázornění zvukových označení, nelze než souhlasit s rozhodnutím SDEU. V případě jejich schválení by totiž nebyly naplněny podmínky zápisné způsobilosti definované v rozsudku Sieckmann.

Za problematické však považuji konstatování, že notová osnova bez dalších požadavků splňuje veškeré podmínky grafického znázornění zvukových označení. Dle mého názoru není notová osnova dostatečně jasná a srozumitelná pro běžného spotřebitele bez hudebního vzdělání a znalosti not.

V posledních letech došlo k velké expanzi nových technologií, které umožnily vytvořit nové způsoby zvukové komunikace. Bohužel přímo úměrně s jejich rozvojem došlo i k nárůstu rizika jejich zneužití. Považuji tedy za oprávněné, že zvuková označení disponují právní ochranou.

6.3 Ochranné známky tvořené barvou

Dalšími netradičními označeními, která se mohou stát OZ, jsou barvy a jejich kombinace. Fakt, že by označení tvořené výlučně barvou mohlo získat právní ochranu formou OZ, bylo v minulé době téměř nemyslitelné. Problém v zápisné způsobilosti označení byl spatřován především v rozlišovací způsobilosti. SDEU se k této problematice vyjádřil poměrně shovívavě. Ve svých rozhodnutích stanovil jednoznačná pravidla výkladu vymezení pojmu OZ ve spojitosti s barvami a jejich kombinacemi.

V následující podkapitole je tento nový rozhodovací trend SDEU analyzován v rámci rozboru základní judikatury, na kterou stejně jako v předcházejících podkapitolách navazuje nástin judikatury navazující a zaujetí vlastního stanoviska k dané problematice.

6.3.1 Základní judikatura

Významným judikátem SDEU v otázce barvy jako OZ je rozsudek č. C-104/01[48] ve věci Libertel Groep BV (dále jen „Libertel“) vs. Benelux Merkenbureau (dále jen „BM“).

Nizozemská telekomunikační společnost Libertel si u BM snažila přihlásit OZ, která byla tvořena oranžovou barvou. Součástí přihlášky byl rovněž slovní popis barvy, kterou přihlašovatel popsal pouze jako „oranžová“ a připojil vyobrazení oranžového obdélníku. Součástí přihlášky však nebyl odkaz na žádný kód barvy.

BM tuto přihlášku zamítl především z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti. Na základě odvolání se věc dostala k nizozemskému Nejvyššímu soudu, který se rozhodl před svým rozhodnutím předložit několik předběžných otázek SDEU. Tyto otázky lze zahrnout do jedné otázky: Je možné, aby barva splnila podmínku rozslišovací způsobilosti označení pro výrobky nebo služby, a pokud ano, tak za jakých podmínek?

SDEU se ve své odpovědi na předběžnou otázku nejprve konstatoval, že při posouzení rozlišovací způsobilosti označení tvořených barvou je třeba brát v úvahu omezené rozlišovací schopnosti průměrného spotřebitele. V dnešní době je paleta různých odstínů barev obrovská a počet barevných odstínů, které je průměrný spotřebitel schopen rozlišit, je omezený. Možnosti registrace barev formou OZ je tedy nutné omezit.

Dále SDEU konstatoval, že je nutné zamezit přehnané redukci disponibilních barev, které si mohou ostatní soutěžitelé nabízející podobné výrobky či služby nechat registrovat jako OZ. V opačném případě by docházelo k omezení nových soutěžitelů na trhu.

[48] Rozsudek SDEU č. C-104/01 ze dne 6. 5. 2003. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-104/01

Následně SDEU stanovil, že barva se může stát OZ, pokud jsou splněny podmínky, že barva je graficky znázornitelným označením a umožňuje ve spojitosti s konkrétními produkty či službami, pro které byla zaregistrována, odlišit tyto produkty či služby od produktů či služeb jiného podniku. K uspokojení požadavku grafické způsobilosti je však nutné identifikovat daný barevný odstín prostřednictvím platných mezinárodních kódů.

SDEU dále vyjádřil názor, že s roustoucím množstvím produktů či služeb, pro které se přihlašovatel snaží získat právní ochranu formou OZ, narůstá pravděpodobnost kolize s ochranou hospodářské soutěže. SDEU tedy při rozhodování o zápisné způsobilosti označení spatřuje diferenciaci mezi požadavkem na registraci pro malou skupinu výrobků či služeb a požadavkem registrace pro široký interval výrobků či služeb. Z důvodu existence limitovaného množství barev SDEU konstatoval, že vybrané barevné odstíny by měly být v souladu s veřejným zájmem zpřístupněny všem uživatelům.

