

Západočeská univerzita v Plzni  
Fakulta právnická

Diplomová práce  
Tuzemská a evropská judikatura ve věcech ochranných známek

Zpracovala: Bc. Nikola Sadek Vyvadilová  
Plzeň 2015

*Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a použila pouze uvedené prameny a literaturu. Ráda bych poděkovala svým rodičům a sestře za jejich velkou podporu při psaní mé práce.*

*Bc. Nikola Sadek Vyvadilová*

# OBSAH

1. Úvod .....	4
2. Tuzemská právní úprava .....	5
2.1 Ochranná známka – pojem, obsah, účel .....	5
2.1.1 Definice ochranné známky .....	7
2.2 Rozsah práv a povinností majitele .....	13
2.3 Registrační princip – řízení o přihlášce ochranné známky .....	15
2.4 Historický exkurs .....	20
3. Evropská právní úprava .....	24
3.1 Ochranná známka Společenství obecně .....	24
3.2 Definice ochranné známky dle nařízení a druhy ochranných známek .....	25
3.3 Rozsah práv a povinností majitele .....	28
3.4 Přihlašovací řízení .....	29
3.5 Historický exkurs.....	31
4. Srovnání národní ochranné známky a ochranné známky Společenství.....	32
4.1 Srovnání hmotněprávní úpravy .....	32
4.2 Spolupůsobení a kolize národních ochranných známek a ochranných známek Společenství.....	34
5. Postavení Městského soudu v Praze .....	35
6. Přístupy a tendence tuzemské a evropské judikatury .....	37
6.1 Pravděpodobnost záměny .....	37
6.2 Rozlišovací způsobilost .....	50
6.3 Užívání ochranné známky .....	55
7. Závěr .....	69
8. Seznam použitých zkratk .....	71
9. Seznam použité literatury .....	71

# 1. Úvod

Při výběru tématu ke zpracování diplomové práce autorka od počátku věděla, že se bude chtít zabývat problematikou ochranných známek, jelikož sama v této oblasti působí. Konkrétní volbu na zadané téma provedla nakonec formou individuálního tématu, které jí bylo ze strany vedoucího práce doporučeno a které od počátku představovalo velkou výzvu.

Nejprve bude pojednáno o ochranné známce národní, na jejímž příkladu si rozebereme typické vlastnosti tohoto pojmu a to konkrétně, co všechno může či nemůže tvořit ochrannou známku, podmínky její zápisuschopnosti a naopak skutečnosti a překážky rozhodné pro její odmítnutí. Součástí bude i registrační řízení, které probíhá formou správního řízení před příslušným správním orgánem. Na závěr si představíme stručná historický exkurs vývoje známkoprávní ochrany na našem území. Stejným postupem bude řešen i následující výklad o ochranné známce Společenství.

Další kapitola se bude zabývat komparací právních úprav obou zkoumaných institutů a společných vlivů, které se v nich promítly. Jistě zajímavým bodem bude zkoumání vzájemné koexistence ochranné známky Společenství s národní známkou na území České republiky, zejména okamžikem, kdy zde začala platit. Poté bychom si představili postavení Městského soudu v Praze jako pověřeného orgánu příslušného k řešení sporů vznikajících z práv průmyslového vlastnictví.

Následně se již dostaneme k hlavnímu tématu této diplomové práce, což bude komparace tuzemské a evropské judikatury ve věcech ochranných známek. Okruhy zkoumané judikatury zahrnují tyto tři oblasti – pravděpodobnost záměny, rozlišovací způsobilost a užívání ochranné známky, které se jeví jako nejpodstatnější co do počtu sporů, jakož i soudní interpretace právních norem. Autorka doufá, že analýza evropských a s nimi souvisejících tuzemských judikátů přinese ve svém závěru přehledný pohled na ovlivňování tuzemských judikátů těmi evropskými při současných odlišnostech v rozhodování českých soudů oproti Soudnímu dvoru Evropské Unie.

## 2. Tuzemská právní úprava

### 2.1. Ochranná známka - pojem, obsah, účel

V této úvodní kapitole se zaměřím především na pojem ochranné známky, jeho obsah a jeho právní úpravu na národní úrovni. Pokusím se o hlubší rozbor jednotlivých termínů v zákonné definici a jejich praktický význam.

Ochranná známka je tedy právní institut, který patří do systému práv vyplývajících z duševního vlastnictví. Předmětem těchto práv jsou tzv. nehmotné statky a jsou svým charakterem práva absolutní, působící *erga omnes*, tedy proti všem. Obsahem těchto práv bývá zpravidla majitele těchto práv nerušit ve výkonu jeho práva, zdržet se zasahování do jeho práva, strpět určité chování oprávněného a samozřejmě může vyžadované chování taktéž obsahovat i aktivní stránku, ve smyslu *dare* nebo *facere*.

Účelem ochranné známky je tedy odlišit výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli nebo poskytovateli služeb.<sup>1</sup> Výrobci a podnikatelé se zaměřují na odlišení svých výrobků od výrobků konkurence prostřednictvím práva na označení a tím spotřebitele upozorňují na charakteristické vlastnosti příznačné právě pro jejich produkt, což nezřídka bývá jakost, způsob výroby, zpracování nebo i dlouhodobá tradice a existence výroby produktu. V dnešní době je tato funkce ochranné známky akcelerována rostoucím množstvím producentů a jejich potřebě se na trhu vymezit vedle konkurence.

Z toho vyplývá určitá charakteristická vlastnost ochranné známky a tj. že nemůže v podstatě existovat sama o sobě, nezávisle na výrobcí, je vždy vztahována na existenci nějakého zboží či služeb, jejichž ochranu obsahuje a z toho samého důvodu je také vytvářena. V současnosti roste význam a hlavně komerční ohodnocení ochranných známek, jejichž finanční hodnota je vyjádřitelná velmi vysokými částkami. Tak například za rok 2014 je nejhodnotnější ochrannou známkou na světě obrazová známka „nakousnutého jablka“ společnosti Apple Inc. (118,863 miliard dolarů),

---

<sup>1</sup> Horáček R, Čada K., Hajn P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., doplněné a přepracované vydání, Praha: C.H.Beck, 2011, 359 s

následována logem „GOOGLE“ (107,439 miliard dolarů) a bývalá jednička „CocaCola“ (81,563 miliard dolarů) nyní zaujímá třetí příčku.<sup>2</sup>

Celkovým cílem známkového práva, jak bylo mnohokrát judikováno, pak je především ochrana majitelů ochranných známek proti záměrům třetích osob, které mohou vytvořením rizika záměny označení mezi spotřebiteli usilovat o získání nespravedlivé výhody z pověsti, kterou ochranná známka již dříve získala.<sup>3</sup>

Co se týče samotného označení, kterým ochranná známka je, nemusí jít o výsledek tvůrčí činnosti. Ta by pak byla vedle toho chráněna i např. jiným prostředkem známkového práva, např. autorským právem. Tvůrčí povaha ochranné známky je tak pro účely ochrany v rámci spadající do známkového práva irelevantní.

A to se domnívám, že je v dané problematice velkým přínosem, neboť využívání rozličných označení zejména osobních jmen, notoricky známých ekvivalentů pro specifické služby, nevytváří dostatečný prostor pro nekonečné množství modifikace těchto označení a případné koexistence stejných označení jsou v průmyslovém světě zaručeně vítaná.

V České republice platí tři druhy ochranných známek

- *národní ochranné známky* zapisované Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky;
- *mezinárodní ochranné známky* podle Madridské úmluvy o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek a Protokolu k této Úmluvě, za předpokladu, že mezinárodní ochranná známka byla designována pro Českou republiku; tento režim je spravován Mezinárodní organizací průmyslového vlastnictví (WIPO)
- *ochranné známky Společenství* zapisované Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem ve španělském Alicante; tyto ochranné známky mají jednotné účinky na celém území Evropské unie, tedy i v České republice.

