

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

Fakulta bezpečnostního managementu

Katedra soukromého práva

Problematika užívání ochranné známky

Bakalářská práce

The issue of using a trademark

Bachelor thesis

VEDOUCÍ PRÁCE

JUDr. Věra POPELKOVÁ

AUTOR PRÁCE

František ŠIMRÁD

PRAHA
2024

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem čerpal, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

V Praze dne 25.02.2024

František ŠIMRÁD

Poděkování

Dovoluji si zde poděkovat vedoucí bakalářské práce JUDr. Věře Popelkové za její cenné rady a věcné připomínky během vypracovávání bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat své manželce Bc. Barboře Šimrádové, DiS. za její pomoc a neustálou podporu.

ANOTACE

Předmětem práce je rozbor pojmu ochranné známky jako předmětu duševního vlastnictví, samotné definice ochranné známky a jejího vztahu k nezapsanému označení a význam její registrace. Dále analyzuje současnou právní úpravu na úseku ochranných známek v rámci vnitrostátního práva České republiky s odkazem na její historický vývoj, a s ní související mezinárodní právní úpravu, která na základě přijatých mezinárodních smluv do tohoto práva zasahuje. Rovněž je v práci věnována část nejzásadnější novely zákona č. 286/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. Závěr práce je věnován úvahám de lege ferenda s odkazem na mezinárodní soudní spory v oblasti ochranných známek.

KLÍČOVÁ SLOVA

ochranná známka, práva průmyslového vlastnictví, duševní vlastnictví, způsobilost zápisu, Světová organizace duševního vlastnictví, Pařížská úmluva, EUIPO, komparace, problematika

ANNOTATION

The subject of the thesis is the analysis of the concept of a trademark as an object of intellectual property, the definition of a trademark itself and its relationship to an unregistered sign and the meaning of its registration. Furthermore, it analyses the current legal regulation in the field of trademarks within the domestic law of the Czech Republic with reference to its historical development, and the related international legislation, which interferes with this law on the basis of adopted international treaties. The thesis also deals with the most important amendment to Act No. 286/2017 Sb., which amends Act No. 441/2003 Sb. on Trademarks. The conclusion of the thesis is devoted to de lege ferenda considerations with reference to international trademark litigation.

KEYWORDS

trademark, industrial property rights, intellectual property, registrability, World Intellectual Property Office, Paris Convention, EUIPO, comparation, problematics

OBSAH

1. Úvod	7
2. Seznam použitých zkratk	9
3. Právní vymezení pojmu ochranné známky	10
3.1. Pojem duševní a průmyslové vlastnictví	10
3.2. Ochranná známka jako majetek	11
3.3. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví.....	13
3.4. Definice ochranné známky.....	14
4. Historie právní úpravy na území České republiky.....	16
4.1. České země v dobách Rakouska-Uherska a první republiky	16
4.2. Československá socialistická republika.....	17
4.3. Česká republika.....	18
5. Ochranná známka a nezapsané označení	19
5.1. Označení a jeho identifikační funkce	19
5.2. Ochranná známka a její identifikační funkce.....	20
5.3. Vztah mezi nezapsaným označením a ochrannou známkou	20
5.4. Vztah mezi ochrannou známkou a obchodní značkou (obchodní firmou)	22
6. Kolektivní ochranná známka.....	22
7. Druhy ochranných známek	23
7.1. Slovní ochranná známka	24
7.2. Obrazová ochranná známka	24
7.3. Prostorová ochranná známka	24
7.4. Poziční ochranná známka.....	25
7.5. Ochranná známka se vzorem	25
7.6. Barevná ochranná známka	26
7.7. Zvuková ochranná známka	26
7.8. Pohybová ochranná známka	26
7.9. Multimediální ochranná známka	27
7.10. Holografická ochranná známka	27
7.11. Jiný druh ochranné známky	27
8. Klasifikační třídění ochranných známek	28
8.1. Niceská dohoda	29

8.2.	Vídeňská dohoda	30
9.	Úřad průmyslového vlastnictví	31
9.1.	Příhláška ochranné známky	32
9.2.	Zápis ochranné známky, doba platnosti, obnovení a zánik	33
9.3.	Důvody pro zamítnutí ochrany	35
9.4.	Opravná řízení	35
10.	Ochranná známka a její právní úprava v mezinárodním měřítku	36
10.1.	Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)	37
10.1.1.	Madridská dohoda a Madridský protokol	38
10.1.2.	Všeobecně známá ochranná známka a národní ochranná známka 39	
10.1.3.	Řízení o zápisu mezinárodní ochranné známky	40
10.2.	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví	41
10.2.1.	Řízení o zápisu ochranné známky Evropské unie	42
11.1.1.	BREXIT a jeho účinek na ochrannou známku Evropské unie	43
11.	Komparace novely č. 196/2017 Sb. s novelou č. 286/2018 Sb., resp. č. 261/2021 Sb. zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách	44
12.	Závěr a úvahy de lege ferenda	47
12.	Seznam použité literatury	50
13.	Seznam příloh	54
14.	Přílohy práce	55

1. Úvod

Každá obchodní společnost, nejen ta, která je již úspěšná, by si měla zajistit svou exkluzivitu tím, že si svou obchodní značku oficiálně zaregistruje. Toto právo je zakotveno v právních úpravách zabývajících se ochrannými známkami, z nichž nejdůležitější je pro Českou republiku zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách.

Zajistí si tak svou jedinečnou vizuální stránku, pod kterou si zákazník okamžitě představí sortiment výrobků či služeb, či naopak, při prohlédnutí sortimentu výrobků nebo služeb si na základě zobrazené obchodní značky spojí danou kvalitu. Čím úspěšnější je poté taková obchodní značka, respektive firma, která značku vlastní, tím citlivějším tématem se otázka právní ochrany takové značky stává.

S dynamickým rozvojem informačních technologií získal člověk takřka instantní přístup k jakýmkoliv informacím. Vjemy moderního člověka jsou ovlivňovány dennodenně z různých stran působením reklam, aniž by si toho byl sám vědom. Bunda se značkou Nike vyobrazená na billboardu v blízkosti rychlostní komunikace je stejnou reklamou jako samotná osoba, jenž si takovou bundu koupí a následně ji i s vyobrazením značky Nike bude nosit.

Pokud je značka kvalitní a její "logo" lehce zapamatovatelné, může její vlastník slavit úspěch. „Fajivka“ či „vlnovka“, jak se této značce přezdívá, vznikla již v roce 1964 a dnes patří mezi nejznámější a nejhodnotnější obchodní značky na světě. Polovina úspěchu Nike je právě její jednoduchý a nezaměnitelný symbol a s ním spojená lehká zapamatovatelnost.

S neustále se rozrůstajícím trhem se rozrůstají také obchodní společnosti a společně s nimi také počty obchodních značek. O tomto svědčí statistiky nejen v rámci České republiky, ale i celosvětově. Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) ve své výroční zprávě ze srpna 2023 například uvádí, že se počet přihlášek od roku 2004 téměř zčtyřnásobil.¹

¹World Intellectual Property Indicators 2023. In: WIPO. 2023, ISSN 2709-5207, str. 66. Dostupné také z: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4678&plang=EN>.

V takovém obchodním prostoru je odlišení svých produktů a služeb od produktů a služeb konkurence složitější a složitá je pak i problematika ochranných značek.

Téma bakalářské práce jsem si vybral z důvodu, že je mi tato problematika známa spíše z pohledu trestně-právního. Od roku 2018 pracuji ve služebním poměru u Policie České republiky a v minulosti jsem působil na pozici zpracovatele na 2. oddělení hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování. Z pohledu správního práva je však pro mne toto téma zcela neznámé.

Cílem bakalářské práce je rozbor pojmu ochranné známky, a dále objasnění problematiky užívání ochranné známky v souvislosti s vnitrostátním právem České republiky a na něj navazujícím mezinárodním právem. Náplní textu je i poukázání na normotvorný vývoj ochranné známky v rámci průmyslových práv, které se s mezinárodním prvkem mění, vyvíjí a dále upravuje.

Tato práce není podrobným výkladem práva ochranných známek, ale analýza jeho nejpodstatnějších částí, a poukázání na komplexnost této právní problematiky, a také složitou definovatelnost ochranné známky. K dosažení tohoto cíle je použita analytická metoda současné právní úpravy, vnitrostátního práva České republiky včetně jeho historického vývoje od dob průmyslové revoluce 19. století a mezinárodního práva, ať už se jedná o mezinárodní úmluvy, mezinárodní dohody nebo nařízení a směrnice Evropské unie.

Společně s analýzou je použita také deskripce základních pojmů, které ochrannou známku definují a či s ní přímo či nepřímo souvisí. Následnou komparací nejzásadnější novelizace zákona č. 441/2003 Sb. *o ochranných známkách* (dále jen „zákon ZOZ“) z roku 2018 jsou vyjádřeny zásadní změny, které zákon ZOZ definitivně propojují s právem Evropské unie a mezinárodními dohodami a úmluvami, jichž je Česká republika členem.

V samotném závěru budou aplikovány poznatky získané z teoretické části práce na příkladech soudních sporů mezi jednotlivými vlastníky ochranných známek a žadateli o přihlášku k ochranné známce a úřadem, kterému byla přihláška předložena k zápisu.

2. Seznam použitých zkratk

BOIP	...	Úřad Beneluxu pro duševní vlastnictví (Benelux Office for Intellectual Property)
ES	...	Evropská společenství
EU	...	Evropská unie
EUIPO	...	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (European Union Intellectual Property Office)
LZPS	...	<i>Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky</i>
ObčZ	...	<i>zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník</i>
OHIM	...	Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market)
OSN	...	Organizace spojených národů
TZ	...	<i>zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník</i>
ÚPV	...	Úřad průmyslového vlastnictví
WIPO	...	Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization)
WTO	...	Světová obchodní organizace (World Trade Organization)
ZOZ	...	<i>zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách</i>

3. Právní vymezení pojmu ochranné známky

3.1. Pojem duševní a průmyslové vlastnictví

Duševní vlastnictví je předmětem velkého množství právních norem, které se zabývá výsledky tvůrčích činností člověka a právu k těmto výsledkům. Duševní vlastnictví sestává ze dvou základních odvětví – průmyslového vlastnictví a autorského práva. Tato práce se zabývá ochrannou známkou, jenž je součástí práva průmyslového, a tedy autorským právem se dále nebude zabývat.

Pojem průmyslové vlastnictví se poprvé objevilo v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 (dále jen „Pařížská úmluva“). Předmětem ochrany je hned v článku 1 Pařížské úmluvy tzv. průmyslové vlastnictví, přičemž zde je tento pojem poprvé popsán a specifikován. Konkrétně je zde průmyslové vlastnictví vyjádřeno jako „*patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu*“.² Pojmy „tovární a obchodní známky“ a „známky služeb“ jsou tak zároveň předobrazem dnešního vnímání pojmu ochranná známka.

V době vzniku Pařížské úmluvy bylo průmyslové vlastnictví samostatným právním odvětvím a nebylo tak zahrnuto do nadřazeného systému dnes známého jako duševní vlastnictví.

S rozvojem průmyslové revoluce 19. století a zvýšenou konkurencí výrobců a poskytovatelů služeb v mezinárodním měřítku získávala průmyslová práva na vážnosti. Téměř o sto let později, 14. července 1967, byla uvedena v platnost pro smluvní strany, mezi nimiž bylo i tehdejší Československo, jako součást Světové obchodní organizace (World Trade Organisation – dále jen „WTO“), Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „Úmluva WTO“), do níž byla implementována mimo jiné i Pařížská úmluva.

² Čl. 1 odst. 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883. In: ASPI. Online. Wolters Kluwer. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/32960/1/2/vyhlaska-c-64-1975-sb-o-parizske-umluve-na-ochranu-prumysloveho-vlastnictvi>. [cit. 2023-12-12].

Zde bylo současně poprvé vyjádřeno duševní vlastnictví ve znění, jenž je v porovnání s dnešním zněním takřka beze změny. Duševním vlastnictvím jsou myšlena „*práva k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům a rozhlasovému vysílání, k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti, k vědeckým objevům, k průmyslovým vzorům a modelům, k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké*“.³

Cílem zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „WIPO“) je prohloubení ochrany duševního vlastnictví a zajištění spolupráce mezi „*Uniemi*“, za které jsou považovány pro potřebu ochrany průmyslového vlastnictví „*Pařížská unie, Zvláštní unie a zvláštní dohody zřízené ve spojitosti s touto Uníí*“.⁴ Mezi „Zvláštní unie“ lze zařadit například Vídeňskou dohodu o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek ze dne 12. června 1973 nebo Niceskou dohodu o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957. O těchto dohodách budou pojednávat další kapitoly této bakalářské práce.