V další části svého rozhodnutí SDEU podrobněji specifikoval problematiku rozlišovací způsobilosti, kterou je dle něj nutné hodnotit v závislosti na výrobcích či službách, pro které je vyvíjena snaha jejich registrace. Rovněž je nutné zohlednit i vztah veřejnosti k dané známce. Tento fakt znamená v praxi nutnost příslušného známkoprávního úřadu podrobně prošetřit aktuální situaci a předchozí užití daného označení. Barva je tedy schopna nabýt rozlišovací způsobilosti pro dané výrobky či služby používáním.

Klíčovým závěrem SDEU je konstatování, že rozlišovací způsobilost nelze přiznat veškerým barevným odstínům všeobecně, ale je nutné, aby její existence byla posouzena příslušným známkoprávním úřadem.

6.3.2 Návazná judikatura

Kromě rozsudku Libertel je pro naše potřeby velmi zajímavý rovněž rozsudek ve věci C-49/02[49] Heidelberger Bauchemie GmbH (dále jen „rozhodnutí Heidelberger“).

[49] Rozhodnutí SDEU č. C-49/02 z 24. 6. 2004. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=C-49/02&td=ALL

Výše uvedená společnost předložila u DPMA přihlášku OZ, která byla tvořena kombinací žluté a modré barvy. Grafické vyobrazení tohoto označení bylo prezentováno v podobě dvou obdélníků. Horní obdélník byl modrý a dolní byl žlutý. Součástí přihlášky byl rovněž slovní popis označení a mezinárodní specifikace použitých barev. Zapsání OZ bylo žádáno pro všechny představitelné podoby výše uvedené barevné kombinace pro stavební produkty firmy Heidelberger Bauchemie GmbH, lepidla, rozpouštědla apod. Firma žadatele požadovala zápis zmíněné kombinace žluté a modré proto, že tato kombinace představovala korporátní barvy firmy užívané při prezentaci firmy - např. na obalech produktů či v propagačních reklamách.

Úřad DPMA přihlášku zamítl. Své rozhodnutí zdůvodnil konstatováním, že dané označení nesplňuje podmínku rozlišovací způsobilosti a není možné jej graficky znázornit. Žadatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal k německému Spolkovému patentovému úřadu, který se obrátil na SDEU s následující předběžnou otázkou:

1. *„Splňují barvy nebo kombinace barev označené v přihlášce k zápisu abstraktním způsobem a bez obrysu, jejichž odstíny jsou uvedeny prostřednictvím odkazu na vzorek barvy a upřesněny podle uznávané klasifikace barev, podmínky pro vytvoření OZ ve smyslu čl. 2 Směrnice? Je taková OZ, tzv. „(abstraktní) barva jako OZ“, ve smyslu článku 2 směrnice zvláště:*

    a) *označením,*

    b) *s rozlišovací způsobilostí dostatečnou pro určení původu,*

    c) *schopným grafického ztvárnění?“*[50]

SDEU ve svém rozhodnutí podotýká na stejné komplikace jako v rozsudku ve věci Libertel. Opakuje rovněž své závěry z rozhodnutí Libertel týkající se zápisné způsobilosti barev a jejich kombinací stát se OZ. V otázce grafické způsobilosti pak odkazuje na rozsudek Sieckmann.

[50] Rozhodnutí SDEU č. C-49/02, bod 14
Dostupné z:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49315&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=735146

Dále z rozhodnutí SDEU jednoznačně vyplývá interpretace čl. 2 Směrnice ve smyslu otázky požadavků na grafické znázornění označení: musí být přesné a stálé a musí jasně určovat, co přesně se má stát předmětem právní ochrany. Z tohoto důvodu tedy musí být grafické vyobrazení, které je tvořeno dvěma či více barvami, jejichž popis je abstraktní a bez obrysu, uspořádáno systematicky přiřazením dotyčných barev předem specifikovaným a stálým způsobem.

Následně SDEU stanovil, že pouhé postavení dvou či více barev vedle sebe bez tvaru nebo obrysu či odkázání na dvě či více barev „ve všech představitelných podobách“, nesplňuje požadavky na přesnost a stálost, které vyžaduje čl. 2 Směrnice.

SDEU rovněž připouští, že je nezbytné připustit, že barvy či barevné kombinace, které jsou znázorněné abstraktním způsobem a bez obrysu, jsou schopné disponovat rozlišovací způsobilostí. Dále uvádí, že i za předpokladu, že daná kombinace barev plní kritéria stanovené pro zápisnou způsobilost OZ, je ještě nutné, aby příslušný kompetentní orgán posoudil, zda žádaná kombinace splňuje veškeré prezentované požadavky a bral při tom v úvahu veškeré okolnosti specifického případu včetně způsobu předchozího užití a veřejného zájmu.