Vedle shora uvedených tří kategorií registrovaných ochranných známek platí na území České republiky rovněž *všeobecně známé ochranné známky* ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

„Všeobecně známou známkou může být podle nového zákona takové označení, které svou ochranu získalo nikoli zápisem do rejstříku, ale získáním své všeobecné

---

<sup>2</sup>*Inter brand ranking* [online] [cit. 2015-09-15] dostupné z <http://bestglobalbrands.com/2014/ranking/>

<sup>3</sup>Srovnej např. rozhodnutí SDEU ve věci 102/77 *Hoffman – La Roche* ze 13. února 1979 nebo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 6 A 39/2001

známosti. Na rozdíl od právní úpravy provedené zákonem č. 137/1995 Sb. není podle zákona č. 441/2003 Sb. všeobecně známá známka automaticky chráněna pro všechny výrobky a služby nýbrž jen pro ty z nich, pro které se stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou; což nicméně nebrání tomu, aby ochrana byla rozšířena na všechny výrobky a služby za předpokladu, že všeobecně známá známka získala dobré jméno, tj. stala se významnou ve veřejnosti tak, že užívání pozdějšího označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z dobrého jména všeobecně známé známky.“<sup>4</sup>

### 2.1.1 Definice ochranné známky

V této kapitole se budu především soustředit na samotnou zákonnou definici národní ochranné známky, i když některá obecná pojednání se vztahují samo sebou i na ochrannou známku Společenství či mezinárodní ochrannou známku. Pojd'me se tedy zaměřit na vlastní téma kapitoly.

Právní režim národní ochranné známky je dán zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*zákon o ochranných známkách*). Tento zákon implementuje do českého právního řádu ustanovení směrnice č. 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Podle §1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách<sup>5</sup>, *může být ochrannou známkou za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.*

Na tom to místě se tedy jedná o obecnou definici – neboli „generální klauzuli“<sup>6</sup>, pozitivní vyjádření, jaké označení se může stát při splnění zákonných podmínek ochrannou známkou. Definice také konkrétně vyjmenovává v demonstrativním výčtu

---

<sup>4</sup> Pipková H. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007, 29 s

<sup>5</sup> č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*zákon o ochranných známkách*).

<sup>6</sup> Jakl L. *Ochranné známky a označení původu*. Praha: ÚPV Praha, 2002, 14 s

jednotlivé prvky, které mohou ochrannou známku buď samostatně nebo v jejich vzájemné kombinaci tvořit. Tento výčet je důsledkem historického vývoje pojmu od obecnějších forem k velmi zdařilé kombinaci kauzálního a obecného ustanovení v současnosti. Základním znakem ochranné známky, vyplývající ze zákonné definice je tedy **grafická znázornitelnost**. Veškerá označení, vyjádřená nebo vnímatelná jinak než v grafické podobě, jsou zákonem určena jako neschopná zápisu do rejstříku ochranných známek. Jedná se především o čichové známky, světelné známky, pohybové známky. Tato podmínka může být překonána převodem jejich převodem do grafické podoby (např. přepis znělky do notového písma), ovšem předmětem ochrany je potom tento záznam, nikoli jeho provedení.<sup>7</sup> Jak už můžeme vydedukovat z výše uvedené citace, zmíněný převod sotva bude možný u většiny označení, vyjádřených nebo vnímatelných jinak než graficky, a tak jsou v podstatě v tomto smyslu nechránitelná. Bude se to tedy zejména týkat ochranných známek čichových, zvukových a hmatových.

Současný trend ale přece jenom posouvá tento institut dále, kdy se můžeme setkat se zápisy zvukových známek (např. znělky a melodie spojené s určitým výrobcem). Předcházelo tomu vyjádření Soudního dvora Evropské Unie (tehdy Evropského soudního dvora) k předběžným otázkám Nejvyššího soudu Nizozemí, které byly formulovány takto:

1. a) Má být čl. 2 směrnice 89/104/EHS interpretován v tom smyslu, že zvuky nemohou být považovány za ochranné známky?  
b) Je-li odpověď na první část otázky záporná, musí být zvuky podle systému zavedeného směrnicí považovány za ochranné známky?
2. a) Je-li odpověď na první otázku záporná, jaké požadavky klade směrnice na zvukové známky, co se týče grafického ztvárnění podle čl. 2a v souvislosti s tím na způsob zápisu takové ochranné známky.  
b) Jsou výše zmíněné požadavky splněny, je-li zvuk přihlašován v následující podobě:
  - notovým zápisem,
  - popisem v podobě onomatopoeie,
  - slovník popisem jiného druhu,

---

<sup>7</sup> Horáček R. a kol. *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví – Komentář. 2.*, podstatně doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, 56 s



- grafickým vyobrazením, např. sonogramem
- zvukovým záznamem, přiloženým k přihlášce,
- digitálním záznamem, přístupným pomocí internetu,
- kombinací těchto přístupů
- nějakým jiným způsobem a jakým?

Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr) odpověděl ve svém rozhodnutí takto: čl. 2 směrnice 89/104/EHS musí být interpretován v tom smyslu, že zvuková označení musí být považována za ochranné známky, jsou-li schopna odlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb jiných podniků a jsou schopna grafického ztvárnění. Na otázku druhou pak odpověděl zásadním způsobem a nastínil tak budoucí měřítko pro zápis zvukových (ale i čichových) ochranných známek. Čl. 2 směrnice 89/104/EHS musí být interpretován v tom smyslu, že ochranná známka může být tvořena označením, jež není samo o sobě vizuálně vnímatelné, je-li graficky znázornitelné, zejména formou obrázků, linií či znaků a že toto ztvárnění je jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, stálé a objektivní. V případě zvukového označení nejsou tyto požadavky splněny, pokud je ztvárněno graficky v podobě psaného jazyka, například údajem, že se označení skládá z not známého hudebního díla, nebo že se jedná o hlas zvířete, nebo v podobě jednoduché onomatopoeie bez dalšího vysvětlení nebo sledu not bez dalšího vysvětlení. Oproti tomu jsou požadavky splněny, je-li notový zápis rozdělen na takty a opatřen stupnicí, hudebními značkami a pauzami, které jim dávají určitou hodnotu, případně dalšími značkami.<sup>8</sup> Toto stěžejní rozhodnutí potom předcházelo poměrně konstantní judikatuře, kdy velký počet zvukových označení byl zaregistrován. V této souvislosti je zajímavé poukázat na nejnovější vývoj, kdy byla u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) zaregistrována ochranná známka „Tarzanův řev“, která svou grafickou znázornitelnost dokládá přiloženým sonogramem, který ovšem sám o sobě registrační kritéria nesplňuje, jelikož výše uvedený stěžejní judikát otázku zápisu jiné než notové osnovy neřeší.

Co se týče ochranných známek čichových je pro ně nejvýznamnějším judikátem rozhodnutí Sieckmann<sup>9</sup>. V tomto rozhodnutí SDEU nevyločil možnost zápisu

<sup>8</sup> Rozhodnutí SDEU z 27.11.2003 ve věci C-283/01 Shield Mark v Joost Kist

<sup>9</sup> Rozhodnutí SDEU z 12.12.2002 ve věci C-273/00 Ralf Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt

čichových ochranných známek, ale „musí splňovat předpoklady pro grafické znázornění,“ ovšem na druhé straně reálně restriktivně omezil tuto možnost tím, že judikoval, co grafickým znázorněním posléze není. „V souvislosti s čichovými ochrannými známkami nesplňuje požadavek grafického znázornění ani chemický vzorec, ani slovní popis, ani uložení vzorku, jak samy o sobě, tak ani v jakékoli vzájemné kombinaci těchto prostředků znázorňování. Pouze omezený okruh lidí bude schopen rozeznat podle chemického vzorce čichový vjem jako takový. Navíc podle tohoto rozhodnutí, chemický vzorec neudává čichový vjem jako takový, ale chemickou látku jako takovou. Vzorek vůně i zápachu se nepokládá za dostatečně stálý a trvanlivý s ohledem na možnost obnovy ochranné známky po neomezenou dobu“. A to i přes to, že před vydáním tohoto rozhodujícího judikátu, který nasměroval rozhodovací praxi do budoucna, byla zaregistrována čichová ochranná OHIMem jako „vůně čerstvě posekané trávy“ nizozemského majitele Vennootschaponder Firma Senta Aromatic Marketing pro vůni tenisových míčků, další vývoj již podobné situace nezopakoval.