3.2. Ochranná známka jako majetek

Dříve, než se budeme blíže zabývat definicí ochranné známky, je nutné vymezit pojmy věc a majetek, kterými ochranná známka jednoznačně je. Z Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. (dále jen „LZPS“), jakožto součásti ústavního pořádku České republiky, je všeobecně známo, že každý občan České republiky má právo vlastnit majetek.

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) v ust. dle § 495 uvádí, že „*souhrn všeho, co osobě patří, tvoří majetek. Jmění osoby tvoří souhrn*

³ Čl. 1 odst. 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883. In: ASPI. Online. Wolters Kluwer. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/32960/1/2/vyhlaska-c-64-1975-sb-o-parizske-umluve-na-ochranu-prumysloveho-vlastnictvi>. [cit. 2023-12-12].

⁴ Čl. 2 písm. vii) Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví. [cit. 2023-12-25]. Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/mezinarodni/wipo/umluva_wipo.pdf.

*jejího majetku a jejích dluhů.*⁵ ObčZ v následujícím ust. dle § 496 rozděluje věci na věci hmotné a nehmotné. Ve dvou jeho odstavcích se poté dále uvádí: *Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.*⁶

Ochranná známka může mít hned několik podob a zobrazení, a proto je součástí nehmotných věcí. V předchozí kapitole byl vysvětlen pojem duševního vlastnictví jako ucelené právní odvětví zahrnující kromě autorského práva také průmyslové vlastnictví, jehož součástí je předmět ochranné známky. Čl. 34 odst. 1 LZPS uvádí, že *výsledek tvůrčí duševní činnosti člověka a právo k takovému výsledku je chráněn zákonem.*⁷ Již bylo vysvětleno, že ochranná známka je součástí průmyslových práv a průmyslovým právům je nadřazeno duševní vlastnictví. Tedy Čl. 34 odst. 1 LZPS lze analogicky použít i pro případ ochranné známky.

Právní ochrana průmyslového vlastnictví je zakotvena v zákonu České národní rady č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. V prvních dvou ustanoveních uvedeno, že *„Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky. Úřad rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a ochranné označení původu výrobků.*“⁸

Na základě výše uvedeného rozboru je tak známo, že ochranná známka je považována za majetek nehmotného charakteru, jenž je součástí duševního vlastnictví, resp. práva průmyslového vlastnictví, a ten je chráněn zákonem.

⁵ ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. In: ASPI. Online. Wolters Kluwer. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/74907/1/2/zakon-c-89-2012-sb-obcansky-zakonik/zakon-c-89-2012-sb-obcansky-zakonik>.

⁶ § 496 odst. 1 a 2, tamtéž.

⁷ WAGNEROVÁ, Eliška. *Listina základních práv a svobod: komentář*. 2., doplněné a aktualizované vydání. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). Praha: Wolters Kluwer, 2023. ISBN 978-80-7676-747-8, str. 5.

⁸ § 1 a 2 zák. č. 14/1993 Sb. o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.

3.3. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Pařížská úmluva sdružuje členské země v tzv. Unii na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Unie“). Do právního systému České republiky byla implementována na základě vyhlášky č. 64/1975 Sb. Cílem Pařížské úmluvy je sjednocení právní ochrany a evidence patentů, užitečných vzorů, průmyslových vzorů nebo modelů, továrních nebo obchodních známek, známek služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení původu a potlačování nekalé soutěže.⁹

Pařížská úmluva umožňuje unijnímu státu požívat stejné právní ochrany ve všech ostatních unijních státech. V článku 6bis Pařížské úmluvy se členské státy přímo zavazují k tomu, aby v rámci svého zákonodárství buď z úřední povinnosti či na žádost namítající strany odmítly nebo zrušily zápis a zakázaly užívání ochranné známky, která může vyvolat záměnu s jinou, již registrovanou ochrannou známkou, či všeobecně známou ochrannou známkou. V případě, že taková situace nastane, je určující, zda byla taková ochranná známka registrována v dobré víře. Namítající strana je poté oprávněna domáhat se nápravy ve lhůtě 5 let od zápisu takové ochranné známky. V případě přihlášení k zápisu ochranné známky, kdy bylo přihlášení spojeno se zlým úmyslem přihlašovatele, se lhůta nestanovuje.¹⁰

Každá členská země je zavázána k tomu, že „zřídí zvláštní úřad pro průmyslové vlastnictví a ústřední přihlašovnu, aby bylo možno oznamovat veřejnosti patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely a tovární nebo obchodní známky.“¹¹

Úřadem a ústřední přihlašovnou je v České republice Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“), o němž bude více řečeno v kapitole 9.

V případě, že dojde ke sporu mezi dvěma unijními státy, co se týče výkladu Pařížské úmluvy, a není možné nalézt shodu ve způsobu řešení sporu, má každý

⁹ Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883. In: ASPI. Online. Wolters Kluwer. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/32960/1/2/vyhlasaka-c-64-1975-sb-o-parizske-umluve-na-ochranu-prumysloveho-vlastnictvi>. [cit. 2023-12-12].

¹⁰ Článek 6bis tamtéž.

¹¹ Článek 12 odst. 1 tamtéž.

členský stát právo podat žádost k Mezinárodnímu soudnímu dvoru. O existenci takového sporu je poté informován Mezinárodní úřad, jenž bude o této skutečnosti informovat ostatní členské země.¹²

Ochranou proti nekalé hospodářské soutěži jsou věnovány články 9, 10 a 10 a Pařížské úmluvy. Neoprávněné užití ochranné známky na dovozovém zboží opravňuje unijní státy takové zboží zabavit, musí však taková ochranná známka požívat právní ochrany dle Pařížské úmluvy.¹³

3.4. Definice ochranné známky

Zákon ZOZ definuje ochrannou známku jako: „*jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby*“.¹⁴

Tato definice je dále detailněji popsána v příloze č. 1 zákona ZOZ s názvem „*Druhy ochranných známek a způsob jejich vyjádření*“¹⁵. Konkrétními druhy se bude tato bakalářská práce zabývat ve svých dalších kapitolách.

V zákonu č. 40/2009 Sb. trestní zákoník (dále jen „TZ“) je ochranná známka uvedena v trestném činu *Porušení práv k ochranné známce a jiným označením* v ust. dle § 268, kdy hned v prvním odstavci tohoto paragrafu je uvedeno: „*Kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.*“¹⁶

¹² Článek 28 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883. In: ASPI. Online. Wolters Kluwer. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/32960/1/2/vyhlasaka-c-64-1975-sb-o-parizske-umluve-na-ochranu-prumysloveho-vlastnictvi>. [cit. 2023-12-12].

¹³ Článek 9, 10 a 10a tamtéž.

¹⁴ ČESKO. Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. In: ASPI. Online. Wolters Kluwer. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/56137/88/2/zakon-c-441-2003-sb-o-ochrannych-znamkach>. [cit. 2024-02-01].

¹⁵ Příloha č. 1 tamtéž.

¹⁶ ČESKO. Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. In: ASPI. Online. Wolters Kluwer. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/68040/1/2/zakon-c-40-2009-sb-trestni-zakonik/zakon-c-40-2009-sb-trestni-zakonik>. [cit. 2024-02-01].

Ochranné známky se týká také nepřímo 2. oddíl s názvem "Nekalá soutěž" ObčZ, kdy v ust. dle § 2978 Klamavé označení zboží nebo služby je uvedeno "Klamavé označení zboží nebo služby je takové označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, na obalu, obchodní písemnosti nebo jinde. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo."¹⁷

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dohoda TRIPS“), jenž byla vydána jako příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (dále jen „Dohoda WTO“) dala za vznik spolupráce mezi WTO a WIPO se současným propojením mezinárodních dohod a úmluv na úseku průmyslových práv. Dohoda TRIPS dále přinesla jako první podrobnou definici ochranné známky jako samostatného pojmu, ze kterého vychází zákon ZOZ, ale i právní normy členských států WTO, v nichž jsou práva k ochranným známkám ošetřena. Do právního systému České republiky byla Dohoda TRIPS začleněna na základě sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.¹⁸

Ze zmínek o ochranné známce je tak patrné, že ochrannou známkou může být takřka cokoliv. V kapitole zabývající se jednotlivými jejími druhy budou uvedeny i specifické případy, které jen podtrhují, že představivost je ponechána na straně potenciálního přihlašovatele zápisu ochranné známky. Důležitá je však její jedinečnost, jednoznačnost a nezaměnitelnost. Právě tyto vlastnosti jsou předmětem její ochrany, která jejím vlastníkům umožňuje snadnější prosazování se na obchodním trhu. Začlenění neoprávněného užívání ochranné známky do zvláštní části TZ tak jen podtrhuje, o jak podstatnou roli ve světě obchodu se jedná.

¹⁷ § 2978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.]

¹⁸ Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Příloha 1C k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace). Online. Dostupné z: <https://www.mpo.cz/dokument20974.html>.

4. Historie právní úpravy na území České republiky

4.1. České země v dobách Rakouska-Uherska a první republiky

První zmínka o ochranné známce v novodobých dějinách na území dnešní České republiky byla uvedena v zákoně č. 19/1890 o ochraně známek, kde byla vyjádřena jako „zvláštní znamení, která k tomu slouží, aby výrobku a zboží k obchodu určené rozeznávaly se od jiných výrobků a zboží stejného druhu (symbolické obrazy, chifry, vignetty apod.).“¹⁹ Dobovost tohoto zákona dokládá zejména znění v ust. dle § 3, v němž se vylučují „taková znamení na zboží, která obsahují jediné obrazy Císaře Pána a členů císařské rodiny“.²⁰

V době vzniku samostatného Československého státu, kdy 28. října 1918 vyhlásilo svou nezávislost na Rakousku-Uhersku již začaly vznikat první návrhy právní normy nově vzniklého státu. Z toho důvodu, bylo zapotřebí také upravit zákony, které do té doby platily v rámci Rakousko-Uherské monarchie. Jedná se o císařský patent 230/1858, o ochraně živnostenských známek a jiných označení, a dále zákon č. 19/ 1890, o ochraně známek. Tyto právní normy byly převzaty do nově vzniklého právního systému Československa na základě zákona č. 469/1919 Sb. *týkající se zatímních opatření k ochraně vzorků* s upřesněním týkajícím se platnosti a potvrzení zápisu již zapsaných ochranných známek na základě předchozí právní úpravy před vznikem Československa. Zákon č. 471/1919 *týkající se zatímních opatření k ochraně známek* v návaznosti s předchozí normou dále upravuje právní ochranu ochranných známek.

Zák. č. 261/1921 Sb., *kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek* částečně upravuje ustanovení zákona č. 471/1919 Sb., neboť předešlá právní úprava se nevztahovala na území, která byla připojena k území Československa po skončení první světové války. Národní shromáždění Československé republiky

¹⁹ Oddíl I. § 1 zák. č. 19/1890 Sb. o ochraně známek In. ASPI. Online. Wolters Kluwer. [cit. 2024-02-01]

²⁰ Oddíl I § 3 tamtéž.

se tedy usneslo na zákoně, který by upravoval prozkoumání ochranných známek, které byly zapsány na základě německého říšského zákona č. 22 ze dne 12. května 1894 *k ochraně známek*. Při vzniku tehdejšího Československa došlo k odtržení části německého území, které bylo posléze připojeno k Československu na základě Versaillské smlouvy a do té doby se na toto území vztahoval německý Obecný říšský zákoník. Nejen kvůli těmto územním změnám byla Versaillská smlouva vyhlášena ve Sbírce zákonů pod zák. č. 217/1921 Sb.

4.2. Československá socialistická republika

Následující roky nebyl zákon výrazněji pozměňován, a to až do roku 1952, kdy byl vydán zákon č. 8/1952 Sb. *o ochranných známkách a chráněných vzorech*. Národní shromáždění Československé republiky se v něm usneslo na zákoně, který nahradil doposud platné zákony o ochranných známkách sice upravovaných, ale stále ještě založených na zákonech z dob Rakouska-Uherska. V tomto zákoně je ochranná známka definována pod pojmem „*aby podniky mohly své výrobky nebo zboží odlišit od jiných výrobků téhož druhu a tak odběratelům usnadnit výběr výrobků, které se osvědčily, a tím zároveň i navenek projevit svou odpovědnost za jejich jakost, mohou podniky své výrobky opatřovat ochrannou známkou*“.

Po více než třiceti letech byl vydán zákon č. 174/1988 Sb., *o ochranných známkách* (dále jen „zákon č. 174/1988 Sb.“), který ve svém § 2 již popisuje ochrannou známku jako „*slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb*“. Z tohoto paragrafového vyjádření je patrné, že vydáním tohoto zákona došlo k počátku sjednocování vnitrostátního československého a mezinárodního práva ve věci práv k ochranné známce. Poměrně stručná definice ochranné známky je v tomto zákoně dále vymezena negativně taxativním výčtem v § 3 až § 6.