SDEU se ve své odpovědi na položenou otázku vyjádřil, že barvy či jejich kombinace, které jsou přihlašované k registraci, uvedené v přihlášce abstraktním způsobem a bez obrysu pomocí odstínů uvedených odkazem na vzorek barvy a specifikované pomocí mezinárodně uznávaného systému klasifikace barev, mohou být OZ, jestliže bylo prokázáno, že v kontextu jejich užití tyto barvy či jejich kombinace skutečně představují označení a zároveň součástí registrační přihlášky je systematické uspořádání přiřazující dané barvy způsobem předem určeným a stálým.

6.3.3 Komentář

SDEU svými rozhodnutími o způsobilosti barev a jejich kombinací stát se OZ značně pomohl k praktické aplikaci výkladu pravidel týkajících se interpretace definice OZ.

Nejdůležitějším rozhodnutím z hlediska zápisné způsobilosti označení tvořených barvou či kombinací barev, je rozhodnutí Libertel. Tento rozsudek SDEU přiznal barvám schopnost stát se OZ a jednoznačně definoval přípustné způsoby

grafického znázornění barvou tvořených označení. Za klíčovou část rozsudku považuji právě jasnou interpretaci kritéria registrace: vzorek příslušné barvy, doplněný slovním popisem a především jeho specifikace prostřednictvím mezinárodně uznávaného systému kódů barev.

Jako neméně významný pro oblast určení zápisné způsobilosti netradičních označení spatřuji i rozhodnutí Heidelberger, které znamenalo rozšíření výše uvedených závěrů z rozsudku Libertel a jejich praktickou aplikaci i na kombinace barev.

Za nedostatečně objasněnou ovšem považuji otázku rozlišovací způsobilosti označení tvořeného barvou či kombinací barev. SDEU sice vyjádřil svůj souhlas s existencí této způsobilosti, ovšem stanovil, že obecně nelze barvám či kombinacím barev automaticky přisuzovat rozlišovací způsobilost, ale je nezbytné zkoumat a vyhodnotit specifické podmínky u jednotlivých případů. Teprve na základě splnění těchto specifických podmínek je možné dle SDEU dosáhnout rozlišovací způsobilosti.

Žádný judikát SDEU ovšem tyto podmínky přesně nedefinuje, v důsledku čehož mohou vznikat komplikace při rozhodování o specifických podmínkách zápisné způsobilosti označení tvořených barvou či kombinací barev.

V dnešní moderní době díky rychle se rozvíjejícími technologiemi na trhu existuje obrovské množství prostředků vizuální komunikace. Z hlediska upoutání pozornosti daného produktu tak označení pomocí barev či jejich kombinace nabývá stále většího významu a stává se nezbytnou součástí designu produktu.

Popularitu využití barev při snaze upoutat pozornost spotřebitele není třeba dokazovat. Téměř všichni spotřebitelé jistě znají specifický odstín fialové, který známe z obalů čokoládových produktů značky Milka. Podobně je tomu i v případě kombinace stříbrné a modré barvy, která je charakteristická pro společnost Red Bull.

Role barev a barevných kombinací je tedy v dynamicky se rozvíjejícím tržním prostředí nezpochybnitelná. Považuji tedy za správné, že SDEU umožnil barvám disponovat právní ochranou formou OZ.

6.4 Prostorové ochranné známky

Posledním typem netradičních OZ, které se stanou předmětem mého rozboru, jsou OZ prostorové. V předešlých případech se SDEU vyjadřoval k problematice interpretace definice OZ poměrně benevolentně a extenzivně stanovil podmínky zápisné způsobilosti netradičních označení. V následujících judikátech SDEU však lze vypozorovat spíše restriktivní přístup k prostorovým OZ.

Stejně jako v předchozích kapitolách bude nejprve analyzována základní judikatura, která bude následně dopněna judikaturou navazující a zaujetím vlastního stanoviska autora.

6.4.1 Základní judikatura

O zápisné způsobilosti prostorových označení SDEU rozhodoval ve spojených případech ve věcech C-456/01 P a C-457/01 P Henkel KGaA vs. OHIM[51] (dále jen rozhodnutí „Henkel“) a v případě rozhodnutí C-468/01 P až C-472/01 P ve věci Procter & Gamble Company vs. OHIM[52] (dále jen „rozhodnutí „Procter & Gamble“).