Náš Úřad průmyslového vlastnictví se tváří na zmíněné formy netradičních ochranných známek velice skepticky a výše popsané výdobytky v judikatuře Soudního dvora Evropské Unie se oblasti přihlašování a zápisu národních ochranných známek příliš nedotýkají. Doposud nebyla přihlašována žádná označení, která by měla formu zvukovou, čichovou, hologramů, pohybovou či známky gest.<sup>10</sup>

Druhým a neméně důležitým znakem, vyplývajícím z definice ochranné známky je její **rozlišovací způsobilost**. Obsahem tohoto pojmu není pouze odlišení od známých označení, ale musí být svou formou a obsahem do té míry originální, že jeho svérázné znaky mají schopnost individualizovat zboží, které jím má být označeno.<sup>11</sup> V této souvislosti za označení, které postrádají rozlišovací způsobilost, je možné považovat označení, která jsou tvořena pouze z údajů o druhu, množství, jakosti, hodnoty výrobků nebo služeb, zeměpisného původu nebo určení doby výroby nebo poskytnutí služby a dále pak označeními, které se stala obvyklými v běžném jazyce a zavedených obchodních zvyklostech. Také to budou ta označení, která jsou tvořena výlučně tvarem,

---

<sup>10</sup> Úřad průmyslového vlastnictví [online] [cit. 15-9-25] dostupné z <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.formular> při zadání vyhledávacích parametrů

<sup>11</sup> Horáček R, Čada K., Hajn P.

*Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., doplněné a přepracované vydání, Praha: C.H.Beck, 2011, 364 s

který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku nebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu.<sup>12</sup>

Taktéž zeměpisné údaje postrádají rozlišovací způsobilost. Spotřebitel je může mylně ztotožňovat s místem původu daného produktu nebo vlastnostmi se zeměpisným místem<sup>13</sup> souvisejícími. Taková asociace připadá v úvahu tehdy, jestliže zeměpisný údaj je do určité míry mezi spotřebiteli znám (Paříž, alpská, Bohemia). Místo původu produktu tak bývá častěji chráněno dalším průmyslovým právem – tzv. označení původu.

Rozlišovací způsobilost nemají označení tvořená výlučně z označení obvyklých v běžném jazyce nebo v obchodních zvyklostech (made in Czech Republic, CZ, www stránky, sporožirový účet), označení tvořená ze značek a obvyklých označení, jejichž užití je upraveno jiným právním předpisem.

Nicméně je běžným rysem při vyhledávání známkoprávní ochrany, že si přihlašovatelé jako označení pro ochranu svých výrobků vybírají slovo běžného jazyka, které ovšem s danými výrobky svým významem vůbec nesouvisí. Pro takovéto ochranné známky je pak výrazně vyšší pravděpodobnost získání rozlišovací způsobilosti. Jde například o ochrannou známku AIRPORT, která chrání alkoholické nápoje, APPLE pro počítače a nikoli pro ovoce, nebo CAMEL, nikoli v souvislosti s velbloudy, ale pro prodej cigaret.<sup>14</sup>

Rozlišovací způsobilost zpravidla nemají v běžném písmu jedno písmeno, číslovky, názvy písmen a číslic, jednoduché ilustrativní vyobrazení výrobku či označení vžitá pro určité výrobky, jednoduché geometrické obrazce. Označení přihlašovaná jako nejružnější zkratky procházejí často úspěšně přihlašovacím řízením, neboť se i při případné kolizi se starším právem stává opakovaně, že jejich seznamy výrobků a služeb jsou navzájem irelevantní.

---

<sup>12</sup> Ustanovení b) až e) § 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách).

<sup>13</sup> Pipková H. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007, 198 s: „Se snahou zapsat zeměpisný název jako ochrannou známku se příslušné úřady setkávají poměrně často. Nicméně mohou nastat i případy, kdy se posléze ukáže, že ochranná známka nebo obchodní jméno ve skutečnosti obsahuje zeměpisný název, ač byl tento termín původně považován za osobní jméno“ – např. věc Rozsudek Soudu první instance (Tribunálu) T-379/03 Peek & Cloppenburg KG v. OHIM z 28. října 2005

<sup>14</sup> Jakl L. *Práva na označení a průmyslové vzory*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2008, 33 s

Posuzování zápisné způsobilosti přihlašovaného označení, což je pojem, který v sobě spojuje jednak grafickou znázornitelnost tak i rozlišovací způsobilost, je velice složitý proces a zahrnuje v sobě hodnocení objektivních a subjektivních vlastností přihlašovaného označení, jeho jednotlivé prvky a stejně tak celkový dojem, kterým označení působí a to v souvislosti s přihlašovaným seznamem zboží a služeb.

„Existují různé stupně rozlišovací způsobilosti. Otázkou je, jak velkou rozlišovací způsobilost musí označení mít, aby bylo schopno zápisu do rejstříku. Zvláště vysoký stupeň je například nutno vyžadovat má-li být do rejstříku ochranných známek zapsáno označení, které je určeno pro označování zboží denní spotřeby.<sup>15</sup>

Asi neoptimálnější možností je zvolit si pro své označení *fantazijní* nebo *smyšlenou* formu. V tomto případě se vyvarujeme jakékoli neoriginality a pravděpodobnosti záměny se staršími označeními, za předpokladu že námi vytvořený termín je dostatečně odlišný od předchozích rovněž fantazijních či smyšlených výrazů. Taková známka bude potřebovat velkou propagaci, aby vešla do povědomí spotřebitelů. Nicméně poté se těší velmi vysoké rozlišovací způsobilosti. Dále jak již bylo uvedeno výše, můžeme zvolit *slova běžného jazyka*, ovšem je velmi důležité, aby jejich význam nesouvisel s chráněným seznamem zboží a služeb. Další oblíbenou kategorií jsou pak *slova asociující výrobek nebo jeho vlastnosti*. Často obsahují popisné prvky s cílem navodit ve spotřebiteli pozitivní asociaci s výrobkem. Snaží se poukazovat na vlastnosti výrobku, ovšem stále na hranici se zápisnou způsobilostí. Otázku, zda se jedná o označení spíše popisná nebo spíše evokující je pak předmětem řízení o přihlášce ochranné známky, případně následné soudní judikatury.

Nedostatek rozlišovací způsobilosti lze v určitých situacích překonat, prokázeli přihlašovatel, že užíváním takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku rozlišovací způsobilost právě pro jeho výrobky nebo služby. To znamená, že spotřebitel si přihlašované označení spojuje s konkrétním zbožím, resp. jeho výrobcem. Je celkem běžným jevem, že v podstatě neregistrovatelná nechráněná označení mohou během svého užívání a většinou spojeno s masivní podpůrnou propagací získat pro své výrobky či služby rozlišovací způsobilost, kdy v konečném

---

<sup>15</sup> Horáček R, Čada K., Hajn P. *Práva k průmyslovému vlastnictví. 2.*, doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, 364 s

důsledku průměrný spotřebitel podnikatele s jeho výrobky na trhu nezaměnitelně spojuje.

V této souvislosti bych ještě ráda ještě doplnila výklad o možnost chránit si samotný barevný odstín jako ochrannou známku, přihlašovaný bez dalších rozlišovacích prvků, typicky prvek slovní nebo obrázkový.

Přelomovým rozhodnutím, které nastolilo vcelku benevolentní přístup k zapisování barev jako ochranných známek je rozhodnutí č. C-104/01 *Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau* (dále *Libertel*) z 6. května 2003 Soudní dvůr Evropské Unie konstatoval, že aby barva mohla tvořit ochrannou známku, musí splňovat tři základní požadavky: musí být označením, být znázornitelná graficky a mít rozlišovací způsobilost. Dále to rozvinul tak, že barva per se nemůže být pokládána za schopnou být označením, ale v kontextu, ve kterém je barva užívána a ve vztahu ke zboží nebo službě, může označení tvořit. Grafické znázornění barvy se pak děje identifikací barevných kódů dle mezinárodních vzorníků barev.<sup>16</sup>

Čili obyčejné předložení vzorku barvy na podkladě není dostačujícím podkladem pro úspěšné řízení o zápisu. Zároveň je menší pravděpodobnost, že dojde k zápisu základní barvy, jejíž obsazení pro daného výrobce by znamenalo omezení jejího použití pro ostatní výrobce, což v případě charakteristických barev pro jisté produkty by bylo nežádoucí.