4.3. Česká republika

Po vzniku samostatné České republiky dne 1. ledna 1993 došlo opět k zásadnějším zásahům do právního řádu, které zapříčinily především změna politického systému a změny v oblasti hospodářství z plánované ekonomiky na tržní ekonomiku. A těmto změnám se nevyhnula ani právní problematika ochranné známky. Zákon č. 137/1995 Sb., *zákon o ochranných známkách* v porovnání s předchozí právní úpravou, tj. zákonem č. 174/1988 Sb. je zjevné, že v oblasti práv k ochranné známce došlo k jejich rozšíření, přičemž práva vlastníka jsou podrobněji vyjádřena. Zároveň je zde nově vzniklá samostatná část označena jako „*Vztahy k zahraničí*“, která je věnována právům a závazkům plynoucím z mezinárodních smluv, jichž je Česká republika členem.

Přistoupením do Evropské unie (dále jen „EU“) dne 1. května 2004 se Česká republika zavázala mimo jiné dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské komise (dále jen „ES“). Nařízení Rady ES č. 40/94 o *ochranné známce Společenství* bylo prvním nařízením týkající se ochranné známky od vzniku Evropské unie (dále jen „EU“) dne 1. listopadu 1993.

Do té doby fungující evropské společenství bylo prostřednictvím Maastrichtské smlouvy přetvořeno na EU sloučením tzv. tří pilířů: Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom/ ESAE) a Evropské hospodářské společenství (EHS). Se vznikem EU došlo mimo jiné ke změně terminologie ze „Společenství“ na „Evropská unie“. Dále byl „Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM)“ změněn na „Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)“.

Vstup do EU tak měl pro členství České republiky nejen ekonomické, ale i právní důsledky. Právo EU, resp. její smlouvy a z nich odvozené právo má vyšší právní sílu, než právo vnitrostátní. Z tohoto důvodu vznikla nová právní úprava v podobě zákona ZOZ.

5. Ochranná známka a nezapsané označení

5.1. Označení a jeho identifikační funkce

„Klíčovým pojmem z hlediska definice ochranné známky je termín označení (Lange, 2012, s. 1 až 5). Z hlediska pravidel formální logiky totiž platí, že každá ochranná známka musí být označením, ale ne každé označení je ochrannou známkou. Jinými slovy množina nehmotných předmětů, které jsou ochrannými známkami, je podmnožinou nehmotných předmětů, které jsou označeními.

Z hlediska vymezení pojmu ‚označení‘ není rozhodné, zda jde o výsledek činnosti tvůrčí, technické, administrativní, organizační či jiné. Není ani rozhodující, zda jde vůbec o výsledek lidské činnosti. Označením tak může být i výsledek činnosti počítače, robota, zvířete či přírodních procesů. V tomto směru se označení zřetelně odlišují od nehmotných statků, které jsou výsledky tvůrčí duševní činnosti člověka [ať již jde o autorská díla (§ 2 odst. 1 autorského zákona), vynálezy (§ 3 odst. 2, § 6 zák. o vynálezech a zlepšovacích návrzích), technická řešení (§ 1 a § 2 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech), průmyslové vzory [§ 2 písm. a) zák. o ochraně prům. vzorů], topografie polovodičových výrobků (§ 2 odst. 1 zák. č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků)]. Zatímco výsledky tvůrčí duševní činnosti člověka jsou specifické svou funkcí technickou (vynálezy, technická řešení, odrůdy rostlin, topografie polovodičových výrobků) či funkcí uspokojující potřeby estetické (autorská díla, umělecké výkony, průmyslové vzory), označení plní primárně funkci identifikační.

Nicméně předměty, které by identifikační funkci samy o sobě neplnily, nemohly by vůbec být označeními. Lze však říci, že vše, čemu lidé přisuzují určitý význam, identifikační funkci má (přinejmenším v tom směru, že daný znak má svůj sémiotický obsah a rozsah), a proto označením může být prakticky cokoliv s významem v sémiotickém slova smyslu.“²¹

²¹ KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 2.

5.2. Ochranná známka a její identifikační funkce

„Ochranná známka, tak jako jakékoliv jiné označení, plní primárně identifikační funkci, která bývá v teorii známkového práva nazývána též funkcí rozlišovací (Ingerl/ Rohnke, 2010, s. 24; Lange, 2012, s. 6). Pojmovým znakem ochranné známky totiž je způsobilost k rozlišení výrobků a služeb různých subjektů [rozlišovací způsobilost nemají zejména označení popisná [§ 4 písm. b), c) či zdruhovělá (§ 4 písm. d)]. Ochranná známka má identifikovat výrobce a zajistit, že spotřebiteli bude pod stejným označením nabízeno zboží téhož výrobce (NSS 6 A 39/2001, NSS 6A 61/2002). S rozlišovací funkcí je spojena i funkce soutěžní, neboť ochranná známka má pomoci výrobcům, resp. poskytovatelům služeb prosadit se na trhu, na trhu se udržet či upevnit svou pozici v soutěži s konkurenčními výrobci (NSS 4 As 1/2008).“²²

5.3. Vztah mezi nezapsaným označením a ochrannou známkou

Nezapsané označení nemá žádnou legální definici, a tedy nemá ani patřičnou právní ochranu, jako je tomu v případě ochranné známky. Avšak vlastník nezapsaného označení má možnost bránit se vůči podání přihlášky o zápis ochranné známky, která je shodná či zaměnitelná svým názvem, zobrazením a užitím v rámci určitého okruhu služeb či výrobků s tímto nezapsaným označením. To tedy neznamená, že by vlastník nezapsaného označení neměl žádná práva v souvislosti se zákonem ZOZ, jsou pouze omezena a v případě soudních sporů je vlastník nezapsaného označení znevýhodněn.

Registrace ochranné známky není žádnou zákonnou povinností pro vlastníky nezapsaného označení, je to pouze možnost právní ochrany a s ní související jednodušší vymahatelnost svých práv v případě, že se vlastník ochranné známky cítí být poškozen konkurenční společností, která by např. chtěla zneužít

²² KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 3.

označení, které se již dostalo do širšího povědomí veřejnosti na základě kladného hodnocení výrobků či služeb.

V ust. dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona ZOZ je uvedeno právo vlastníka nezapsaného označení, který si může podat námitku proti zápisu ochranné známky u ÚPV, která je shodná či podobná s tímto nezapsaným označením. Touto shodností či podobností je myšlena „pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti“. Dále je zde doplnění, že „pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace“²³. Z tohoto vyplývá, že přestože se nemusí jednat o identické označení, určité jeho prvky mohou evokovat v potenciálním zákazníkovi dojem, že se jedná o jiné označení. Z takové záměny tak může těžit ten, kdo ji využívá jako nástroj ke zvýšení prodeje a zisku, pokud se jedná o již úspěšnou a známou značku.

V rámci řízení o návrhu na zrušení ochranné známky se vlastník nezapsaného označení smí v námitkovém řízení domoci prohlášení ochranné známky za neplatnou ze strany ÚPV, jejíž důvody neplatnosti jsou taxativně uvedeny v ust. dle § 32 zákona ZOZ.

„Rozdíl mezi nezapsaným označením a ochrannou známkou spočívá ve způsobu a míře ochrany práv z nich plynoucích, která náležejí tomu, kdo nezapsané označení užívá na straně jedné, a vlastníkovi ochranné známky na straně druhé. Tomu, kdo vstoupí na trh se svými výrobky či službami, které jako první v dobré víře označí tak, aby je odlišil od výrobků a služeb jiného, a své označení v obchodním styku i nadále poctivě užívá, musí být zajištěno, aby své označení mohl nerušeně užívat i poté, co si stejné (či podobné) označení později přihlásí k formální ochraně jiná osoba.“²⁴

²³ § 7 odst. 1 písm. e) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

²⁴ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.10. 2016 sp. Zn. 23 Cdo 3782/2015 se týká rozhodnutí, kdy žalující strana poukazovala na práva nezapsaného označení v rámci místního dosahu, což Nejvyšší soud označil jako nepodstatné pro užívání nezapsaného označení.

5.4. Vztah mezi ochrannou známkou a obchodní značkou (obchodní firmou)

Pojem ochranné známky byl již popsán v předchozích kapitolách. Běžný člověk neznalý obchodního práva si však většinou pod pojmem ochranná známka představí spíše obchodní značku, přitom si neuvědomí, že se jedná o dva rozdílné pojmy s rozdílnou úrovní právní ochrany.

Ten, kdo vyrábí určité zboží či poskytuje určité služby, musí mít obchodní značku, tedy určité konkrétní označení v podobě pojmenování a zobrazení na svém výrobku nebo poskytované službě. V případě, kdy toto označení nebylo zaregistrováno u ÚPV, tak se tato obchodní značka stává z pohledu zákona ZOZ nezapsaným označením. V případě, že byla obchodní značka zaregistrována v rejstříku ochranných známek (dále jen „Rejstřík“), stala se také ochrannou známkou s oprávněním využívat symbolu ®. Co se týče pojmu obchodní firmy, jedná se o název společnosti nebo právnické osoby, která nabízí produkty nebo služby pod svou obchodní značkou, která se v drtivé většině shoduje s názvem obchodní firmy.

Práva, jenž jsou spojena s nezapsaným označením, a rozdíl mezi nezapsaným označením a ochrannou známkou byl vysvětlen v předchozí kapitole 5.3.

6. Kolektivní ochranná známka

Žádost o kolektivní ochrannou známku může podat právnická osoba, kterou může být např. spolek výrobců či poskytovatelů služeb, přičemž se na tuto zvláštní ochrannou známku vztahují stejná ustanovení jako v případě individuální ochranné známky. V přihlášce však musí být striktně vypsán okruh členů a společníků, na něž se právo užívat kolektivní ochranné známky vztahuje. Principem kolektivní ochranné známky je poskytnout zákazníkům informaci, že výrobky či služby označené takovou ochrannou známkou garantují určitou kvalitu těchto výrobků či služeb.

Příkladem pro Českou republiku je dnes již akciová společnost ČSAD, a.s. „ČSAD“ původně znamenala zkratku pro Československou státní automobilovou dopravu, která v letech 1949 až 1989 zajišťovala na území Československa autobusovou a nákladní dopravu. Poté, co v 90. letech 20. století docházelo k privatizaci státních podniků, si některé dopravní společnosti toto označení, společně s logem, ponechaly, např. ČSAD Praha holding, a.s., ČSAD MHD Kladno, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s.²⁵

V době socialismu měl ČSAD monopol na autobusovou dopravu zajišťovanou na území tehdejšího Československa. Zákazníci této služby měli tedy po desetiletí spojeno cestování pouze autobusem s označením ČSAD, kdy této silné “reklamy” v rámci kolektivní ochranné známky nyní využívají právě spolky autobusových dopravců v rámci svého územního působení.²⁶

7. Druhy ochranných známek

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, zákon ZOZ obsahuje přílohu, v níž je uveden výkladový výčet k popisu jednotlivých druhů ochranných známek. Definice samotná totiž popisuje hned několik způsobů, jak může být ochranná známka vyjádřena, avšak tento obecný výčet musel být doplněn o přílohu, která by jejich vyjádření sjednotila a umožnila její jednoduchou kategorizaci a zapsání.

ÚPV na svých webových stránkách k tomuto právnímu vymezení jednotlivých druhů připojuje i konkrétní vymezení použitelných symbolů a použitelnou koncovku elektronického souboru, kterým se přihlašovatel musí řídit v rámci podávání přihlášky k zápisu ochranné známky.²⁷

²⁵ Dále viz Příloha č. 1.

²⁶ ŠINDELÁŘ, J. ČSAD: *Symbol znárodnění i budoucnost dopravy slaví 70 let*. Online. E15. 30.03.2017. Dostupné z: ČSAD: Symbol znárodnění i budoucnost dopravy slaví 70 let | e15.cz [citováno 03-05-24].

²⁷ Úřad průmyslového vlastnictví. *Ochranné známky*. [Online]. [cit. 2024-02-10] Dostupné z: <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky>.

7.1. Slovní ochranná známka

Tento druh ochranné známky může být popsán slovem, ale i různou kombinací písmen, takže zde není povinnost, aby měla slovní ochranná známka nějaký jazykovědní význam. Musí být však dodrženo použití písmen v latině, tedy písmo používané v českém jazyce. Ze stejného důvodu musí být užito číslic římského a arabského systému zápisu. Mimo písmen a číslic jsou pod slovní ochrannou známkou myšleny také topografické znaky, vše v černobílé formě. ÚPV dále taxativně upřesňuje, že *“slovní ochranná známka se vyjádří textem (povolené jsou pouze latinské a numerické znaky bez diakritiky (a-z), arabské číslice (0-9), římské číslice a tyto znaky ë ö ä ü ° ! @ # % & * () ? . , ; : + - / _ = § ě š č ř ž ý á í é ů ú ť ď ň ó ‘).”*

Drtivá většina výrobců automobilů využívá v první řadě slovní ochranné známky, která označuje značku vozidla (např. Škoda, BMW, AUDI). S názvem značky vozidla je dále spjato i grafické vyobrazení, které spadá do následujícího druhu – obrazové ochranné známky.