Obě výše uvedené společnosti požadovali registraci prostorové OZ pro tablety do myček nádobí. Henkel ve své přihlášce žádal registraci dvou označení definovaných jako trojrozměrné tablety. První typ tablety byl složen z bílé a červené vrstvy, které byly umístěny nad sebou. Druhý typ tablety byl tvořen kombinací bílé a zelené vrstvy, které byly rovněž umístěny nad sebou. Procter & Gamble žádal o zápis pěti druhů tablet, které byly popsány jako tableta hranatého tvaru skládající se ze dvou vrstev, jedné světle zelené a druhé bílé s tečkami zelené barvy; hranatá tableta skládající se ze dvou vrstev, jedné bílé barvy se zelenými tečkami a druhé světle zelené; hranatá tableta bílé barvy

[51] Rozsudek SDEU ze dne 29. 4. 2004, č. C-456/01 P a C-457/01 P. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=cs&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-456%252F01P&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=78907

[52] Rozhodnutí SDEU ze dne 29. 4. 2004 č. C-468/01 P až C-472/01 P. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=cs&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-468%252F01P&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=79212

s modrými a žlutými tečkami; hranatá tableta bílé barvy s modrými tečkami; hranatá tableta bílé barvy se žlutými a zelenými tečkami.

Žádná z těchto žádostí nebyla úspěšná u první instance OHIM a nesetkala se s úspěchem ani u odvolacího senátu OHIM. Z důvodu velmi vysoké podobnosti argumentů obou společností pro jejich podání bude následný výklad sloučen a zaměřen na rozsudek Procter & Gamble. Tato společnost totiž u SDEU předložila větší množství argumentů.

Ve svém rozhodnutí odvolací senát OHIM uvedl, že trojrozměrná označení ze své postaty sice mohou získat právní ochranu formou OZ za předpokladu, že umožní na základě svojí kontrastnosti a neobvyklosti odlišit produkt pouze pomocí jeho vzhledu, ale současně konstatoval, že je nutné přenechat základní geometrické obrazce pro ostatní soutěžitele, aby i jejich produkty mohly nést tyto tvary. Dále odvolací senát OHIM uvedl, že na užití základních geometrických tvarů pro zmíněné tablety není nic speciálního a jsou běžně používány. Dále konstatoval, že barvy užité na tabletách nedisponuji rozlišovací způsobilostí. Zápis těchto označení tak z důvodu absence rozlišovací způsobilosti zamítnul.

Obě společnosti se rozhodly proti tomuto rozhodnutí odvolat k Tribunálu, kde požadovaly zrušení rozhodnutí OHIM. Hlavními argumenty obou společností bylo, že barva i tvar výrobku jsou schopné stát se OZ, že podmínky zápisné způsobilosti trojrozměrných označení se nijak neliší od kritérií stanovených pro ostatní označení. Žalobce dále argumentuje tvrzením, že tablety pro myčky a pračky jsou běžně používaným zbožím, v důsledku čehož spotřebitel nevěnuje jejich tvaru velkou pozornost. Výsledné zaoblení hran tablet je tak vnímáno ne jako rozlišovací prvek, ale jako praktická vlastnost produktu.

Ohledně použitých barev žalobce uvádí, že většina spotřebitelů považuje užití barevných znaků či teček na tabletách za známku dosažení kvality, ne však za distinktivní prvek. Dále argumentuje, že dostatečným znakem pro stanovení původu produktu by nebyla ani změna tvaru, barvy nebo tečkování tablet. Jednalo by se jen o další verzi výrobku.

Tribunál na základě výše uvedených argumentů zamítl všechny podané žaloby firem Henkel i Procter & Gamble. Obě firmy se proto odvolali k SDEU, který se musel vypořádat s interpretací následujících otázek v oblasti:

- rozlišovací schopnosti přihlašovaných OZ,
- nutnosti hodnocení OZ jako celku,
- stanovení úrovně pozornosti běžného spotřebitele,
- určení data, dle kterého má být OZ posouzena,
- podmínek užití OZ.

SDEU ve své odpovědi na první otázku vyjádřil souhlas s rozhodnutím Tribunálu, které doplnil dalším výkladem. Podle SDEU nebude tvar produktu sám o sobě vnímán spotřebiteli jako OZ, dokud nebude disponovat určitým speciálním prvkem. Následně uvedl podmínky, které musí takovýto prvek splňovat - zvláštnost, neobvyklost a kontrastnost.

Dále SDEU konstatuje, že samotný fakt, že barva i tvar produktu jsou schopné být OZ neznamená, že posuzované označení má automaticky i rozlišovací schopnost ve spojitosti s určitými výrobky či službami. Rozlišovací způsobilost je nutné posuzovat za prvé ve vztahu ke specifickému produktu či službě, pro které přihlašovatel registraci požadoval a za druhé je nezbytné brát v potaz percepci průměrných spotřebitelů posuzovaného produktu nebo služeb. Jen OZ, která se výrazně odlišuje od pravidel a zvyklostí specifického segmentu zboží či služeb, splňuje díky své schopnosti identifikace kritérium rozlišovací způsobilosti.

Součástí rozsudku SDEU je rovněž odkaz na rozsudek Libertel, kdy SDEU konstatuje nutnost zachovat přístupnost barev obecného charakteru i pro další soutěžitele na daném relevantním trhu.