## 2.2 Rozsah práv a povinností majitele

Práva majitel ochranné známky nabývá ve své celistvosti okamžikem zápisu přihlašovaného označení do rejstříku vedeného u Úřadu průmyslového vlastnictví. Jak již bylo stručně zmíněno výše, jsou to práva absolutní, působící *erga omnes*, tj. možnost jejich výkonu a vymáhání vůči všem. Základním právem vlastníka, které je stanoveno v § 8 odst. 1 je výlučné právo ochrannou známku užívat ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Další díkce zákona přímo navazuje na toto základní právo a zakazuje bez souhlasu vlastníka ochranné známky v obchodním styku užívat označení shodná se shodnými výrobky nebo službami, označení shodná či podobná se shodnými či podobnými výrobky či službami, u nichž existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a

---

<sup>16</sup> příklady použitelných vzorníků barev Pantone, Cmyk, Ral.

ochrannou známkou, či označení shodná či podobná, u nichž není shodnost či podobnost seznamu výrobků či služeb, avšak přihlašované označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky.<sup>17</sup> Je podstatné, že tento zákaz vyplývá přímo ze zákona a nikoli až zákazem vlastníka. Toto právo vlastník prokazuje osvědčením o zápise ochranné známky a je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.<sup>18</sup> V této souvislosti je zajímavé poznamenat, že důsledné neuvádění symbolu, které není ovšem povinností a nikterak neumenšuje ochranu zapsaného označení, může v případě uvedení výrobků na trh způsobit následné tzv. zdruhovění ochranné známky, kdy spotřebitelé začnou toto označení vnímat jako označení druhu zboží a přestanou je spojovat s majitelem ochranné známky (např. XEROX)<sup>19</sup>.

Dalšími právy spojenými s vlastnictvím ochranné známky je možnost vlastníka ochrannou známku převést písemnou smlouvou, což může učinit nezávisle na převodu závodu, a to pro všechny výrobky či služby nebo pro jejich část – ve smyslu § 15 zákona. Vlastník může své právo užívat ochrannou známku udělit třetí osobě (nevlastníkovi) prostřednictvím licenční smlouvy - § 18 zákona – aniž by docházelo ke změně vlastníka ochranné známky. Právo užívat ochrannou známku vzniká nabyvateli licence až okamžikem zápisu licenční smlouvy před Úřadem průmyslového vlastnictví a nikoli předchozím právním jednáním obou stran. Licenční smlouva se tak stává účinná proti třetím stranám až vyznačením jejího zápisu u ochranné známky. Ochranná známka se dále může stát předmětem zástavního práva, předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce - §17 odst. 1 nebo předmětem přechodu na právního nástupce právnické osoby - § 15 odst. 2.

Vlastníková práva ovšem mohou být v určité míře omezena následujícími situacemi. Vlastník práv nemůže zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název a adresu, údaje týkající se druhu, jakosti množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby, popřípadě i jiných vlastností výrobku pokud užívání je v souladu

---

<sup>17</sup> Ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách).

<sup>18</sup> K tomu dále ™ - označení neregistrované obchodní značky podle anglosaského práva, SM – neregistrovaná značka služby, © symbol copyright – autorské právo

<sup>19</sup> Jakl L. *Práva na označení a průmyslové vzory*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2008, 77 s

s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.<sup>20</sup> Majitel taktéž nemůže napadnout další užívání, jehož doba trvání je delší než 5 let, od doby, kdy se majitel o tomto neoprávněném užívání dozvěděl a nikterak proti němu nevystoupil, ledaže tato pozdější známka nebyla podána v dobré víře. (§ 12 odst. 1). *Vyčerpáním práv vlastníka ochranné známky* je míněno ve smyslu ustanovení § 11 samotné využití práva z ochranné známky uvedením výrobků, nesoucích ochrannou známku, na trh. Vlastník pak již není v tomto případě oprávněn zakázat užívání ochranné známky, ledaže by se dozvěděl, že se stav nebo povaha výrobků po jejich uvedení na trh změnily nebo zhoršily.

Jak již bylo uvedeno výše, právo užívat ochrannou známku má vlastník od okamžiku zápisu a ve stejný okamžik vzniká vlastníku současně i *povinnost* známku *užívat* pro zboží a služby, pro které byla ochranná známky zapsána. Pojem řádného užívání je, že vlastník užívá ochrannou známku buď sám, nebo dá jiné osobě licenční smlouvu. Užíváním ochranné známky se rozumí i její užívání v podobě, která se od zapsané ochranné známky liší v nepodstatných znacích. Užíváním je také její umístění na výrobcích a obalech pro účely vývozu.<sup>21</sup> Institut užívání bude hlouběji prozkoumán v kapitole o srovnávání judikatury, kde se zaměřím na jeho posun v rámci rozhodovací praxe.

## 2.3 Registrační princip – řízení o přihlášce ochranné známky

Procesní způsobem, jak nabýt práv z ochranné známky, je správní řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví (dále „Úřad“), který byl zřízen kompetenčním zákonem na ochranu práv z průmyslového vlastnictví, jehož působnost je vymezena v zákoně ČNR č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. Tento Úřad je předpokládán v ustanovení čl. 12 Pařížské úmluvy<sup>22</sup>, který zavázal členské země k vytvoření národního úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví ústřední přihlašovnu pro jednotlivá práva z průmyslového vlastnictví. V kompetenci Úřadu jsou tak přihlašovací řízení nejen ochranných známek, ale i průmyslových

---

<sup>20</sup> Horáček R., Čada K., Hajn P. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, 416 s

<sup>21</sup> Srovnej čl. 10 odst. 2 směrnice Rady ES č. 89/104/EHS o sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách.

<sup>22</sup> Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883. ve znění pozdějších revizí

vzorů, užitných vzorů nebo patentů. Úřad je nadán rozhodovací pravomocí, kterou právo uděluje, ale také může právo i zrušit. Procesní normy týkající se vzniku, změny nebo zániku práv k ochranné známce, či zda daná osoba tato práva má či nemá, obsahuje přímo zákon o ochranných známkách, který vedle ustanovení hmotného práva rovněž upravuje řízení před Úřadem. Tento zákon je vztahu *lex specialis* k obecnému ustanovení o správním řízení dle § 9 správního řádu<sup>23</sup>. V případě, že některá ustanovení nejsou upravena zákonem o ochranných známkách, což se týká především pravomocí a kompetencí Úřadu průmyslového vlastnictví využije se ustanovení správního řádu.

Zahájením řízení o ochranné známce je podání přihlášky ochranné známky k Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihláška se musí týkat vždy jen jednoho označení a musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti.<sup>24</sup> Po podání již není možno přihlašované označení měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Nicméně jedna přihláška ochranné známky může chránit více druhů zboží či služeb, jejichž zatřídění se řídí dle Mezinárodního Niceského třídíku.<sup>25</sup> Ovšem ani pozdější rozšiřování seznamu zboží a služeb není povoleno. Přihlašovatel může pouze seznam zboží zúžit, či omezit. Podání přihlášky podléhá správnímu poplatku (zahrnuje současně i poplatek za prvních deset let platnosti, pokud řízení o přihlášce skončí jejím zápisem). Pokud nebyl poplatek ve lhůtě jednoho měsíce zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. Úřad k zaplacení poplatku nevyzývá.

Podáním přihlášky vzniká přihlašovatel **tzv. právo přednosti**. Od tohoto okamžiku před každým, kdo by si podal označení stejného znění, má přihlašovatel prioritní postavení dříve podané ochranné známky. Zároveň mu z toho plyne možnost uplatnit toto právo přednosti dle Pařížské úmluvy (tzv. unijní priorita) do šesti měsíců při podání v jiném státě, kde se na tuto přihlášku hledí jako by byla podána ve stejný

---

<sup>23</sup> Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

<sup>24</sup> jméno a příjmení fyzické osoby, adresa místa jejího trvalého pobytu, adresu pro doručování, je-li přihlašovatelem, fyzická osoba; jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba; údaje o zástupci, je-li přihlašovatel zastoupen; seznam výrobků a služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky; zda má být označení zapsáno jako slovní známka v běžném písmu uváděná nebo v grafickém zobrazení, nebo má být ochranná známka pouze grafická, či prostorová. Pokud je označení koncipováno v jiném písmu než v latině, je třeba uvést jeho význam i v latině; pokud je označení tvořené pouze barvou nebo kombinací barev, musí přihlašovatel uvést název či čísla barev s uvedením použité vzorkovnice barev.

<sup>25</sup> Úřad průmyslového vlastnictví [online] [cit. 15-10-5] v současnosti platí již jeho 10. verze – dostupné z <http://upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html>



den jako přihláška první.<sup>26</sup> Úřad na žádost přihlašovatele vystaví prioritní doklad – doklad o přiznání práva přednosti, který přihlašovatel předloží Úřadu jiné země, kde si přihlašuje další přihlášku a uplatňuje u ní prioritu. Takto musí učinit do tří měsíců od podání přihlášky v jiné zemi.