7.2. Obrazová ochranná známka

Obrazová ochranná známka je vyjádřena neobvyklými znaky, či kombinací obrazového prvku se slovním, přičemž již zde je možnost využití i barevného zobrazení. ÚPV dále upřesňuje, že se jedná o *“1 obrázek ve formátu jpeg/ gif”*.

7.3. Prostorová ochranná známka

Musí být zpracována v trojrozměrném tvaru, ať už se jedná o nádobu, obal nebo samotný výrobek. ÚPV dále upřesňuje, že se jedná o *“1 nebo více obrázků ve formátu jpeg/ gif”*.

Jeden ze specifických příkladů registrace prostorové ochranné známky je dnes již neplatná ochranná známka původně registrovaná u OHIM pod číslem přihlášky 000179429. Tehdejším přihlašovatelem byl Národní památkový ústav. Po uplynutí

doby platnosti, tedy doby deseti let, však vlastník nezažádal o její obnovení. Předmětem ochrany byl relikviář svatého Maura, který je významnou románskou památkou ze 13. století uloženou na hradu a zámku Bečově nad Teplou.²⁸

7.4. Poziční ochranná známka

Zde jak již název napovídá se jedná o druh ochranné známky, u níž je podstatné umístění, pozice, kde je na výrobku umístěna a v jakých proporcích a rozměrech v souvislosti s velikostí výrobku. ÚPV dále upřesňuje, že se jedná o *“1 nebo více obrázků ve formátu jpeg/ gif”*.

Pod druhem poziční ochranné známky si lze představit nejčastěji nejružnější značky oblečení a obuvi. Ať už se jedná o značky Adidas, Puma či Nike, všechny mají zdánlivě jednu a tu samou ochrannou známku, avšak při podrobnějším zkoumání si člověk všimne, že například v případě značky Adidas je způsob vedení tzv. „tří pruhů“ někdy vodorovně, jindy svisle nebo i diagonálně, a to podle konkrétního typu výrobku.

7.5. Ochranná známka se vzorem

Tato je tvořena periodicky se opakujícím prvkem o daném rozsahu. ÚPV dále upřesňuje, že se jedná o *“1 nebo více obrázků ve formátu jpeg/ gif”*.

Periodicky se opakující se prvek může vytvořit ucelený pruh, ale může pokrývat i celou plochu výrobku. Příkladem je značka oblečení Louis Vuitton, která zejména na svých kabelkách využívá vygravírovaných znaků „LV“ společně s jednoduchými vyobrazeními květů, jenž jsou uspořádány podle čtvercové sítě.

²⁸ Tato prostorová známka je součástí obrazové přílohy č. 1 bakalářské práce.

7.6. Barevná ochranná známka

Barevná ochranná známka obsahuje barvu či kombinaci více barev. Od obrazové ochranné známky se liší především tím, že neobsahuje obrysy. ÚPV dále upřesňuje, že se jedná o *“1 obrázek ve formátu jpeg/ gif”*.

V případě barevné, obrazové i prostorové ochranné známky je zapotřebí předložit grafickou dokumentaci, jejíž součástí je také konkrétní kód užití barvy či barev.²⁹

V podkapitole 7.2. slovní ochranná známka byla zmíněna značka vozidel BMW. Tato kromě slovní ochranné známky („BMW“), obrazové ochranné známky (černo-modro-bílé kruhové logo s nápisem „BMW“) využívá také barevné ochranné známky. Jako vizuální doplněk značky používá tři pruhy z barev modré, tmavě modré a červené, jenž umísťuje např. na chladič.

7.7. Zvuková ochranná známka

Ochranná známka, která je tvořena zvukem či kombinací zvuků. ÚPV dále upřesňuje, že jedná o *“1 nebo více obrázků ve formátu jpeg, notový zápis, nebo jeden soubor ve formátu mp3”*.

7.8. Pohybová ochranná známka

Zde se jedná o ochrannou známku, jenž je doplněna například nějakou animací, přesunem jednotlivých prvků ochranné známky apod.

ÚPV dále upřesňuje, že se jedná o *„1 nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp4.“*

Typicky známými pohybovými ochrannými známkami jsou vyobrazení filmových studií (Warner Bros., Universal, Lionsgate, apod.), které tímto propagují své společnosti před začátkem filmu nebo seriálu.

²⁹ Označení jakékoliv barvy je možné pomocí písmenných kódů, dle normy ČSN EN IEC 60757 ed. 4, která byla převzata z návrhu Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) o používání jednotného označování barev.

7.9. Multimediální ochranná známka

Jak již název napovídá, jedná se o kombinaci zvuku a obrazu. ÚPV dále upřesňuje, že se jedná o „1 soubor ve formátu mp4“.

V případě, že má pohybová ochranná známka i zvukový doprovod, používá ochrany jako multimediální ochranná známka. V předchozí podkapitole 7.8. byly vzpomínány filmová studia. Světoznámé filmové studio MGM (Metro Goldwyn Mayer) je známé svou ochrannou známkou v podobě řvoucího lva obklopeného kruhem z filmové pásky.

7.10. Holografická ochranná známka

Holografický efekt ochranné známky není jednoduše představitelný, a proto je zapotřebí, aby byl zpracován buď formou videonahrávky, nebo formou náhledů v podobě fotografického či grafického ztvárnění tak, aby bylo zajištěno odpovídajícího rozpoznání. ÚPV dále upřesňuje, že jedná o „1 nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp4.“

Holografická ochranná známka je dost specifická a využívají ji zejména technologičtí giganti zabývající se výrobou a prodejem spotřební elektroniky či umělou inteligencí (Google, Apple).

7.11. Jiný druh ochranné známky

V případě, že ochrannou známku nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií, lze ji vyjádřit dle zákona jakýmkoliv jiným způsobem. Musí však splnit kritéria, kdy je jako v předchozích případech nutno dodržet zejména jednoznačnost, konkrétnost a vyjádřitelnost v rámci odlišení ochranné známky od ostatních, neboť zákon o ochranných známkách poskytuje vlastníkově ochranné známky zákonnou ochranu jen tehdy, pokud je řádně specifikována.

Jiný druh ochranné známky je uveden v zákoně z toho důvodu, že technologie se v rámci let neustále vyvíjejí a zdokonalují, a na tuto skutečnost se zákon připravuje

právě tímto blíže neurčeným druhem v příloze zákona o ochranných známkách. V samotné příloze je tak vyjádřen způsob ztvárnění jako „využití všeobecně dostupných technologií³⁰“.

Příkladem takové specifické kategorie je čichová ochranná známka registrovaná Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) pod číslem přihlášky 000428870 označená jako „The smell of fresh cut grass“³¹, neboli v překladu „vůně čerstvě posekané trávy“. Nizozemská společnost zabývající se výrobou a prodejem tenisových míčků však nechala zaregistrovat pouze přepis „vůně“, která nebyla dále nikterak specifikována. Tato ochranná známka již pozbyla své platnosti v roce 2006, neboť nedošlo ze strany majitele k jejímu obnovení.

Dále se v rámci dělení ochranných známek hovoří také o tradičních a netradičních ochranných známkách. Tradičními jsou v mnoha publikacích³² považovány ochranné známky obrazové, slovní, se vzorem a poziční. Výčet netradičních ochranných známek lze vyjádřit negativním vymezením jako ty, které nelze považovat za tradiční. Mezi netradiční ochranné známky jsou řazeny dva uvedené příklady přihlášek č. 000179429 a č. 000428870 registrované OHIM.

8. Klasifikační třídění ochranných známek

Klasifikační systémy vznikly proto, aby byla zaručena přehlednost, snadná zpracovatelnost a evidence databází přihlášek k ochranné známce. Tedy aby bylo možné zaručit efektivní administrativní činnost na úseku ochranných známek na mezinárodní úrovni.

³⁰ Bod 10. Přílohy č. 1 k zákonu č. 441/2003 Sb.

³¹ O přihlášku si zažádala společnost Novagraaf Nedrland B.V. v prosinci roku 1996 a téměř po čtyřech v říjnu roku 2000 byla prostřednictvím EUIPO zaregistrována. Z veřejně dostupné databáze ochranných známek WIPO na webové adrese branddb.wipo.int je z přihlášky zřejmé, že by bylo možné tuto ochrannou známku zařadit do kategorie slovních ochranných známek, avšak výrobce tenisových míčků do bližších specifikací přímo uvedl větu „*The mark consists of the smell of fresh cut grass applied to the product.*“ tedy ve volném překladu, že „označení je samotnou vůní čerstvě posekané trávy, která je na produkt použita“. Výrobce si tak monopolizoval vůni, která nebyla blíže specifikována pomocí chemického složení či zaznamenaná na patřičný nosič.

³² Např. R. Carapeto, A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks, [online] dostupné z: c35688e10d1c61201172065546b98301.pdf (waseda.jp)

K této snadnější evidenci patří primárně dvě mezinárodní dohody. Vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 118/1979 Sb. přijala Česká republika Niceskou dohodu o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 (dále jen „Niceská dohoda“) a stala se tak jednou ze smluvních stran této dohody. V případě Vídeňské dohody o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek ze dne 12. června 1973 (dále jen „Vídeňská dohoda“) Česká republika není smluvní stranou, avšak i přesto tento systém sama užívá.

8.1. Niceská dohoda

Niceská dohoda neboli tzv. Niceské třídění obsahuje seznam tříd a abecední seznam výrobků a služeb s označením dané třídy, do které služba, či výrobek patří. Smluvní strany mohou způsob této kategorizace využívat jako svého hlavního systému, či pomocného. Nicméně žádný z členů Niceské dohody není nucen tento systém třídění používat.

„Ke zjištění správného zařazení každého jednotlivého výrobku nebo služby je nutné nahlédnout do abecedního seznamu výrobků a služeb a současně vzít v úvahu vysvětlivky vztahující se k různým třídám. Nelze-li výrobek nebo službu zařadit pomocí seznamu tříd, vysvětlivek a abecedního seznamu výrobků a služeb, musí se postupovat podle kritérií všeobecných poznámek. Skutečnost, že obecný termín je uveden v abecedním seznamu ve vztahu k určité třídě (postihující určité výrobky nebo služby), nevylučuje možnost, že se tento termín objeví i ve spojení s jinými třídami (postihujícími jiné výrobky nebo služby), a to v závislosti na způsobu vymezení daného termínu. V takových případech je v abecedním seznamu obecný termín (například oděvy, barvy) označen hvězdičkou.“³³

Niceská dohoda a její způsob třídění výrobků a služeb je zapracována do zákona ZOZ, a to konkrétně v ust. dle § 44 odst. 6 písm. I), kde se uvádí, že Niceské

³³ Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek 11. vydání. Úřad průmyslového vlastnictví Praha 2021, dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/tridniky/ochranné_znamky/11poucení01012021 B.pdf, str. 2.

třídění je povinnou součástí údajů o ochranné známce vedené v Rejstříku. Také je dle ust. § 48a odst. 1 písm. d) uvedené jako nedílná součást žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky. Tuto povinnost přinesl Protokol o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 25. června 1996³⁴. Niceské třídění má tak zásadní význam při provádění rešerší žadatelů o zápis mezinárodní ochranné známky.

8.2. Vídeňská dohoda

Vídeňská dohoda kategorizuje grafické prvky ochranných známek a v porovnání s Niceským tříděním zpracovává třídění příslušný úřad, který přihlášku k zápisu ochranné známky přijal.

„Na žádost úřadů průmyslového vlastnictví členských států Pařížské unie začal Společný mezinárodní výbor na ochranu duševního vlastnictví (BIRPI) - předchůdce Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) – spolu s Výborem expertů, ustanoveným v roce 1967 Koordinačním výborem BIRPI, pracovat na návrhu mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek.“³⁵

„Účelem třídění je ulehčit rešerše ochranných známek a odstranit zásadní přetřídění při výměně dokumentů na mezinárodní úrovni. Členské země Vídeňské dohody již nepotřebují vytvářet své vlastní národní třídění nebo aktualizovat existující národní třídění. Třídění představuje hierarchický systém, který vychází od obecného ke konkrétnímu a dělí všechny obrazové prvky na třídy, oddíly a sekce. Kde je to vhodné, obsahuje vysvětlivky týkající se buď třídění jako celku, včetně všech tříd, nebo jakékoliv dané třídy, oddílu nebo sekce. Každá třída, oddíl a sekce je očíslována příslušným kódem. Každý obrazový prvek v sekci je označen třemi čísly: první – od 1 do 29 - označuje třídu; druhé – od 1 do 19 - oddíl a třetí - od 1 do 26 - označuje sekci. Např. zobrazení "děvčátka, které jí" patří do třídy 2 (lidé), oddílu 5 (děti), hlavní sekce 3 (děvčata) a pomocné sekce

³⁴ O Protokolu k Madridské dohodě stejně jako o Madridské dohodě bude více uvedeno v podkapitole 10.1.1.