Z důvodu nedostatečné rozlišovací způsobilosti tedy SDEU zamítnul všechny předložené OZ.

Následující námitka vznesená společností Procter & Gamble byla, že OHIM ani Tribunál neposuzoval OZ jako jeden celek, ale zkoumal její dílčí prvky samostatně. Žalobce argumentuje nutností posouzení celkového dojmu OZ.

SDEU se k této věci vyjádřil, že Tribunál ve svém rozhodnutí nijak nepochybil a že je nezbytné zkoumat dílčí prvky OZ, ze kterých je následně určen celkový dojem plynoucí z barev a tvaru tablet.

Předmětem další námitky žalobců bylo, že v době podání jejich registračních přihlášek nebyly tablety dostupným zbožím na trhu, v důsledku čehož jejich tvar přitahoval pozornost spotřebitelů. SDEU ve své odpovědi konstatoval, že v časovém intervalu, ve kterém byly OZ posuzovány, byly tablety do praček a myček běžně dostupným zbožím.

Další námitkou obou žalobců bylo poukázání na to, že je rozhodující určit časový interval, za který jsou předmětné OZ posuzovány. Dle žalobců je nutné určit, jak vypadaly obvyklé tvary tablet do praček a myček na trhu v době podání registračních přihlášek.

SDEU ve svém rozsudku potvrdil rozhodnutí Tribunálu, že pro posouzení OZ není nutné časové určení, protože za předpokladu, že již jednou byla zjištěna absence rozlišovací způsobilosti, nemá na rozhodnutí žádný vliv zjištění počtu konkurenčních produktů v rozhodném čase.

Poslední námitku žalobce týkající se podmínek užití předmětné OZ společnosti Procter & Gamble označil SDEU za neefektivní.

Výše uvedená dvě společná rozhodnutí znamenala pro soutěžitele zpřesnění podmínek zápisné způsobilosti trojrozměrných označení. Ukázalo se, že pouhý tvar běžně používaného výrobku automaticky nesplňuje kritéria registrace jako trojrozměrné OZ. Za předpokladu, že je daný produkt běžně užíván a nedisponuje žádným netradičním prvkem, je pravděpodobnost jeho úspěšné registrace formou OZ velmi nízká.

6.4.2 Návazná judikatura

V návazné judikatuře provedu rozbor judikátu SDEU, který vychází z argumentů převzatých z rozhodnutí Procter & Gamble. Tento judikát potvrzuje nově vzniklý rozhodovací trend SDEU.

Předmětným rozhodnutím SDEU, které bude analyzováno, je rozhodnutí č.

C-24/05 P[53]. V rámci tohoto judikátu se SDEU zabýval otázkou, zda je přípustná registrace OZ, která je tvořena tvarem bonbonu. Předmětem této registrace byl

[53] Rozhodnutí SDEU č. C-24/05 P z 22. 1. 2006.

bonbon světle hnědé barvy. Součástí přihlášky byly také fotografie a slovní popis bonbonu.

OHIM registraci této přihlášky zamítnul s odůvodněním, že tato OZ nesplňuje kritérium rozlišovací způsobilosti. Dále uvedl, že běžný spotřebitel nevěnuje pozornost tvaru nebo barvě sladkostí, v důsledku čehož jeho výběr sladkostí není ovlivněn tvarem ani barvou sladkostí. Po následném odvolání Tribunál potvrdil toto rozhodnutí v plném rozsahu.

Spor tedy pokračoval k SDEU, který v odůvodnění svého rozsudku odkazuje na rozhodnutí ve spojených případech Henkel a Procter & Gamble. SDEU potvrdil rozhodnutí OHIM i Tribunálu a dodal, že tvar bonbonu se významně neliší od běžných tvarů konkurenčních produktů.

Žalobce se snažil zvrátit tvrzení Tribunálu, který konstatoval, že není možné dokazovat nabytí rozlišovací způsobilosti dlouhodobým užitím na trhu prostřednictvím obalů zboží a podobných materiálů s předmětným označením. Dále žalobce namítal, že Tribunál nesprávně zhodnotil proces vnímání předmětného produktu pouze ve spojitosti se situací okamžiku koupě produktu spotřebitelem, ale nezabýval se dalšími situacemi, např. konzumací či propagací produktu.

SDEU zde dal opět za pravdu Tribunálu, který konstatoval, že zobrazení tvaru produktu na obalech nebo ostatních dokumentech není jasné a spotřebitel tak není schopen vnímat označení jako jeden celek. Za předpokladu, že se argumenty žalobce opírají o vyobrazení umístěné na obalu produktu, Tribunál dle SDEU bral správně v potaz pouze situaci, kdy se spotřebitel dostává do styku s předmětým vyobrazením - tzn. při nákupu produktu.