Po podání přihlášky dochází k průzkumu ze strany Úřadu. Průzkum se dělí na formální a věcný. V první části průzkumu, tedy formálním Úřad zkoumá předepsané náležitosti přihlášky dle § 19 odst. 1, 2, 4 (mezinárodní třídění) a 6 (pokud je uplatňována priorita, tak i odst. 5) ZOZ a v případě nedostatků vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě tyto nedostatky odstranil nebo doplnil. Pokud přihlašovatel neodstraní nebo nedoplní ve stanovené lhůtě nedostatky vytyčené výměrem (výzva Úřadu) ani před jejím uplynutím nepožádá o její prodloužení, Úřad rozhodnutím přihlášku odmítne.

Po formálním průzkumu následuje věcný průzkum, který spadá pod režim § 22 ZOZ, kde úřad zkoumá, zda není přihlašované označení vyloučeno ze zápisu podle ustanovení § 4 nebo § 6 s přihlédnutím k ustanovení § 22 odst. 2 ZOZ. Zmíněný § 4 obsahuje tzv. absolutní překážky zápisné způsobilosti, k nimž Úřad přihlíží ex officio. Jdou to důvody veřejnoprávního charakteru, kterými se má omezit zápis nevhodných označení. Kromě již výše zmiňovaného vybočení z legální definice ochranné známky, nedostatku rozlišovací způsobilosti, tvaru výrobku jako jediného prvku označení jsou ze zápisu vyloučena označení, která odporují dobrým mravům a veřejnému pořádku, což zahrnuje vulgární a sprostá slova, obscénnosti, symboly propagující násilí, nenávisť, drogy a podobně. Dále pak klamavá označení, která uvádějí veřejnost do pochybností co se týče povahy, jakosti nebo zeměpisného původu výrobků, bez ohledu na to, zda v názvu přímo obsahují klamavý údaj, či mohou pouze ve veřejnosti klamavý dojem vyvolat. Označení lihovin a vín obsahující zeměpisný údaj je další kategorií, kdy tyto produkty z daného zeměpisného místa nepocházejí. Označení požívající ochrany podle článku 6 ter Pařížské úmluvy a jiné znaky než uvedené v článku 6 ter vyhrazené veřejným zájmem se týkají erbů, vlajek, státních symbolů, zkratky nebo názvy států a mezinárodních organizací, úřední, zkušební, puncovní a záruční značky apod. Ze zápisu jsou dále vyloučena označení, obsahující znak vysoké symbolické hodnoty, zejména jsou míněny náboženské symboly. Pod následující

---

<sup>26</sup> Srovnej čl. 4 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

kategorií, což jsou označení, jehož užívání se přiči ustanovení jiného právního předpisu, spadají i závazky České republiky vyplývající z mezinárodních smluv. Poslední absolutní překážkou zápisuschopnosti je pak přihláška, která nebyla podána v dobré víře. Nedostatek dobré víry chrání především majitele starších práv známek zapsaných v jiných zemích, majitele všeobecně známých ochranných známek, kdy přihlašovatel využije, že výrobce nemá své produkty na daném území chráněny, přesto však získal již v této oblasti dobré jméno a pověst. Toto ustanovení se také dá použít na případ tzv. „spekulativních známek“, jejichž podáním přihlašovatel sleduje pouze ekonomický zisk při následném převodu vlastnictví.

Druhou částí věcného průzkumu je zkoumání relativních překážek zápisuschopnosti. Úřad sám vyhledává možné překážky v souvislosti se staršími právy třetích osob, zkoumá shodnost či podobnost přihlašovaného označení s takovými právy a pravděpodobnost záměny. Jak již bylo uvedeno výše, tato označení zkoumá vždy ve vzájemné souvislosti se shodností či podobností seznamu zboží a služeb. V případě kolize se staršími právy<sup>27</sup> může přihlašovatel překonat tyto relativní překážky zápisuschopnosti omezením seznamu výrobků a služeb o některé položky nebo získat od majitele staršího práva souhlasné prohlášení se zápisem přihlášky ochranné známky, které Úřadu předloží. Pokud přihlašovatel neodstraní ve lhůtě překážky zápisné způsobilosti, je vyhotoveno rozhodnutí, kterým se vyhláší zamítnutí přihlášky, případně se pokračuje v přihlášce omezené o kolizní zboží, ke kterému nebyla překonána překážka zápisné způsobilosti.

Po takto proběhlém formálním a věcném průzkumu dochází ke zveřejnění ochranné známky ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.<sup>28</sup> Třetí strany tak mají možnost vystoupit taktéž z důvodů relativních překážek zápisuschopnosti proti zveřejněným známkám a napadnout je formou **námitek**. K tomu jsou oprávněni podle zákona, § 7 ods.1

- vlastník starší ochranné známky
- vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem
- vlastník starší všeobecně známé známky

---

<sup>27</sup> Průzkumový pracovník vyhledává v rejstříku národních ochranných známek, v rejstříku ochranných známek Společenství i v rejstříku mezinárodních známek dezinovaných pro Českou republiku.

<sup>28</sup> Úřad průmyslového vlastnictví [online] [cit. 15-10-7] - dostupné z <http://upv.cz/cs/publikace/vestnik-upv.html>

- vlastník starší všeobecně známé známky s dobrým jménem
- vlastník starší ochranné známky Společenství s dobrým jménem
- vlastník ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi PUÚ
- uživatel nezapsaného označení
- osoba, které náleží práva k autorskému dílu
- vlastník staršího práva u jiného průmyslového vlastnictví
- ten, kdo je dotčen na svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Námítky musejí být odůvodněny a opatřeny příslušnými důkazy, což musí namítatel učinit do lhůty tří měsíců od zveřejnění namítané přihlášky. K pozdějším dokladům a důvodům na podporu námitek se nepřihlíží. U námitek se tedy posuzuje, zda byly podány oprávněnou osobou, v zákonné tříměsíční lhůtě od data zveřejnění přihlašovaného označení ve Věstníku Úřadu, zda jsou věcně odůvodněny a doloženy doklady, které umožňují jejich projednání, zda a kdy byl zaplacen správní poplatek. Shledá-li Úřad námítka důvodnými, zamítne Úřad přihlášku ochranné známky meritorním rozhodnutím. Naopak v případě jejich neodůvodněnosti, zamítne námítka a řízení o přihlášce ochranné známky pokračuje dále.

Námítka tedy slouží jako právo nástroj třetích stran vystoupit proti přihlášce z důvodů překážek relativních. Existuje však ještě institut **tzv. připomínky**, který byl zaveden do našeho právního řádu v souladu s přijetím nařízení o ochranné známce Společenství. Tento institut umožňuje **každému** vystoupit proti přihlášce ochranné známky z důvodů absolutních překážek zápisuschopnosti. Toto omezení sleduje zamezení překrývání s důvody námitkovými. Dalším významným rozdílem je, že ten, kdo vznese připomínky, se nestává účastníkem řízení, jako v případě namítatele. Zatímco námítkami je Úřad vázán a je povinen se jimi zabývat, připomínky mají pouze charakter podnětu a Úřad k nim nemusí přihlížet.<sup>29</sup> Připomínky mohou být podány kdykoli během řízení až do zápisu ochranné známky do rejstříku na rozdíl od námitek, které mohou být podány jenom v tříměsíční lhůtě od zveřejnění přihlášky. Za jejich podání se neplatí žádný správní poplatek.

Pokud námítka nebyly podány do tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky, Úřad zapíše ochrannou známku do rejstříku. Se zápisem je vydáno Osvědčení

---

<sup>29</sup> Kupka P. *Nová právní úprava ochranných známek*. Právní rádce, 2004

o zápisu ochranné známky, které je odesláno vlastníkovi. Zápis ochranné známky se zveřejní ve Věstníku Úřadu.

## 2.4 Historický exkurs

Jistě by nebylo zcela příznačné, abychom se ke konci kapitoly 1. nevyjádřili také stručně k historickému vývoji známkoprávní úpravy na našem území, což bude finální tečkou pojednání o národní ochranné známce a její právní úpravě. Poté již budeme moci přejít k další kapitole, která se bude věnovat ochranné známce Společenství.