³⁵ Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek 8.vydání. Úřad průmyslového vlastnictví Praha 2018, dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/tridniky/ochranne_znamky/videnske-trideni_01012018.pdf, str. 3.

18 (2.5.18 děti, které pijí nebo jí). Číslo oddílů a sekcí se mění podle tříd a oddílů, k nimž náležejí. Některá čísla oddílů a sekcí jsou ponechána neobsazená, aby mohla být obsazena novými oddíly a sekcemi, pokud to bude nezbytné³⁶.

V předchozím odstavci byla vysvětlena hierarchie tzv. Vídeňského třídění, jenž zahrnuje celkem 29 tříd, 145 oddílů, 816 hlavních sekcí a 918 pomocných sekcí. Obdobně jako v případě Niceského třídění, i zde smluvní strany nejsou povinny používat tento systém a je na jejich uvážení, zda jej využijí jako svůj hlavní či pomocný třídící systém.

Česká republika není přímo členem Vídeňské dohody, avšak známkou o tom, že tento způsob třídění využívá jako hlavního systému, je možné nalézt v ust. dle § 44 odst. 6 písm. l) zákona ZOZ, kde se uvádí, že jsou v Rejstříku vedeny k přihlášené ochranné známce také třídy obrazových prvků ochranné známky na základě Vídeňského třídění.

9. Úřad průmyslového vlastnictví

ÚPV je ústředním orgánem státní správy České republiky. ÚPV se tedy primárně řídí zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě. V čele ÚPV je předseda, jenž je volen a také odvolán vládou. V rámci své působnosti zaměřuje na vynálezy a patenty, užité vzory, průmyslové vzory, označení původu a zeměpisná označení, a také právě ochranné známky, které jsou obsahem této práce.

Pro zájemce o registraci ochranných známek je k dispozici na webových stránkách ÚPV "databáze ochranných známek", která zahrnuje ochranné známky platné v České republice, tedy nejen v rámci registrace u ÚPV, ale i WIPO a EUIPO (o posledních dvou jmenovaných bude řečeno více v kapitolách 10. a 11.). Vyhledávání v této databázi umožňuje zájemcům dopředu zjistit, zda lze určité označení či zobrazení za ochrannou známku považovat, či zda a jakým způsobem

³⁶ Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek 8.vydání. Úřad průmyslového vlastnictví Praha 2018, dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/tridniky/ochranne_znamky/videnske-trideni_01012018.pdf, str. 3.

je nutné označení či zobrazení odlišit od podobně znějících nebo vypadajících označení či zobrazení.

Jakmile má zájemce všechny náležitosti pro vznik ochranné známky připraveny, zažádá si formou přihlášky ochranné známky se současnou žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku. Rejstřík je veden v elektronické formě a *“poskytuje jejímu vlastníkovu právo výlučného užívání zapsaného označení pro výrobky a služby a zároveň právo zakázat ostatním soutěžitelům na trhu užívat označení shodné nebo podobné pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby”*³⁷.

Rejstřík obsahuje tedy údaje z přihlášek a údaje zapsaných ochranných známek. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejný seznam, má každý právo do tohoto seznamu nahlížet a opatřovat si například výpisy a kopie v rámci prováděné rešerše před podáním přihlášky k registraci označení jako ochranné známky. Jsou-li splněny veškeré podmínky ze strany žadatele, ÚPV zveřejní tuto přihlášku ve Věstníku³⁸.

9.1. Přihláška ochranné známky

Přihláška národní ochranné známky je adresována ÚPV, a řízení o ní se týká zákonů ZOZ, zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu (dále jen „Správní řád“).

O zápis ochranné známky do rejstříku může požádat fyzická i právnická osoba. Každá přihláška se může týkat pouze jedné ochranné známky. V případě přihlašování více označení je potřeba pro každou ochrannou známku vyhotovit zvláštní přihlášku. Každá přihláška se podává v jednom vyhotovení. Všechny tyto služby podléhají správnímu poplatku.

Přihláška musí kromě popisu ochranné známky obsahovat také zatřídění výrobků či služeb na základě Niceské úmluvy.

³⁷ Úřad průmyslového vlastnictví. *Zápis ochranné známky do Rejstříku*. [Online]. [cit. 2024-01-02]. Dostupné z: <https://portal.gov.cz/sluzby-vs/zapis-ochranne-znamky-do-rejstriku-S964>.

³⁸ Dle § 44 odst. 7 ZOZ ÚPV prostřednictvím Věstníku zveřejňuje mimo přihlášek pro případné námitkové či připomínkové řízení také informace obecné povahy, úřední sdělení apod.

Vlastník ochranné známky, jehož právo k ní prokazuje buď výpisem z rejstříku nebo osvědčením o zápisu, smí používat u své ochranné známky značku ®. Tímto získává výlučné právo používat ochrannou známku v souvislosti s výrobky službami, na něž je ochrana vztažena.

9.2. Zápis ochranné známky, doba platnosti, obnovení a zánik

Aby bylo možné ochrannou známku přihlásit a požádat o její zápis do rejstříku, musí být ze strany ÚPV proveden formální a věcný průzkum.

Dle formálního průzkumu musí být splněny podmínky uvedené v ust. dle § 19 a § 19a zákona ZOZ. Základní zákonnou podmínkou je uvedení totožnosti přihlašovatele, seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky a znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení, které splňuje požadavky stanovené v ust. dle § 1a písm. b) zákona ZOZ. Tento paragraf odkazuje na jednoznačnost v rámci určení předmětu ochrany, která je poskytována vlastníkovu ochranné známky.

V případě, že má přihláška určité nedostatky, je žadatel upozorněn, aby ve stanovené lhůtě tyto nedostatky odstranil, přičemž lhůta musí činit nejméně 2 měsíce. V den, kdy jsou tyto nedostatky opraveny, se následně počítá jako den, kdy byla přihláška podána.

V rámci provádění věcného průzkumu je nutno splnit podmínky uvedené v ust. dle § 4 zákona ZOZ označené jako "Důvody pro zamítnutí ochrany". O těchto důvodech bude více uvedeno v další samostatné podkapitole.

Jakmile jsou veškeré náležitosti žadatelem splněny a přihláška byla přezkoumána a přijata, tak ÚPV zveřejní tuto přihlášku ve Věštníku. Toto zveřejnění přihlášky slouží k tomu, že v zákonem stanovené lhůtě může kdokoliv, na něhož se vztahuje dle ust. § 7 zákona ZOZ podat proti takovému zápisu námitku.

Jedná se primárně o majitele starších, dříve registrovaných ochranných známek, které vykazují podobné či shodné znaky, označení či vyobrazení služby či výrobku, a může tak dojít k jejich záměně. ÚPV následně v řízení o námitkách rozhodne, zda je námitka opodstatněná, či nikoliv. Na základě novely zákona č.

286/2018 Sb., kterým se změnil zákona ZOZ totiž došlo mimo jiné ke změně, kdy si vlastník ochranné známky musí svá práva v rámci používání ochranné známky střežit sám. Rozbor této zásadní novely zákona bude hlouběji proveden v kapitole 11.

Tedy v případě, že se vlastník bude cítit být poškozen na svých právech, musí vynaložit vlastní úsilí k tomu, aby došlo k nápravě. Zákon ZOZ tak neobsahuje žádnou “zásadu oficiality” jako je tomu v trestním právu, a naopak je v tomto ohledu využívána zásada *vigilantibus iura scripta sunt*, neboli “Právo patří bdělým, nechť každý střeží svá práva”.

ÚPV na svých webových stránkách přímo doporučuje žadatelům o zápis ochranné známky provést vlastní rešerši. V rámci základního zkoumání doporučuje rešeršní databázi ÚPV, dále databáze TMview a eSearch spravovaných organizací EUIPO a také databáze Madrid Monitor a Global Brand Database spravovaných organizací WIPO. Doplňuje však, že se jedná o informativní databáze a je také možné si nechat vyhotovit rešerši přímo od ÚPV. V případě rešerše slovních ochranných známek je vypracována rešerše okamžitě. Co se týče ostatních ochranných známek je nutno vyhotovit písemnou žádost, která je doručována ÚPV.

Pokud vyhovuje přihláška všem zákonným požadavkům, nebylo využito žádných námitek ve stanovené lhůtě, či byly tyto námitky zamítnuty, vzniká účinek zápisu ochranné známky do Rejstříku dnem zápisu do Rejstříku.

Zápis ochranné známky platí po dobu 10 let ode dne podání přihlášky. Vlastník ochranné známky je tak povinen nejpozději v den uplynutí této doby o obnovení platnosti požádat. Pokud o toto obnovení nepožádá, ochranná známka pozbude své platnosti a nebude se na ni vztahovat právní ochrana dle zákona ZOZ. V opačném případě je platnost prodloužena na dalších 10 let.

K zániku ochranné známky na základě výše uvedeného dojde v případě, že žadatel nepožádá o obnovu zápisu.

9.3. Důvody pro zamítnutí ochrany

V předchozí kapitole bylo popsáno, co vše může být považováno za ochrannou známku, tedy jedním z důvodů pro nezapsání označení do rejstříku, je nesplnění podmínek v ust. dle § 1a zákona ZOZ uvedené v podkapitole 9.1. *Zápis ochranné známky*. Důvody pro zamítnutí ochrany jsou vyjádřeny v ust. dle § 4 a § 7 zákona ZOZ. Nesmí klamat veřejnost, užívat všeobecně využívané označení k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty nebo zeměpisného původu.³⁹

Dalšími argumenty ÚPV pro zamítnutí zápisu je označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Touto způsobilostí lze považovat označení nebo údaj v podobě určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků. Dále pak ty, jenž se staly obvyklými v běžném jazyce, nebo označení obsahující znaky vysoké symbolické hodnoty (především náboženské symboly), či porušující právní předpisy České republiky, předpisy EU, ty které nejsou v souladu s mezinárodními dohodami a úmluvami, jichž je Česká republika členem. Zde je nutno uvést zejména Pařížskou úmluvu.

Označení se taktéž nezapiše do rejstříku v případě, že budou od oprávněných osob vzneseny oprávněné námitky či připomínky, kterým nebude ze strany žadatele vyhověno.

9.4. Opravná řízení

V případě, že byla přihláška ze strany ÚPV zamítnuta, má žadatel právo na rozklad. Rozklad je opravným prostředkem proti rozhodnutí ÚPV. Toto opravné řízení se řídí primárně Správním řádem, jelikož ÚPV je ústředním správním úřadem.

Žadatel podává proti rozhodnutí ÚPV rozklad na základě ust. dle § 152 odst. 1 správního řádu. Ust. dle § 82 odst. 1 Správního řádu umožňuje žadateli napadnout

³⁹ ČESKO. Zákon č. 441/2003 Sb. zákon o ochranných známkách. In. ASPI. Online. Wolters Kluwer. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/56137/129/2/zakon-c-441-2003-sb-o-ochrannych-znamkach-a-o-zmene-zakona-c-6-2002-sb-o-soudech-soudcich-prisedicich-a-statni-sprave-soudu-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu-zakon-o-soudech-a-soudcich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-o-ochrannych-znamkach> [cit. 2024-02-01].

výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok či jeho vedlejší ustanovení. Rozklad vůči odůvodnění není přípustný.

O rozkladu rozhoduje v souladu s ust. dle § 152 odst. 2 a odst. 3 Správního řádu vedoucí ústředního správního úřadu, kterým je předseda ÚPV. Návrh na rozhodnutí je předkládán předsedovi ÚPV rozkladovou komisí (dále jen „komise“). Komise v počtu nejméně 5 členů je sestavena z řad odborníků, přičemž musí platit podmínka, že nejsou zaměstnanci ÚPV.

Lhůta k podání rozkladu je 1 měsíc ode dne doručení rozhodnutí ÚPV o zamítnutí přihlášky.

10. Ochranná známka a její právní úprava v mezinárodním měřítku

Místo, kde provést zápis ochranné známky, je určeno územím, na které se ochrana vztahuje. V případě, že je sídlo firmy v jednom státě, či bude tato firma obchodovat pouze na území jednoho státu, je na místě zvážit pouze registraci v této zemi, tedy na vnitrostátní úrovni. Místem zápisu je poté příslušný úřad duševního vlastnictví v konkrétním státě. Výjimkou je Úřad Beneluxu pro duševní vlastnictví (dále jen „BOIP“), u něhož je přihlašovatel poskytnuta právní ochrana ve všech státech Beneluxu, kterým je Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. Ochranná známka zapsaná na vnitrostátní úrovni je označována jako národních ochranná známka.⁴⁰

Pokud firma sídlí nebo bude obchodovat na území několika států Evropské unie, je logické provést zápis ochranné známky u EUIPO, díky čemuž lze využívat ochrany na celém území Evropské unie. V takovém případě se jedná o zapsání ochranné známky Evropské unie. Zápis ochranné známky může být odmítnut, pokud nebude splňovat požadavky pro všechny členské státy. V takovém případě je na místě uvažovat o zapsání ochranné známky na vnitrostátních úrovních jednotlivých států.⁴¹

⁴⁰ EUIPO. Ochranné známky: *Kde provést zápis*. [Online]. [cit. 2024-01-01]. Dostupné z: <https://www.euipo.europa.eu/cs/trade-marks/before-applying/where-to-register>.