SDEU nevyloučil možnost trojrozměrných OZ získat rozlišovací způsobilost prostřednictvím zavedeného užití na trhu. V tomto případě k tomuto procesu na trhu nedošlo.

SDEU tímto rozhodnutím potvrdil již existující praktiky posouzení zápisné způsobilosti trojrozměrných označení.

6.4.3 Komentář

SDEU ve spojitosti s tvarem produktu stanovil poměrně přísná kritéria zápisné způsobilosti, jejichž důsledkem je poměrně nízká úspěšnost přihlašovatelů. Jako problematické se ukázalo především splnění rozlišovací způsobilosti trojrozměrných označení.

Rozhodujícím prvkem při procesu prokazování rozlišovací způsobilosti je schopnost přihlašovatele shromáždit dostatečné množství důkazů, ze kterých je možné odvodit rozlišovací způsobilost daného produktu. V případě trojrozměrných OZ je tedy nutné své argumenty podpořit co největším množstvím důkazů.

Za diskutabilní považuji posouzení ve spojených případech Henkel a Procter & Gamble, v nichž bylo konstatováno, že postavení tablet těchto společností na trhu v okamžiku přihlašování OZ je irelevantní, v případě že nyní, při rozhodovacím procesu SDEU, je nepochybné, že nedisponují dostatečnou rozlišovací způsobilostí. V době, kdy společnost Henkel podala svoji první přihlášku k OHIM, nebyly ještě tablety do praček a myček na trhu dostupné. Dle mého názoru jim tedy měla být rozlišovací způsobilost přiznána. V případě, kdyby přihlašovatelé celým procesem odvolávání neztratili několik let, ostatní soutěžitelé na relevantním trhu by neměli prostor pro uvedení svých vlastních variací tablet.

Z pozdějších rozhodnutí SDEU, která se týkají trojrozměrných OZ, lze vypozorovat, že striktní pravidla byla stanovena pouze ve spojitosti s tvarem produktu. Obaly produktů však takto přísná pravidla pro přiznání rozlišovací schopnosti nemají.

Výše uvedený rozhodovací trend SDEU považuji za opodstatněný. Za předpokladu, že by SDEU automaticky přiznal tvarům spotřebitelských produktů rozlišovací způsobilost, jejich producenti by tak významně posílili svoje postavení na relevantním trhu. Takovému stavu se SDEU samozřejmě snaží zabránit.

Závěr

Z prezentovaných judikátů, jejichž analýza byla provedena v předcházejících kapitolách, bylo odvozeno několik nově vzniklých rozhodovacích trendů SDEU, které vytvořily základy pro následnou rozhodovací praxi ostatních rozhodovacích orgánů.

S přihlédnutím k faktu, že jde o značně diferencované premisy, nelze z nich vyvodit pouze jediný závěr.

S rozhodnutím SDEU v případě Sieckmann, ve kterém bylo konstatováno, že OZ může být tvořena i jinými označeními, než jen těmi uvedenými v definici OZ, nelze než souhlasit. Jako problematické se však jeví důsledky tohoto konstatování, neboť označení musejí být v souladu i s ostatními kritérii obsaženými ve Směrnici, což je především u netradičních označení problematické.

Velmi komplikovaná i nadále zůstává otázka zápisné způsobilosti vůní a chutí. Přestože SDEU jejich registraci teoreticky umožnil, byly zatím veškeré metody grafického znázornění těchto označení označeny za nedostatečné. V praxi je tedy jejich registrace téměř nemožná.

V oblasti zvukových označení byla akceptována metoda znázornění zvuku prostřednictvím detailní notové osnovy, na což následně navázal OHIM povolením grafického znázornění pro zvuková označení pomocí sonogramu v kombinaci se zvukovým záznamem. Záznam zvuku ovšem není grafickým znázorněním, proto dle mého názoru nesplňuje podmínku grafické znázornitelnosti ani ve spojení se sonogramem. Stejné stanovisko zaujímám rovněž k notové osnově, kterou nepovažuji za dostatečné zvukové znázornění.

Kritéria zápisné způsobilosti barev lze akceptovat bez připomínek. Barvy jako takové se v dnešním dynamicky se rozvíjejícím soutěžním prostředí stávají významnou součástí v oblasti komunikace se spotřebitelem. Z výše analyzovaných judikátů plyne závěr, že i barva samotná je schopna svým užitím nabýt rozlišovací způsobilosti ve vztahu ke konkurenčním produktům. Registraci barev a jejich kombinací formou OZ tak nebrání žádná překážka.

Obdobně souhlasím i s vyjádřením SDEU k přípustnosti označení tvořených tvarem produktu získat právní ochranu formou OZ. U prostorových OZ je však

velmi obtížně prokazatelná rozlišovací způsobilost tvaru daného produktu. K tomu přispívá i fakt, že doposud nebyly SDEU stanovena jasná pravidla pro posouzení této problematiky.