Historie známkového práva na území České republiky se datuje až do doby Rakouska Uherska, do druhé poloviny 19. století, konkrétně do roku 1858, kdy byl císařským patentem vydán dne 7. prosince zákon č. 230 (s platností od 1. ledna 1859) **Zákon daný pro ochranu známek a jiných poznamenání průmyslnických (Zákon na ochranu průmyslových známek a jiných označení)**. Tento zákon vymezil pojem ochranné známky, jako zvláštní druh označení sloužící k rozlišení výrobků, které pochází od různých výrobců, v obchodním styku. Ochrana byla podmíněna zápisem ochranné známky u Průmyslové a obchodní komory, v jejímž okrese podnikatel působil. Majitel tak získal výlučné právo, jehož součástí byl postih ze strany státní moci proti zneužívání ochranné známky, proti neoprávněnému využívání dobré pověsti či napodobování ochranné známky.

„Zákony o ochranných známkách již od samého počátku upravovaly dva principy, a to výlučné právo k ochranné známce a její hlavní funkci – funkci rozlišovací. Jen ta mohla právní úprava ochranných známek splnit to, co se od ní očekávalo a co mělo pomoci v boji proti nekalé soutěži a proti zavádění nežádoucích způsobů do podnikání.“<sup>30</sup>

Tento zákon byl novelizován roku 1890 zákonem č. 19 **o ochraně známek**, který ovšem nepřinesl mnoho změn. Převzal definici ochranné známky, vyzdvihl zejména důležitost rozlišovací způsobilosti a nadále zde výlučné právo vzniká zápisem u příslušné komory, nově také do ústředního známkového rejstříku vedeného u Ministerstva obchodu. Zákon podobně upravil negativní vymezení ochranné známky. Zapsat nebylo možné znaky státní svrchovanosti, vyobrazení hlavy státu, dopravní

---

<sup>30</sup> Hák J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 35 s

značky, druhová označení výrobků, klamavá označení, označení v rozporu s veřejným pořádkem atd.<sup>31</sup> Po podání přihlášky byl žadatel vyrozuměn o tom, zda pro týž druh zboží je již zapsána totožná či podobná ochranná známka, aby mohl žadatel setrvat na svém ohlášení známky, vzít jej zpět či jej změnit.<sup>32</sup> Zatím se stále setkáváme s fakultativním užíváním, nicméně je zde zakotvena pravomoc ministra obchodu nařídit, že některé druhy výrobků musí být povinně označeny ochrannou známkou pod sankci neuvedení těchto výrobků na trh. Neoprávněné užívání bylo trestáno peněžitou pokutou nebo až jedním rokem vězení, ovšem trestní stíhání započalo až na žádost poškozeného.

Další novelizace z roku 1895, zákon č. 108 přinesla možnost výmazu zaměnitelné ochranné známky a dále taxativně vymezil slovní označení, která jsou vyloučena ze zápisu. Týkalo se to označení, tvořených výlučně údajem o místě, času, způsobu výroby, vlastnostech, určení, ceně, množství, váze výrobku. Žádost o výmaz, na rozdíl od předchozí úpravy, která povolovala výmaz pouze při neobnovení známky, která nebyla ihned po uplynutí doby platnosti převedena, nebo při nesplnění podmínek zápisuschopnosti, či rozhodnutím soudu, nyní mohli podat i držitelé nezapsaného označení. Museli tak učinit do dvou let od zápisu ochranné známky a doložit užívání tohoto označení před zápisem ochranné známky, která se stala předmětem výmazu. Nicméně známky takto vymazané mohly být po dvou letech opět zapsány, ovšem nikoli předchozími vlastníky. Za užívání ochranných známek slovních nyní bylo považováno i užívání v jiné formě než zapsané a to s ohledem na užití jiného druhu písma, velikosti, či barvy.

Československo recipovalo zákony č. 469/1919 Sb., 471/1919 a č. 261/1921 Sb. původní rakousko – uherskou známkoprávní úpravu. Zapsané ochranné známky si zachovaly svou prioritu a byla jim poskytována ochrana i na území nově vzniklého státu. V roce 1933 byla pod číslem 27/1933 přijata další novela, aby reagovala na změněné státoprávní uspořádání. Upravuje nemožnost užívat znaků svrchovanosti, úředních, zkušebních nebo puncovních značek.

Až do roku 1952 tedy funguje původní rakousko-uherské zákonodárství, kdy je nahrazeno přijetím úplné novelizace, zákona pod č. 8/1952 Sb. **o ochranných**

---

<sup>31</sup> Tamtéž

<sup>32</sup> Dvořáková K. *Právní úprava ochranných známek na našem území do vzniku ČSR* in Průmyslové vlastnictví 1-2/2006. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví

**známkách a chráněných vzorech** a na něj navazujícím nařízením ministra č. 16/1952 Sb. Zákon byl poměrně stručný a ač přijatý v době, kdy docházelo k omezování a následné likvidaci soukromého vlastnictví a volné hospodářské soutěže, zachoval si některé používané zásady, na nichž stojí známkové právo dodnes jako výlučnost práv majitele ochranné známky nebo negativní vymezení ochranných známek, které ovšem bylo vcelku stručné. Omezilo se na ochranné známky nedistinktivní a popisné, u nichž mohla být námitka Úřadu<sup>33</sup> odstraněna prokázáním příznačnosti přihlašovaného označení pro své výrobky na trhu, dále pak na ochranné známky klamavé a známky, jejichž užívání bylo v rozporu s obecným zájmem nebo s mezinárodními smlouvami.<sup>34</sup> Problematickým se ukázalo ustanovení, které umožňovalo zápis podobných známek, pokud na tom přihlašovatel trval. Následně tedy docházelo k žádostem o výmaz majiteli předchozích práv, většinou s kladným výsledkem. Nicméně tato situace působila jistou formu právní nejistoty, stejně tak i možnost změn v ochranné známce při obnově. Tyto změny se sice nesměly týkat celkového rázu ochranné známky, či jejího podstatného prvku, ale vzniklá situace pak vyvolávala problémy. Přetrvávala možnost napadnutí ochranné známky držitelem nezapsaného označení do doby tří let od zápisu.

Tento zákon byl nahrazen až v osmdesátých letech zákonem č. 174/1988 Sb., o **ochranných známkách** a k němu přijatou vyhláškou č. 187/1988, kde bylo upraveno řízení ve věcech ochranných známek. I zde se odráží jistá regulace soukromoprávních vztahů, ovšem obsah je do značné míry podrobnější než v předchozí právní úpravě. Převod ochranné známky byl vázán na souhlas Úřadu pro vynálezy a objevy. Současně při přihlašování ochranné známky do zahraničí byl taktéž vyžadován souhlas státního orgánu. Ochranná známka byla definována v tomto zákoně jako „*slovní, obrazové nebo kombinované řešení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek*“. Zákon také zavedl v souladu s mezinárodním vývojem povinnost ochrannou známku užívat a také tomu odpovídající sankce v případě, že tak nebylo činěno. Tato úprava i přes některá pozitiva nicméně neodpovídala dosaženému mezinárodnímu a evropskému standardu známkového práva a v tomto smyslu plánovaná novelizace, k níž

---

<sup>33</sup> Od 1.1.1950 byla převedena agenda ochranných známek do působnosti Patentního Úřadu.

<sup>34</sup> Háek J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 37 s

nakonec nedošlo, byla nahrazena cestou přijetím nové právní úpravy, která se již datuje do doby změny ekonomického a politického systému.

V roce 1995 byl tedy přijat nový zákon pod č. 137/1995 Sb., **o ochranných známkách**, ve kterém již byly zachyceny závazky České republiky z mezinárodních smluv, ke kterým přistoupila, konkrétně pak zde byly zavedeny absolutní a relativní překážky zápisuschopnosti, s tím související institut námitek a námitkové řízení před Úřadem. Tímto institutem nebyl odstraněn věcný průzkum na absolutní překážky, ale jeho konstituováním se sledovalo zvýšení právní jistoty přihlašovatelů, že jejich označení nebudou následně vymazána. Kromě toho se tím vytvořil prostor pro ochranu práv třetích osob, s jejichž zájmy by mohl zápis ochranné známky kolidovat.<sup>35</sup> Dále byly odstraněny administrativní překážky ze strany státu, které omezovaly vlastníky ochranných známek. Při přihlašování již nebyly vyžadovány doklady o přihlašovatel, že vykonává podnikatelskou činnost ve vztahu k nárokovaným výrobkům či službám. Dalšími významnými novinkami byl vznik práva k proslulým ochranným známkám, nebo možnost ochranné známky státý se předmětem zástavy. Už v tomto zákoně můžeme pozorovat snahu o harmonizaci s předpisy Evropského společenství, která se promítla v plném rozsahu v zatím posledním právním předpise o ochranných známkách pod č. 441/2003 Sb. Jedná se o transpozici směrnice rady ES č. 89/104/EEC, kterou se sblížují zákony členských zemí o ochranných známkách. Nový zákon především odstranil překážku v osobě vlastníka, což doposud mohl být pouze podnikatel v rozsahu svého předmětu podnikání, jak bylo uvedeno v obchodním rejstříku. Dále jím může být i stát a jiné subjekty veřejného práva. Zákon nově umožňuje, aby se ochrannou známkou stala pouze barva, za předpokladů prokázání získání rozlišovací způsobilosti, zavádí pojem ochranné známky s dobrým jménem a možnost odmítnout přihlášku ochranné známky, která nebyla podána v dobré víře. V neposlední řadě též zákon zavádí ochranu pro ochrannou známku Společenství na území České republiky. Tato zatím poslední právní úprava platí do uzávěrky této práce a již bylo o jejích základních zásadách pojednáno výše.