⁴¹ EUIPO. Ochranné známky: *Kde provést zápis*. Tamtéž.

Zápis ochranné známky na celosvětové úrovni umožňuje zápis u mezinárodního úřadu Světové organizace pro duševní vlastnictví (dále jen „WIPO“).⁴²

Národní ochrannou známku České republiky, ochrannou známku Evropské unie a mezinárodní ochrannou známku spojují mezinárodní úmluvy a dohody, jenž musí být dodržovány. Zejména se jedná o Pařížskou úmluvu a Niceské třídění.

10.1. Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)

WIPO byla založena 14. července 1967 ve Stockholmu, a to na základě sjednané Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „Úmluva WIPO“). Cílem organizace je *“podporovat ochranu duševního vlastnictví v celém světě spolupráci mezi státy v účelné součinnosti s ostatními mezinárodními organizacemi a zajistit správním spolupráci mezi uniemi”*.⁴³ Těmito “uniemi” jsou myšleny Pařížská unie, Zvláštní unie a zvláštní dohody zřízené ve spojitosti s touto Unií, Bernská unie, a dále mezinárodní závazky směřující k podpoře ochrany duševního vlastnictví, kterou spravuje organizace WIPO. Bernská unie zajišťuje ochranu autorských práv, nikoliv průmyslových, a tedy nebude pro další text uvažována.⁴⁴

Členem WIPO může být stát, který je již členem některé z výše uvedených unií, či Organizace spojených národů (dále jen „OSN“), přidružené odborné organizace OSN, účastníkem statutu Mezinárodního soudního dvora nebo byl pozván Valným shromážděním OSN, aby se stal účastníkem Úmluvy WIPO.

WIPO vystupuje v souvislosti se zápisem ochranných známek prostřednictvím Mezinárodního úřadu, v jehož čele stojí generální ředitel.

Dne 27. října 1994 byla v Ženevě sjednána Smlouva o známkovém právu a v platnost pro Českou republiku vstoupila na základě sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o známkovém právu č. 199/1996 Sb. (dále jen „Smlouva o známkovém právu“). Smlouvu o známkovém právu spravuje organizace WIPO. Jejím obsahem jsou základní pravidla, postupy a s nimi

⁴² EUIPO. Ochranné známky: *Kde provést zápis*. Tamtéž.

⁴³ Čl. 3 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. července 1967.

⁴⁴ Čl. 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. července 1967.

spojenými náležitostmi v oblasti zápisu ochranné známky, současně nařizuje podřízení se smluvním stranám ustanoveními Pařížské úmluvy a klasifikačním tříděním ochranných známek dle Niceského třídění.⁴⁵

10.1.1. Madridská dohoda a Madridský protokol

Pokud má vlastník registrovanou ochrannou známku prostřednictvím ÚPV v České republice, může zažádat prostřednictvím téhož úřadu o přihlášení k tzv. mezinárodní ochranné známce. Žádost je podávána ÚPV, která ji na základě vyhlášky č. 65/1975 Sb., o *Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek* a dále v souladu se sdělením č. 248/1996 Sb., o *přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek* vyhotoví a odešle ji ke schválení Mezinárodnímu úřadu WIPO. ÚPV musí k této žádosti přiložit potvrzení o tom, že všechna data odpovídají údajům národního rejstříku.

V řízení o přihlášení mezinárodní ochranné známky je nadřazeným orgánem mezinárodní úřad WIPO, a tedy v případě nesrovnalostí rozhoduje tento. Vzhledem k tomu, že se jedná o registraci, jejíž platnost nebude ve smluvních státech této dohody, musí být dodrženy také přidružené mezinárodní dohody a úmluvy, které zápis ochranných známek administrativně sjednocují a napomáhají tak k přehlednosti evidencí a jednoznačnosti, aby se snížila pravděpodobnost vzájemných sporů vlastníků těchto známek. Jednou z nich je vyhláška ministra zahraničních věcí č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (dále jen „Niceská dohoda“).

Obsahem Niceské dohody je tzv. „Niceské třídění“, které obsahuje seznam tříd, do nichž jsou výrobky a služby tříděny, a dále abecední seznam těchto výrobků a služeb, jak již bylo dříve uvedeno.

⁴⁵ ČESKO. *Sdělení č. 199/1996 Sb. o sjednání Smlouvy o známkovém právu*. [Online]. [cit. 2024-12-20] In: ASPI. Wolters Kluwer. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/44321/158/2/sdeleni-c-199-1996-sb-o-sjednani-smlouvy-o-znamkovem-pravu/sdeleni-c-199-1996-sb-o-sjednani-smlouvy-o-znamkovem-pravu>.

Třídy byly zřízeny pro potřebu sjednocení mezinárodní evidence ochranných známek a v souvislosti se závazky, které vyplývají pro smluvní státy této dohody. Žádný ze smluvních států není povinen tuto kategorizaci používat a může jej použít pouze jako pomocný systém třídění výrobků a služeb. „Niceské třídění“ nabývá na významu především při podávání přihlášky k mezinárodní ochranné známce, a poté v rámci rešerší pro ostatní zájemce o registraci mezinárodní ochranné známky. Co se týče základních požadavků na žadatele o zápis mezinárodní ochranné známky se tyto nikterak neliší od nároků v případě žádosti o přihlášení národní ochranné známky.

10.1.2. Všeobecně známá ochranná známka a národní ochranná známka

Všeobecně ochranná známka je označení výrobku či služby, které požívá ochrany ochranné známky, přestože není zapsána v rejstříku. V tomto ohledu se zákon ZOZ odkazuje na Pařížskou úmluvu, konkrétně na článek 6bis, a dále na článek 16 Dohody TRIPS, která je přílohou o zřízení WTO.

V článku 6bis se uvádí, že *„unijní země se zavazují, buď z úřední povinnosti, jestliže to zákonodárství země dovoluje, nebo na žádost zájemce, že odmítnou nebo zruší zápis a zakáží užívání tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání je tam všeobecně známo, že je již známkou osoby oprávněné požívat výhod této Úmluvy a užívanou pro stejné nebo podobné výrobky“*.⁴⁶

V případě České republiky na základě novely zákona ZOZ již ÚPV neprovádí rešerše a neprovádí tak vlastní šetření z úřední povinnosti, jak již bylo uvedeno v kapitole „Zápis ochranné známky“. Tedy pro ÚPV provádí v takovém případě odmítnutí či zrušení zápisu označení na základě žádosti zájemce v námitkovém řízení.

⁴⁶ Článek 6 bis vyhlášky č. 90/1962 Sb. O Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví

V článku 16 bodu 2. se uvádí, že „při určování, zda je ochranná známka všeobecně známá, bude Člen⁴⁷ brát zřetel na to, zda je ochranná známka známa v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti u dotyčného Člena, získané jako důsledek propagace této ochranné známky“.⁴⁸ Dále se v tomto článku Dohody TRIPS odkazuje na Pařížskou úmluvu a její článek 6bis.

Na základě tohoto je zřejmé, že ochranná známka registrovaná v jiné zemi, jejíchž výrobky či zboží se rozšířily za hranice této země a stala se „všeobecně známou“ i v jiných státech, je v těchto státech chráněna zákonem, aniž by musela být registrována v daném státě. Pokud však daný stát není členem Pařížské úmluvy, není takové nápravy povinen. Mezi všeobecně známé ochranné známky patří např. Coca Cola, Nestlé, Apple, apod.

10.1.3. Řízení o zápisu mezinárodní ochranné známky

Žádost o zápis mezinárodní ochranné známky lze podat u ÚPV., a to na základě přihlášky ochranné známky v České republice, či na základě jejího zápisu, pokud je o zápis mezinárodní ochranné známky zažádáno později.

Mezinárodní zápis je závislý na tom, zda byla ochranná známka zapsána v České republice. V případě, že žádost o zápis ÚPV zamítne, automaticky bude zamítnuta i žádost o mezinárodní zápis.

Pokud Mezinárodní úřad nezjistí na přihlášce vady, tak obdobně jako ÚVP v České republice zapíše mezinárodně přihlášenou ochrannou známku do mezinárodního rejstříku ochranných známek. O této skutečnosti jsou následně seznámeny všechny smluvní státy. Smluvní státy mají lhůtu jednoho roku na to, aby mohly takovou ochrannou známku zamítnout na svém území na základě případného porušení vnitrostátních předpisů.

Platnost mezinárodní ochranné známky je deset let od data zápisu. Lhůta je zde tedy stejná jako v případě vnitrostátního práva České republiky. V případě, že má žadatel zájem o přihlášení ochranné známky v zemi, která není smluvním státem

⁴⁷ „Členem“ dohody je myšlen stát, který je členem Světové obchodní organizace (WTO)

⁴⁸ Čl. 16 bod 2. Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)

Madridské dohody a Protokolu k Madridské dohodě, musí si zažádat o zápis ochranné známky u příslušného úřadu průmyslového vlastnictví tohoto státu.

Tímto „přímým“ způsobem lze postupovat samozřejmě i u jednotlivých smluvních států Madridské dohody a Protokolu o Madridské dohodě, avšak pokud má žadatel zájem o obchodování s výrobky či službami ve více státech s přihlédnutím k případné expanzi v budoucnosti, je nasnadě uvážit zápis mezinárodní ochranné známky, který celý proces zjednoduší a urychlí.

10.2. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Pojem ochranné známky EU je zmíněn již v prvních odstavcích zákona ZOZ, neboť jak již bylo uvedeno v dřívějších kapitolách, poslední právní úprava zákona o ochranných známkách je ovlivněn silně mezinárodním právem, resp. právem EU.

EUIPO je obdobou ÚPV na úrovni EU. EUIPO byl zřízen na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/2424 (dále jen „Nařízení 2015“), který nahradil do té doby fungující Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM). V ročním průměru je EUIPO doručováno na 150 000 přihlášek k zápisu ochranné známky.

V čele EUIPO stojí ředitel, přičemž spravuje práva k ochranným známkám a průmyslovým vzorům, a dále i databázi osiřelých děl. Databáze osiřelých děl se však týká děl, která jsou chráněna autorským právem, a tedy do problematiky ochranných známek nespadá. EUIPO zřídil rovněž podřízený orgán Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, který prohlubuje práva vlastníků k ochranným známkám Evropské unie.

Nařízení 2015 o dva roky později nahradilo Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie (dále jen „Nařízení 2017“), na základě kterého se ještě více prohlubuje rozvoj hospodářských činností a trvalý a vyvážený rozvoj vnitřního trhu, ochranu ochranných známek na úrovni EU, apod. Jedním z primárních cílů je pak *„přijetí společného režimu ochranné známky, na jehož základě mohou podniky nabýt na základě jediného řízení*

ochranné známky EU, kterým je poskytnuta jednotná ochrana a které mají účinky na celém území EU⁴⁹.

Nařízení 2017 má být na základě článku 210 každých pět let vyhodnocováno a přezkoumáváno. Hodnocení a přezkum provádí Evropská komise, která se zaměřuje nejen na dopad, účinnost, efektivitu a pracovní postupy úřadu EUIPO, ale i spolupráci mezi tímto úřadem s úřady členských států a Úřadem Beneluxu pro duševní vlastnictví. V neposlední řadě je přezkoumávána rovněž otázka financování.

10.2.1. Řízení o zápisu ochranné známky Evropské unie

Ochranná známka musí především splnit podmínky „*označení, která mohou tvořit ochrannou známku EU*“. S jistou obměnou se jedná o definici uvedenou v zákoně ZOZ neboli, že „*ochrannou známku EU mohou tvořit jakákoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud jsou tato označení způsobilá*“.⁵⁰

Ve srovnání s definicí ze zákona ZOZ je patrné, že se jedná o definici, která je vyjádřena současně i taxativním výčtem druhů, resp. způsobem vyjádření ochranné známky. Způsobilostí označení je myšleno rozlišení výrobků nebo služby jednoho podniku od druhého, a dále vyjádření v rejstříku ochranných známek, což zahrnuje především přesně vymezený předmět ochrany, jenž je poskytována vlastníkově.

Označení, která by mohly klamat veřejnost, nejsou v souladu s dobrými mravy nebo porušují unijní právní předpisy a mezinárodní úmluvy, mezi které patří např. Pařížská úmluva, jsou zamítnuty na základě absolutních důvodů pro zamítnutí. Relativní důvody pro zamítnutí zápisu vznikají na základě námitek vlastníků starších ochranných známek, nebo vlastníků nezapsaných ochranných známek či jiných označení, pokud jejich význam není pouze místní a může být tak zasahováno do jejich práv.