Navzdory existenci drobných nedostatků ve vybraných rozhodnutích SDEU považuji za nezbytné konstatovat, že tato instituce se (ve většině případů) značně zasloužila o tvorbu jasně definovaných pravidel v oblasti výkladu definice OZ ve spojitosti s netradičními označeními.

OZ v posledních letech na trhu postupně získaly nové funkce. V současné době OZ již neplní pouze funkci diferenciace daného produktu či služby od konkurence, ale čím dál častěji bývají předmětem nákladných investic, dohod, transakcí a převodů. Důsledkem toho je skutečnost, že spotřebitelé věnují OZ stále větší pozornost a při rozhodování o koupi daného produktu přikládají známkám vysokou důležitost.

Tento fakt je rovněž podpořen skutečností, že rozvoj moderních technologií umožňuje producentům a tržním soutěžitelům využívat nových forem komunikace se zákazníkem, které působí na různé smysly člověka. Soutěžitelé na trhu se v dnešní době snaží působit nejen na zrakové a sluchové vnímání spotřebitele, ale vyvíjejí i snahu směřující k využití ostatních smyslů. Z tohoto důvodu na trhu s vyjímkou výše uvedených netradičních známek existují rovněž známky hologramové, pohybové, hmatové, posunkové, orientační nebo světelné.

Logicky tedy lze očekávat další postupný rozvoj interpretace definice OZ spolu s rozvojem těchto nových typů netradičních známek. Proto jsou závěry SDEU nezbytné a je nutné si uvědomit jejich praktický význam pro budoucí přihlašovatele. Za relativně krátkou dobu trvání rozhodovací praxe nebyly zodpovězeny všechny otázky týkající se zápisné způsobilosti netradičních označení. Pevně ale věřím, že jednotlivé nejasnosti budou odstraněny díky budoucím rozhodnutím, která s největší pravděpodobností podpoří a dále naváží na analyzované rozhodovací trendy.

Dle mého názoru bude do budoucna největší výzvou nalezení jednoduchého a jasně definovaného procesu registrace jako je tomu v případě zvukových označení, aby bylo umožněno přihlašovatelům získat právní ochranu formou OZ i pro označení v podobě vůní a chutí.

Seznam literatury

Bibliografie

BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. Ekonomie evropské integrace. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013, 584 s. ISBN 978-80-247-4568-8.

BÁLKOVÁ, S. Ochranná známka a průmyslový vzor - jejich ochrana a padělání. 1. vyd. Ostrava : Key Publishing, 2011, 142 s. ISBN 978-80-7418-110-8.

DOBŘICHOVSKÝ, T. *Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO*. Praha : Linde, 2004, 225 s. ISBN 80-720-1467-6.

HÁK, J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech. 1. vyd*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 138 s. ISBN 978-807-3803-643.

HORÁČEK, R., *Zákon o ochranných známkách/ Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení/ Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. vydání.* Praha: C.H.BECK. 2008. 539 s. ISBN 978-80-7400-058-4.

HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. I., *Práva k průmyslovému vlastnictví*. *2. vydání.* Praha: C.H.BECK. 2011. 512 s. ISBN 978-80-7400-417-9.

HORÁČEK, R., BISKUPOVÁ, E., MACEK, J. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007-2010, II díl..* Praha: C.H.BECK, 2011. 632 s. ISBN 978-80-7400-375-2.

CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P., *Autorský zákon. Komentář, 4. vydání.* Praha: C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7400-432-2.

PIPKOVÁ, H., *Ochranná známka společenství a ochranná známka v Evropském společenství.* Praha: ASPI. 2007. 376 s. ISBN 978-80-7357-265-5.

SLOVÁKOVÁ, Z., *Průmyslové vlastnictví*. *2. Doplněné a rozšířené vydání* Praha: Lexis Nexis, 2006. 216 s. ISBN 80-86920-08-9.

TELEC, I., *Pojmové znaky duševního vlastnictví.* Praha: C.H.BECK, 2012. 168 s. ISBN978-80-7400-425-4.

TÝČ, V., TOMÁŠEK, M., *Právo Evropské unie.* Praha: Leges, 2013. 494 s. ISBN 978-80-87576-53-3.