---

<sup>35</sup> Tamtéž, 38 s

## 3. Evropská právní úprava

### 3.1. Ochranná známka Společenství obecně

Ochranná známka Společenství byla zakotvena Nařízením Rady č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o **ochranné známce Společenství**. Tento předpis zavádí ochrannou známku Společenství (někdy také nazývanou komunitární), jejíž teritoriální působnost sahá na území celého Evropského společenství, kde zavádí jednotnou úpravu, která se neliší pro jednotlivé členské státy. Účinky nastávají stejným okamžikem a jsou co do rozsahu stejné pro celé území. Toto se tedy vztahuje nejen na podání přihlášky, následný zápis, ale i převod, opuštění, zrušení nebo prohlášení za neplatnou. Co se týče užívání, může být zakázáno pouze pro celé území Společenství. Jde tu jedna výjimka a tou je licenční smlouva, která může být poskytnuta i jen pro část území.<sup>36</sup> Koncepce ochranné známky Společenství vznikla jako způsob usnadnit velkým podnikatelům přístup k právu k ochranné známce jediným registračním řízením, odstranit bariéry rozdílných národních úprav členských států a s tím spojená potřeba pro zahraniční subjekt mít v každém členském státě národního zástupce, své opodstatnění měly i důvody poplatkové, jejichž úhrada se tak zúžila i přes vyšší poplatky za registraci komunitární známky, v konečné fázi to však jednoznačně bylo ekonomičtější řešení. Přestože prvotním záměrem asi nebylo a není nahradit systémy národních ochranných známky, ani využívání ochranné známky Společenství regionálními ekonomickými subjekty, pro které by patrně ochrana označení na celém území Unie měla být bezpředmětná, můžeme jednoznačně pozorovat trend obrovského počtu přihlášených komunitárních známek<sup>37</sup> (v současnosti kolem 15 milionů) od počátku jejího vzniku. Výhodou a důvodem preference volby komunitární známky je patrně i užívání, které není vyžadováno na území celé Unie, ale pouze v jediném státě.

Nařízením byl dále zřízen Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office for harmonization in internal market – OHIM) v Alicante ve Španělsku, který je ústředním orgánem pro ochranné známky a průmyslové vzory a u nějž probíhá registrační řízení, i řízení s ním související, včetně vedení rejstříku ochranných známek Společenství.

---

<sup>36</sup> Kopecká S. *Ochranná známka Společenství*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, 5 s

<sup>37</sup> Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu [online] [cit. 15-10-13] dostupné online v databázi E-Search plus na <https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>



OHIM je tedy správním dvojinstančním Úřadem nezávislým na jiných komunitárních institucích s možností se proti jeho konečnému rozhodnutí odvolat k Soudnímu dvoru Evropské Unie. Co se zápisného řízení týče, budeme se mu věnovat dále. Všeobecně panuje názor, že přihlašovací řízení u OHIMu je benevolentnější a podstatně méně rigidní a formalistické než u našeho národního Úřadu průmyslového vlastnictví<sup>38</sup>

### 3.2 Definice ochranné známky dle nařízení a druhy ochranných známek

Ochranná známka Společenství, jak již bylo řečeno, existuje paralelně vedle známek národních a opírá se o vlastní komplexní úpravu, vyplývající z nařízení. Později se zaměříme na vzájemný vztah a provázanost obou právních systémů, harmonizační zdroje, ze kterých oba vycházejí. Nyní se však budeme soustředit pouze na právní úpravu ochranné známky Společenství.

Ochranná známka Společenství je definována převážně v čl. 4 nařízení Rady ES č. 207/2009<sup>39</sup> takto: Ochrannou známkou Společenství může být jakékoli označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Grafická znázornitelnost tedy stále přetrvává jako výhradní rys charakteru ochranné známky a jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, byla to právě praxe zápisného řízení před OHIMem, která posunula vnímání grafického znázornění z tradičního konzervativního přístupu k modernějšímu pojetí. Průlomem bylo zejména zapisování tzv. nekonvenčních ochranných známek, zejména co se týče zvukových, u nichž notový záznam nahradil požadavek grafického znázornění. Ve své době a stále ještě jedinečný zápis čichové ochranné známky č. 428870 „The Smell of Fresh Cut Grass“, při jejíž registraci tehdy OHIM vycházel z názoru, že čichové známky lze registrovat, mají-li rozlišovací schopnost a grafický popis známky pomocí slov, zejména pokud je kombinován s uvedením druhu a bližším popisem, který náležitě definuje známku v linii

---

<sup>38</sup>Pipková H. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007, 67 s

<sup>39</sup> V roce 2009 bylo původní nařízení, které prošlo několika novelizacemi, znovu vydáno v konsolidované verzi.

s tím, co bylo přijato pro jiné podobné známky.<sup>40</sup> Nicméně rozhodnutí Sieckmann budoucí zápis čichových známek, jak již bylo uvedeno prakticky znemožňuje.

Přesto ochranná známka Společenství s nekonvenčními ochrannými známkami do budoucna počítá, pokud se někdy podaří dostat požadavku všeobecně uznávané grafické znázornitelnosti jinými způsoby. Na stránkách Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu<sup>41</sup> můžeme nalézt klasifikaci, kterou Úřad používá ve vyhledávací databázi. Tou jsou ochranné známky rozděleny na :

- slovní
- obrazová, kombinovaná nebo slovní grafická
- barva
- zvuková
- trojrozměrná
- čichová
- hologramová
- jiné.

Slovní ochrannou známku tvoří jedno či více slov nebo písmen. Je tvořena slovy fantazijními či patřícími do běžného jazyka. Pokud se jedná o druhý případ, je nutné, aby tato slova nebyla v tomto jazyce užívána jako druhové označení těch výrobků či služeb, kterých se to týká. V případě přihlášek ochranných známek Společenství je posuzování odlišné pouhou existencí národních jazyků členských států Evropské Unie. Na počátku je ovšem důležité se zmínit o pojmu relevantní veřejnost. Tento pojem byl definován v rozsudku *Ellos v. OHIM*<sup>42</sup> a je to průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel. Tato relevantní veřejnost tedy může být jazykově určená a mohou nastat případy, kdy označení znamená v jednom jazyce něco jiného než v druhém, či-li v obou jazycích je to slovo běžného jazyka. Relevantní veřejnost v případě angličtiny ovšem nemusí být definovaná pouze územím anglicky mluvících států, nicméně pro její globální rozšířenost, je pravděpodobné, že relevantní veřejnost pak bude zasahovat i do států s jiným mateřským jazykem, ale všeobecně dobrou znalostí angličtiny. Unikátní vlastností ochranné známky Společenství je právě

---

<sup>40</sup>Hák J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 56 s

<sup>41</sup> Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu [online] [cit. 15-10-20] Dostupné z <https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>

<sup>42</sup> Rozsudek Soudu první instance ze dne 27. února 2002, *Ellos v. OHIM*, T-219/00

neomezenost pouze na jeden jazyk členského státu, ale velká variabilita jazyků, což může mít do důsledků příznivý a benevolentní průběh zápisného řízení.

Dále se v této souvislosti můžeme zmínit o sloganech, které jsou v podstatě rozšířenou variantou slovní ochranné známky. V naprosté většině jsou tvořeny několika slovy, jejichž konečný význam má vytvořit představu o výrobku a prodejci. Problém u rozlišovací způsobilosti těchto typů známek je, že většinou nemohou ani být tvořeny z fantazijně utvořených slov, ale naopak slov běžného jazyka s přesně daným významem. Samozřejmě užíváním lze tento nedostatek odstranit, ale ještě vhodnější je připojit slogan k již zapsané ochranné známce, nebo doplnit dominantní obrazový prvek.