⁴⁹ (6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.

⁵⁰ *Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.*

10.2.2. BREXIT a jeho účinek na ochrannou známku Evropské unie

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie na základě Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Dohoda o vystoupení“). Dohoda o vystoupení obsahuje určení přechodného období s koncem ke dni 31. prosince 2020, dokdy je právo Evropské unie v oblasti ochranných známek v platnosti na území Spojeného království. Od 1. ledna 2021 se již žádné předpisy EU v oblasti ochranných známek na území Spojeného království nevztahují.⁵¹

Od tohoto data veškeré nově zapsané ochranné známky u Úřadu Evropské unie jsou platná již pouze na území členských států EU. *Po skončení přechodného období vznikne pro každý mezinárodní zápis poskytující ochranu v Evropské unii před 1. lednem 2021 srovnatelná známka Spojeného království, která bude zapsána do rejstříku Spojeného království.*⁵²

⁵¹ Sdělení Evropské komise zainteresovaným stranám k vystoupení Spojeného království a předpisům EU v oblasti ochranných známek Evropské unie a (průmyslových) vzorů Společenství. [Online]. [cit. 2024-02-03]. Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/eurostranky/informace_eu/brexit/brexit_sdeleni_EK_oz-vzoryC.pdf

⁵² Sdělení Evropské komise zainteresovaným stranám k vystoupení Spojeného království a předpisům EU v oblasti ochranných známek Evropské unie a (průmyslových) vzorů Společenství. [Online]. [cit. 2024-02-03]. Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/eurostranky/informace_eu/brexit/brexit_sdeleni_EK_oz-vzoryC.pdf

11. Komparace novely č. 196/2017 Sb. s novelou č. 286/2018 Sb., resp. č. 261/2021 Sb. zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

Zákon ZOZ prošel od svého vzniku v roce 2003 až do roku 2024 celkem deseti novelami, z nichž nejzásadnější je novela zákona č. 286/2018 Sb. (dále jen „Novela 2018“).

V porovnání s novelou zákona ZOZ č. 196/2017 Sb. (dále jen „Novela 2017“) v ní na základě předpisů EU dochází ke sjednocení terminologie, které mají za následek úpravu původních celých paragrafových znění či vzniku paragrafů nových.

Novela 2018 dala v zákoně ZOZ za vznik nového odstavce v ust. dle § 8, v němž vlastník ochranné známky *„má právo bránit v přepravě výrobků z třetích zemí do České republiky v rámci obchodního styku, pokud jsou výrobky, včetně jejich obalů, neoprávněně označeny ochrannou známkou, která je shodná s ochrannou známkou zapsanou pro tyto výrobky nebo kterou nelze v jejich podstatných rysech od této ochranné známky odlišit“*.⁵³

Dále na základě Novely 2018, konkrétně v § 12 zákona ZOZ, vznikl nový odstavec (3). Tentokrát se však nejedná o právo vlastníka ochranné známky, ale právo uživatele staršího označení a jeho vztahu k pozdější ochranné známce⁵⁴. *„Uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. e), který po dobu 5 po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, již nemůže podat na základě svého označení návrh na prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám,*

⁵³ § 8 odst. 3 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

⁵⁴ Dle § 7 odst. 1 písm. e) Novely 2018 je *„užitelem nezapsaného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyt práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace“*

pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře⁵⁵.

Tato dvě vybraná ustanovení pozměňující zákon ZOZ jasně dokládají rozšíření práv vlastníků ochranných známek, za současného zpřísnění uživatelů neregistrovaných označení. Z paragrafových znění je tímto zřejmé, že ÚPV již neplní roli kontrolního orgánu, který by tak střežil práva vlastníků ochranných známek, vlastníků pozdějších ochranných známek nebo uživatelů staršího označení (dále jen „uživatelé a vlastníci“), ale že jsou to právě uživatelé a vlastníci, kteří si mají svá práva střežit sami a v případě, že budou na svých právech kráceni, se až poté dožadovat prostřednictvím ÚPV nápravy.

Z předchozí právní úpravy zákona ZOZ totiž byly odstraněny odstavce (2) a (3) v ust. dle § 21 s názvem *Formální průzkum*, které uvádí: „Úřad přihlášku zamítne, obsahuje-li přihlašované označení prvky straší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou.⁵⁶ Obsahuje-li přihlašované označení prvek, který nemá rozlišovací způsobilost, a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, může přihlašovatel omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku přihlašovaného označení, toto omezení rozsahu ochrany Úřad zveřejní spolu s přihláškou.“⁵⁷

Novela 2018 tak přenesla zodpovědnost na vlastníky a uživatele, a tedy i jejich možnost před registrací nezapsaného označení provést vlastní průzkum a rešerši již zapsaných ochranných známek či případných dřívějších nezapsaných označení ve veřejně dostupných zdrojích. ÚPV na svých webových stránkách⁵⁸ dokonce pro případné zájemce o přihlášku vytvořil „Rešeršní databázi“. Tato databáze obsahuje ochranné známky nejen přihlášené u ÚPV, ale ochranné známky i v rámci EUIPO a WIPO (s designací pro ČR a EU). ÚPV tak v aktuálním znění zákona ZOZ v rámci věcného průzkumu přihlášky označení provádí pouze způsobilost k zápisu uvedenou v ust. dle § 4 zákona ZOZ, která již byla vysvětlena

⁵⁵ § 12 odst. 3 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

⁵⁶ § 22 odst. 2 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách ve znění na základě novely zákona č. 286/2018 Sb.

⁵⁷ § 22 odst. 3 tamtéž.

⁵⁸ www.isdv.upv.gov.cz

v kapitole „Důvody pro zamítnutí ochrany“ a možnou podobnost či shodnost s dříve registrovanou ochrannou známkou nijak nezkoumá.

V souvislosti s přenesenou zodpovědností na vlastníky a uživatele byly vloženy § 25 odst. (4), (5) a (6), v nichž jsou uvedeny širší náležitosti pro podávání námitek namítajícího na zveřejnění přihlášky přihlašovatele. V návaznosti na to byl vložen nový § 26a jehož nadpis zní *Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení*. ÚPV poté může na základě nového § 26b umožnit oběma stranám, tedy namítajícímu a přihlašovateli lhůtu nejméně 2 měsíců ke smírnému urovnání sporu.

Další posílení práv vlastníků ochranné známky je citelný dále v případě obnovy zápisu ochranné známky, kdy současná právní podoba zákona ZOZ umožňuje vlastníkovi požádat o obnovu pravomocně zrušené ochranné známky v případě soudního přezkumu.⁵⁹

V souvislosti s posílením práv a z nich plynoucích povinností v případě dožadování se nápravy, byl zákon ZOZ doplněn o nové ust. dle § 32a, § 32b s názvem *Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou* a dále v návaznosti o nový §32 c s názvem *Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou*. Tato tři paragrafová znění tak nahradila do té doby existující § 34 s názvem *Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti*, jenž obsahoval pouze tři stručné odstavce bez vysvětlení průběhu řízení, práv a povinností jednotlivých účastníků řízení nebo konkrétních náležitostí, které musí být splněny v návrhu na zrušení ochranné známky. Ust. dle § 34 se v tomto ohledu odkazuje na provádění právní předpis, který však není v odstavci (2) nijak specifikován.

Novela 2018 tak vnesla do zákona ZOZ nejen více práv pro vlastníky ochranných známek a případně i uživatele staršího označení, a s nimi spojených možností právně se bránit nejen na vnitrostátní, ale i mezinárodní úrovni⁶⁰. Zároveň poskytuje všeobecně ucelenější, přehlednější a uživatelsky přívětivější zpracování

⁵⁹ § 29a odst. 1 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách.

⁶⁰ S odkazem na dřívější kapitoly, v nichž bylo popsáno, že prostřednictvím ÚPV lze nejen zaregistrovat národní ochrannou známkou, jejíž platnost se vztahuje na území České republiky, ale i mezinárodní ochrannou známkou. Možností zápisu mezinárodní ochranné známky se zabývají § 48a *Náležitosti o mezinárodní zápis ochranné známky* a § 48b *Náležitosti žádosti o zápis změn mezinárodního zápisu v mezinárodním rejstříku ochranných známek* zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách.

této právní normy. V neposlední řadě obsahuje kromě definic abstraktnějšího pojmu ochranná známka i taxativní výčet toho, co může být ochrannou známkou. Tento výčet je součástí přílohy zákona ZOZ s názvem *Druhy ochranných známek a způsob jejich vyjádření*.

Co se týče dosud poslední novely zákona ZOZ č. 261/2021 Sb. (dále jen „Novela 2021“), tak tato se od Novely 2018 odlišuje pouze jedinou paragrafovou změnou, kterou bylo ust. dle § 45a *Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy*, v němž jsou popsány případy využití a nezbytný rozsah využití informací pocházejících ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců. V poslední Novele 2021 již tento paragraf § 45a nefiguruje.

12. Závěr a úvahy de lege ferenda

V podkapitole 7.11 bylo popsáno, za co lze považovat „jiný druh ochranné známky“ s odkazem na konkrétní příklad nestandardního zápisu „čichové“ ochranné známky s popisem „vůně čerstvě posečené trávy“. Jednalo se o první takový případ registrace a není náhoda, že všechny podobné žádosti byly až do současnosti zamítnuty. Důvodem zamítnutí bylo především porušení nařízení Rady (EU) č. 40/94 pro nedostatečnou rozlišovací schopnost a neschopnost grafického znázornění vůně. Jeden z takových případů skončil žalobou⁶¹ u Evropského soudního dvora, neboť společnost Laboratoires France Parfum SA (dále jen LFP“) nejprve neuspěla při samotném přihlášení označení u průzkumového referenta tehdejšího OHIM, a následně neuspěla ani s odvoláním u odvolacího senátu OHIM.

Soud prvního stupně Evropských společenství, který ve věci rozhodoval, potvrdil dřívější rozhodnutí odvolacího senátu a mimo jiné argumentoval také tím, že

⁶¹ „Eden SARL v. OHIM Případ vedený pod sp. zn. T-305/04“ začal žalobou podávanou právním zástupcem společnosti LFP dne 24. května 2004, v níž je mimo jiné použita argumentace, že „popis ochranné známky poskytnutý v přihlášce k zápisu může být vykládán subjektivně, jelikož každé označení může být každým jednotlivcem vnímáno různým způsobem.“ Tedy ve svém odůvodnění bylo ze strany žalující naprosto zrelativizován pohled na vnímání ochranné známky a její odlišení od ostatních.

„jednak byl dotčený popis nasycen subjektivními faktory, a mohl tedy být vykládán subjektivním způsobem, a jednak že je těžké popsat dotčené označení dostatečně jasně, přesně a jednoznačně, protože jelikož se vůně jahod liší podle odrůd, existuje nezbytně rozdíl mezi popisem samým a skutečnou vůní“.⁶²

Na základě dosud platných norem tedy vyplývá, že spojení vůně s ochrannou známkou je dosud nedostupnou možností, která se však může stát v budoucnu reálnou. Díky vývoji moderních technologií, jež budou schopny uchovat, dokumentovat a jasně rozlišit a popsat vůně různých látek i s jejich drobnými nuancemi. Do té doby však výrobci a poskytovatelé služeb, jenž s „vůněmi“ pracují, mohou v rámci částečné ochrany těchto „vůní“ využít patentového řízení, se kterým sice nemůže být „vůně“ přímo spjata, ale lze využít alespoň právní ochrany co do složení používaných chemických látek.

Dalším případem soudního sporu, který skončil až u Evropského soudního dvora, se týkal celosvětově známé společnosti Adidas a amerického návrháře Thoma Browneho.

Módní značka Thom Browne je známá tím, že mnohdy kombinuje ve svých výrobcích, kterými jsou nejen oblečení, ale i boty, tašky, kabelky a příslušenství a doplňky k těmto výrobkům, ležérní a formální styl oblékání. Součástí vyobrazení značky Thom Browne jsou buď tři rovnoběžné pruhy červené, bílé a modré barvy nebo dříve používané tři jednotlivé rovnoběžné pruhy oddělené vždy od sebe mezerou. Právě tento druhý design se stal předmětem žaloby, kterou Adidas podala na amerického návrháře. Tento spor byl následně ukončen tak, že značka Thom Browne přidala ke stávajícím třem pruhům další pruh. Avšak s tímto způsobem řešení se společnost Adidas neztotožňovala a opětovně zahájila soudní spor, tentokrát kvůli zobrazení čtyř pruhů. Soud byl zahájen a po bezmála dvou letech byl vydán rozsudek, kdy se Newyorský soud postavil na stranu módního návrháře, který dostatečně prokázal rozdílnost obou značek a s ní spojenou rozdílnou klientelu, a současně doplnil, že nelze mít monopol na používání pruhů v rovině ochranných známek.⁶³

⁶² Bod 27 sp. zn. T-305/04 „Eden SARL v. OHIM.