Internetové zdroje

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. *Východiska Dohody TRIPS*. [online]. [cit. 13. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument6336.html

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. *Světová organizace duševního vlastnictví.* [online]. [cit. 16. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/mission.geneva/cz/odborne_organizace/svetova_organizace_dusevniho_vlastnictvi/index.html

OCHRANNÉ-ZNAMKY.INFO. *Ochranná známka Evropských Společenství*. [online]. [cit. 18. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.ochranne-znamky.info/ochranna-znamka-evropskych-spolecenstvi

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ*. Dohoda TRIPS. [online]. [cit. 10. 03. 2015].* Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/dohoda-trips.html

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Mezinárodní smlouvy spravované WIPO. [online]. [cit. 11. 04. 2015].* Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Třídníky ochranné známky*. [online]. [cit. 13. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. D*ohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS)* – čl. 7. [online]. [cit. 13. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/dohoda-trips.html

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Ochranné známky společenství*. [online]. [cit. 13. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-spolecenstvi.html

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. *Základní informace*. [online]. [cit. 15. 04. 2015]. Dostupné z: http://upv.cz/cs/upv/zakladni-informace.html

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Telecoms Firms Lead WIPO International Patent Filings* . [online]. [cit. 18. 04. 2015]. Dostupné z: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2015/article_0004.html

Internetové portály

1. CURIA http://curia.europa.eu
2. OHIM https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/
3. WIPO http://www.wipo.int/portal/en/index.html
4. ÚPV http://www.upv.cz/cs.html

Judikatura

1. Rozhodnutí SDEU č. C-283/01
2. Rozhodnutí SDEU č. C-273/00
3. Rozhodnutí SDEU č. C-104/01
4. Rozhodnutí SDEU č. C-49/02
5. Rozhodnutí SDEU č. C-456/01 P a C-457/01 P
6. Rozhodnutí SDEU č. C-468/01 P až C-472/01 P
7. Rozhodnutí SDEU č. C-24/05 P
8. Rozhodnutí Tribunálu č. T-305/04
9. Rozhodnutí Tribunálu č. T-234/01
10. Rozhodnutí Tribunálu ve spojených věcech č. T-241/05, T-262/05 - T-264/05, T-346/05, T-347/05, T-29/06 - T-31/06

Seznam obrázků

Obr. 1: OZ „Vůně zralé jahody“ 39

Obr. 2: OZ společnosti Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 40

Obr. 3: OZ společnosti Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 41

Obr. 4: Vyobrazení zvuku sonogramem 53

ANOTAČNÍ ZÁZNAM

AUTOR	**Bc. Aleš Čech**		
STUDIJNÍ OBOR	**6208T164 Globální podnikání a právo**		
NÁZEV PRÁCE	**Ochranná známka, její funkce a právní ochrana**		
VEDOUCÍ PRÁCE	**JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.**		
KATEDRA	**KP - Katedra práva**	**ROK ODEVZDÁNÍ**	**2015**

POČET STRAN	**72**
POČET OBRÁZKŮ	**4**
POČET TABULEK	**0**
POČET PŘÍLOH	**0**

STRUČNÝ POPIS	**Cílem práce je určení kriterií umožňujících zápis ochranných známek, a to zejména ve vztahu k tzv. netradičním ochranným známkám představujícím soudobý trend vývoje právní úpravy tohoto druhu ochrany průmyslového vlastnictví. Posuzováno je zejména kriterium rozlišovací způsobilosti a grafické znázornitelnosti označení, která jsou pro zápis klíčová. Vzhledem ke skutečnosti, že se rozlišovací způsobilost a grafická znázornitelnost neobvyklých ochranných známek v současnosti stává stále častějším předmětem posuzování SDEU, zkoumá práce kriteria zápisné způsobilosti jak v obecné rovině, tak i vzhledem ke specifikům jednotlivých případů.**
KLÍČOVÁ SLOVA	**Duševní vlastnictví, ochranná známka, zápisná způsobilost, Soudní dvůr Evropské unie**

PRÁCE OBSAHUJE UTAJENÉ ČÁSTI:Ne

ANNOTATION

AUTHOR	**Bc. Aleš Čech**		
FIELD	**6208T164 Law in the Global Business Environment**		
THESIS TITLE	**Trademark, its function and legal protection**		
SUPERVISOR	**JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.**		
DEPARTMENT	**Department of Law**	**YEAR**	**2015**

NUMBER OF PAGES	**72**
NUMBER OF PICTURES	**4**
NUMBER OF TABLES	**0**
NUMBER OF APPENDICES	**0**

SUMMARY	**The purpose of this thesis is defining the criteria of being able to register a trademark, especially concerned with atypical trademarks. This also represents the current trend in the development of the legislation of protection of industrial property.** **In this thesis, we describe how well the trademark is able to describe its own product and how well the graphic expression is done. These two criteria are key factors in the registration process. These two criteria of unusual registered trademarks presently have become a place of conflicting parties which are judged by the SDEU.** **And therefore, the thesis looks into the criteria of proper registration in a general way, but also discusses several specific cases.**

KEY WORDS	**Intellectual property, trademark, trademark registrability, Court of Justice of the European Union**

THESIS INCLUDES UNDISCLOSED PARTS:No