⁶³ BRITTAIN B. Adidas loses N.Y. trial against Thom Browne over three-stripe design. *Reuters*. 2023. [Online]. [cit. 2024-11-05]. Dostupné z: <https://www.reuters.com/legal/adidas-loses-ny-trial-against-thom-browne-over-three-stripe-design-2023-01-12/>. [cit. 2024-01-22]

Problematika užívání ochranné známky si neustále prochází svým vývojem, o čemž svědčí, třeba jen v České republice, existence tří novel za posledních pět let. Definovatelnost a uplatňování ochranné známky se zdá být na první pohled jednoduchým problémem, avšak existence nekončících soudních sporů hovoří o opaku. Konkretizace a právní vyjádření něčeho, co má ve svém základě abstraktní podstatu, není jednoduché, a její kategorizace, vyjádření a souhrnná dokumentace není jednoduchá.

Na příkladu ochranné známky „vůně čerstvě posekané známky“ je zřetelné, že na takový případ přihlášky nebyl zákon připraven. Právní stránka ochranných známek by měla brát na zřetel, že moderní technologie se neustále vyvíjejí, a podle tohoto s mírným náskokem upravovat právní normy. Pojem „jiný druh ochranné známky“ tak umožňuje, byť jen malou šanci, aby se ochrannou známkou mohlo stát cokoliv. Stejně tak problematika „tří pruhů“ poukazuje na fakt, že čím jednodušších symbolů, tvarů a barev je použito, tím větší je pravděpodobnost, že dojde k prolínání určitých použitých prvků. Vzhledem k tomu, že s rostoucím počtem obyvatel na Zemi roste také počet potenciálních zákazníků, a tedy i možnost prosadit se na trhu. Je naprosto logické, že se situace dostane do bodu, kdy noví žadatelé o přihlášku k zápisu ochranné známky značně znevýhodnění, pokud nedojde k částečnému omezení ochranných známek. Společnost Adidas si kupříkladu takto monopolizuje použití výrazných tří vodorovných pruhů různých délek, přičemž i jejich směr není nikterak omezen. Zde se domnívám, že by zápis ochranné známky mohl procházet kontrolním řízením, jehož výsledkem by byla ochrana pouze specifického označení s dodatkem, že jakákoliv odvozená zobrazení vycházející z ochranné známky již nepožívá právní ochrany.

12. Seznam použité literatury

Monografie:

- [1] LAVICKÝ, Petr. *Občanský zákoník: komentář*. 2. vydání. Velké komentáře. V Praze: C.H. Beck, 2020-. ISBN 978-80-7400-852-8.
- [2] KOLOUCH, Jan. *CyberCrime*. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016. ISBN 978-80-88168-15-7.
- [3] KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-762-2.
- [4] JAKL, Ladislav. *Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice : vybrané otázky spojené s evropskou harmonizací a integrací*. 1. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 194 s. ISBN 80-85100-85-1.
- [5] *Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek: (vídeňské třídění)*. 6. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007. ISBN 978-80-7282-067-2.

Časopisecké články:

- [6] BRITAIN B. Adidas loses N.Y. trial against Thom Browne over three-stripe design. *Reuters*. 2023. [Online]. Dostupné z: <https://www.reuters.com/legal/adidas-loses-ny-trial-against-thom-browne-over-three-stripe-design-2023-01-12/>. [cit. 2024-01-22]
- [7] ČTK. Firma Adidas prohrála spor o pruhy. Soudila se s módním návrhářem, který používá podobný motiv. *iRozhlas*. 2013. [Online]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/adidas-soud-thom-browne_2301131906_hav. [cit. 2024-01-22]

Zákonná úprava:

- [8] *Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví* (Příloha 1C k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace). [Online]. Dostupné z: <https://www.mpo.cz/dokument20974.html>
- [9] *Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie*. In: Úřední věstník Evropské unie. [Online]. [cit. 25. 11. 2023]. Dostupné také z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32017R1001>.
- [10] *Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (Niceské třídění): 10. verze*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. ISBN 978-80-7282-090-0.
- [11] *Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 27. června 1989*. [Online]. [cit. 25. 11. 2023] Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/mezinarodni/wipo/protokol_k_madridske_dohode.pdf.
- [12] Rozsudek T-305/04 Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 27. října 2005. [Online]. Dostupné z: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=58068&doclang=CS>.
- [13] *Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví*. [cit. 2023-12-25]. [Online]. Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/mezinarodni/wipo /umluva_wipo.pdf.
- [14] *Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví*. [cit. 2023-12-25]. [Online]. Dostupné z: https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/pravni_predpisy/ mezinarodni/wipo /umluva_wipo.pdf.
- [15] *Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník*. Vydání: dvanácté. Praha: Armex Publishing, 2022. ISBN 978-80-87451-89-2.

- [16] Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb. ze dne 13. ledna 1975 o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví. In: Aspi. [Online]. Wolter Kluwer. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/32960/1/2/vyhlaska-c-64-1975-sb-o-parizske-umluve-na-ochranu-prumysloveho-vlastnictvi>. [cit. 2024-01-10].
- [17] Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách). In: *Zákony pro lidi.cz* [Online]. © AION CS 2010–2023 [cit. 25. 11. 2023]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-441>.
- [18] Zákon. č. 471/1919 Sb., týkající se zatímních opatření k ochraně známek. In: ASPI. Online. Wolters Kluwer. [Online]. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/1372/1/2/zakon-c-471-1919-sb-tykajici-se-zatimnich-opatreni-k-ochrane-znamek/zakon-c-471-1919-sb-tykajici-se-zatimnich-opatreni-k-ochrane-znamek>
- [19] Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství. In: *Zákony pro lidi.cz*. [Online]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-221>. [citováno 2024-12-20].
- [20] Zákon č. 8/1952 Sb. o ochranných známkách a chráněných vzorech. In: ASPI. [Online]. Wolters Kluwer. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/26556/1/2/zakon-c-8-1952-sb-o-ochrannych-znamkach-a-chronenych-vzorech/zakon-c-8-1952-sb-o-ochrannych-znamkach-a-chronenych-vzorech>. [cit. 2024-01-02].
- [21] Zákon. č. 469/1919 Sb., týkající se zatímních opatření k ochraně vzorků. In: ASPI. Online. Wolters Kluwer. [Online]. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/1370/1/2/zakon-c-469-1919-sb-tykajici-se-zatimnich-opatreni-k-ochrane-vzorku>.
- [22] Zákon č. 261/1919 Sb., kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek. In: ASPI. [Online]. Wolters Kluwer. Dostupné z: <https://www.aspi.cz>

/products/lawText/1/2542/1/2/zakon-c-261-1921-sb-kterym-se-rozsiruje-platnost-predpisu-o-ochrane-znamek-a-castecne-se-meni-ustanoveni-zakona-ze-dne-24-cervence-1919-c-471-sb-z-a-n

- [23] Zákon. č. 471/1919 Sb., týkající se zatímních opatření k ochraně známek. In: ASPI. [Online]. Wolters Kluwer. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/1/1372/1/2/zakon-c-471-1919-sb-tykajici-se-zatimnich-opatreni-k-ochrane-znamek/zakon-c-471-1919-sb-tykajici-se-zatimnich-opatreni-k-ochrane-znamek>.


Webové stránky a elektronické zdroje:

- [24] World Intellectual Property Indicators 2023. In: WIPO. 2023, str. 66. ISSN 2709-5207. [Online]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4678&plang=EN>
- [25] Úřad průmyslového vlastnictví. *Ochranné známky*. Online. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky>. [cit. 2024-02-10.]
- [26] WIPO. *Global Brand Database*. [Online]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/referenc e/en/branddb/>
- [27] EUIPO. *Způsoby zápisu*. [Online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/route-to-registration>
- [28] EUR-Lex. *Access to European Union law*. [Online] Dostupné z: EU law - EUR-Lex (europa.eu)

13. Seznam příloh

1. Obrázek č. 1 – Přihláška národní ochranné známky (ÚPV) – titulní list
2. Obrázek č. 2 – Přihláška národní ochranné známky (ÚPV) – druhá strana
3. Obrázek č. 3 – Netradiční ochranná známka – se vzorem
4. Obrázek č. 4 – Soudní spor Adidas a Thom Browne
5. Obrázek č. 5 – ČSAD jako kolektivní ochranná známka

14. Přílohy

	ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6	WWW.UPV.CZ	
Tel.: 220 383 111	Fax: 224 324 718	E-mail: posta@upv.cz	Datová schránka: ix6aa38

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY
se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

(Vyplní Úřad)

Pořadové číslo:

Spisová značka přihlášky:

Potvrzení o přijetí
vydáno dne:

Vyřizuje

Kód

ÚDAJE O OCHRANNÉ ZNÁMCE (OZ) (Vybrané možnosti označte křížkem.)

DRUH OCHRANNÉ ZNÁMKY:	
- SLOVNÍ	<input type="checkbox"/>
- OBRAZOVÁ	<input type="checkbox"/>
- PROSTOROVÁ	<input type="checkbox"/>
- POZIČNÍ	<input type="checkbox"/>
- SE VZOREM	<input type="checkbox"/>
- TVOŘENÁ POUZE BARVOU	<input type="checkbox"/>
- ZVUKOVÁ	<input type="checkbox"/>
- MULTIMEDIÁLNÍ	<input type="checkbox"/>
- HOLOGRAFICKÁ	<input type="checkbox"/>
- POHYBOVÁ	<input type="checkbox"/>
- JINÁ	<input type="checkbox"/>

Provedení ochranné známky je:	BAREVNÉ <input type="checkbox"/>	ČERNOBÍLÉ <input type="checkbox"/>
Ochranná známka je KOLEKTIVNÍ:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Ochranná známka je CERTIFIKAČNÍ:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

V případě, že je ochranná známka tvořena POUZE BARVOU, nebo kombinací barev – uveďte NÁZVY či ČÍSLA BAREV a použitou vzorkovnici barev.

Formulář č. P06 verze: 2019 1/7

Obrázek č. 1 – Přihláška národní ochranné známky (ÚPV) – titulní list. Online. [cit. 2024-02-17]. Dostupné z: https://storage.googleapis.com/business_info_cz/2019/12/4f5ac462-zzform-upv-prihlaska-ochranne-znamky-2019.pdf

ZNĚNÍ, PLOŠNÉ VYOBRAZENÍ NEBO JINÉ VYJÁDRĚNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY (Obsahuje-li označení údaje v jiném písmu než v latině, uveďte zde i přepis těchto údajů do latinky.)

--

PŘIHLAŠOVATEL (Pokud není možné uvést úplné údaje o přihlašovatelích z důvodu nedostatku místa zde, použijte prosím k tomuto účelu samostatný list.)

KRÍŽKEM VYBERTE POUZE JEDNU MOŽNOST - zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu a následně vyplňte údaje pouze v příslušném sloupci.

1. PŘIHLAŠOVATEL je:	
PRÁVNICKÁ OSOBA <input type="checkbox"/> IČ: <input type="text"/>	FYZICKÁ OSOBA <input type="checkbox"/> Datum nar.: <input type="text"/>
Název / obchodní firma: <input type="text"/>	Příjmení: <input type="text"/>
	Jméno: <input type="text"/>
	Titul před jm.: <input type="text"/>
	Titul za jm.: <input type="text"/>
	IČ: <input type="text"/>
SÍDLO / BYDLIŠTĚ	
Ulice a číslo: <input type="text"/>	
Obec: <input type="text"/>	
PSC (jen pro ČR): <input type="text"/>	Země (případně stát USA): <input type="text"/>
Datová schránka: <input type="text"/>	Tel.: <input type="text"/>
Fax: <input type="text"/>	E-mail: <input type="text"/>

Obrázek č. 2 – Přihláška národní ochranné známky (ÚPV) – druhá strana. Online. [cit. 2024-02-17]. Dostupné z: https://storage.googleapis.com/businessinfo_cz/2019/12/4f5ac462-zzform-upv-prihlaska-ochranne-znamky-2019.pdf



Obrázek 3: Netradiční ochranná známka – poziční. [Online]. [cit. 2024-02-03]. Dostupné z: <https://madisonian.net/2012/03/04/really-louis-vuitton/>



Obrázek 4 – Soudní spor mezi společností Adidas a módním návrhářem Thome Browne. Vlevo obuv zn. Adidas, vpravo obuv zn. Thome Browne. [Online]. [cit. 2024-02-03]. Dostupné z: [Adidas files lawsuit against Thom Browne over three stripe trademark - TheIndustry.fashion.](#)



Obrázek 5 – Kolektivní ochranná známka s příkladem různých společností“ ČSAD“. [Online]. [cit. 2024-02-03]. Dostupné z: <https://www.busportal.cz/clanek/60-let-csad-1-1-1949-byly-zrizeny-narodni-dopravni-podniky-5712>.