Dalším typem je ochranná známka obrazová, kterou může tvořit abstraktní prvek nebo konkrétní prvek. Může obsahovat barvy i kombinace barev a v jisté situaci je množné chránit i barvu bílou, pokud je dostatečně ohraničena a nesplývá s bílým pozadím. Pokud doplníme obrazovou ochrannou známku o slovní prvek, případně číslici nebo třeba o trojrozměrný tvar, jedná se o kombinovanou ochrannou známku.

Co se týče ochranné známky tvořené jenom barvou, k tomu již bylo napsáno výše. Jen doplním, že ze samotného nařízení vyplývá, že ochrannou známku může tvořit barva nebo kombinace barev. V současnosti je přihlášeno již přes 900 známek.<sup>43</sup>

Trojrozměrná známka v praxi představuje především obal a balení výrobku. Charakteristickou skupinu z nich pak zejména tvoří láhve (světoznámý tvar „přesýpacích hodin“ lahve na CocaColu). Jelikož trojrozměrná ochranná známka převážně čerpá svou rozlišovací způsobilost ze vzhledu výrobku a neopírá se o slovní či obrazový prvek, je získání této rozlišovací způsobilosti obtížnější než u tradičnějších typů ochranných známek. Je proto minimálním požadavkem odlišit přihlašovaný obal či balení nějakým nestandardním rysem, jako již v případě zmíněné lahve na CocaColu a dodržet i omezení v podobě ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. e)<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu [online] [cit. 15-10-20] - dostupné z <https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/15/n1=MarkFeature&v1=Colour&o1=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc>

<sup>44</sup>Do rejstříku se nezapíšíou:  
označení, která jsou tvořena výlučně:  
tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku,  
tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení  
technického výsledku,  
tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu;

Ohledně dalších typů ochranných známek, tzv. netradičních – zvukových a čichových jsem se již zmiňovala výše. Nyní nám už zbývá říct si něco málo k poslednímu druhu ochranných známek a to hologramům. Tyto známky představují nový druh, jelikož je to kombinace obrazové a trojrozměrné známky. Jako ochrannou známku jde zapsat tzv. hologram lisovaný nebo duhový. Duhové hologramy vznikají na rozdíl od obrazových v návrhářském studiu, kde jim odborníci vdechnou jedinečnou strukturu, která se nejčastěji v podobě plastem pokryté nálepky sériově vyrábí v lisovnách k tomu určených. Takto zhotovené hologramy díky své unikátnosti a možnosti pozorování i pod bílým světlem slouží jako zabezpečovací prvky bankovkám, důležitým dokumentům a výrobkům, jež mají chránit před paděláním.<sup>45</sup>

### 3.3 Rozsah práv a povinností majitele

Z ochranné známky Společenství vzniká stejně jako z národní ochranné známky majiteli výlučné právo. Ve smyslu ustanovení čl. 9 nařízení<sup>46</sup> má majitele právo zakázat třetím osobám užívání ochranné známky v obchodním styku bez jeho souhlasu. Zahrnuje to případy shodných označení a zároveň totožných výrobků, kde jde o ochranu absolutní.<sup>47</sup> Dále to jsou případy totožného nebo podobného označení s totožným nebo podobným seznamem zboží a služeb, u kterých existuje nebezpečí záměny na straně veřejnosti. V tom je zahrnuto i pouhé nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou. Posledním případem jsou označení totožná nebo podobná pro výrobky či služby, které nejsou podobné, ale jedná se o případ ochranné známky, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

Majitel ochranné známky Společenství může být ve svém výlučném právu omezen<sup>48</sup> ve prospěch některých práv třetích osob. Není možné zakázat třetí osobě v obchodním styku užívat její jméno a adresu, dále pak údaje o druhu, jakosti, množství, určení ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku anebo poskytnutí služby nebo další její vlastnosti. A konečně pak nemůže zakázat užívání ochranné známky, je-li to nezbytné

---

<sup>45</sup> Wikipedia [online] [cit. 15-10-20], dostupné z <https://cs.wikipedia.org/wiki/Holografie>

<sup>46</sup> nařízení Rady ES č. 207/2009, o ochranné známce Společenství

<sup>47</sup> Kopecká S. *Ochranná známka Společenství*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, 12 s

<sup>48</sup> čl. 12 nařízení Rady ES č. 207/2009, o ochranné známce Společenství

k označení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů. Toto platí, pokud je toto užívání v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě. Stejně jako u národní ochranné známky i zde platí vyčerpání práv<sup>49</sup>. Pokud majitel uvedl na trh v kterémkoli členském státě výrobky pod touto ochrannou známkou nebo dal k uvedení souhlas, nemůže zabránit jejich volnému pohybu na území Evropské unie. Toto omezení naplatí, pokud má majitel oprávněné důvody k tomu, aby bránil pozdějšímu odbytu výrobků, zejména pokud se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil.

Dále také platí, že ochranná známka Společenství může být převedena pro všechny výrobky nebo jen pro některé. V případě, že se převádí závod jako celek, zahrnuje to i převod ochranné známky, ledaže by k tomu neexistovala dohoda a nevyplývalo by to z okolností. Účinnost smlouvy o převodu nastává až v okamžiku zápisu do rejstříku Úřadu. Převod OHIM nezapiše, pokud by jím mohlo dojít ke klamání veřejnosti, co do povahy nebo zeměpisného původu. Ochranná známka Společenství může být stejně jako u národní známky předmětem zástavy a věcného práva. Jediné úpadkové řízení, do kterého může být zahrnuta ochranná známka Společenství, je řízení zahájené v členském státě, na jehož území má dlužník střet svých hlavních zájmů.

Majitel ochranné známky může udělit licenci nabyvateli licence pro všechny výrobky a služby, nebo pro jejich část a může tak učinit pro celé území Unie nebo jeho část.

### 3.4 Přihlašovací řízení

Přihláška ochranné známky Společenství se dle nařízení Rady 207/2009 podává jednak u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, tak i u ústředním úřadů průmyslového vlastnictví (v případě Beneluxu to je jeden Úřad pro ochranné známky). K podání přihlášky je oprávněna jakákoli fyzická či právnická osoba, včetně mimoevropských subjektů. Povinné náležitosti přihlášky dle čl. 26 jsou žádost o zápis označení, údaje umožňující zjistit totožnost přihlašovatele, seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis a vyobrazení ochranné známky. Rovněž je nutné zaplatit správní poplatky ve výši 900 € (do tří tříd), pokud se jedná o elektronické podání a 1050 € (do tří tříd). Za každou další třídu se doplácí 150 € v obou případech. Pokud Úřad obdrží

---

<sup>49</sup> čl. 13 nařízení Rady ES č. 207/2009, o ochranné známce Společenství

příhlášku jinak než elektronickým podáním, přidělí se prozatímní den podání. Po uplynutí jednoho měsíce, když je poplatek řádně uhrazen, se pak přidělí datum podání. V případech elektronického podání, je zpětně odesláno elektronické potvrzení podání s prozatímním dnem. Přihlašovatelem tedy může být jakýkoli subjekt, jak jsme uvedli, ovšem pouze v případě, že má na území Unie bydliště, sídlo nebo skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku není povinen být zastupován. Nicméně pouze na podání přihlášky není tato povinnost vyžadována.

Stejně jako u národní známky i přihláškou ochranné známky Společenství vzniká právo přednosti, které je možné uplatnit do 6 měsíců při přihlašování shodné ochranné známky ve státě, který je také stranou Pařížské úmluvy.

I před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu probíhá průzkum. Nejprve je dle čl. 36 nařízení zkoumáno, jestli jsou splněny podmínky pro přiznání data podání, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené nařízením a prováděcím předpisem, zda byly ve lhůtě zaplacený poplatky za třídy. Úřad vyzve přihlašovatele k doplnění nebo odstranění nedostatků. Pokud přihlašovatel tak neučiní, přihláška se zamítne, nebo neprojedná, či se považuje za zpětvzatou. Dále Úřad přistoupí ke zkoumání, zda nejsou dány absolutní důvody zamítnutí přihlášky. Pokud je z nějakého z těchto důvodů přihláška zamítnuta, je možné se odvolat k Odvolacímu senátu OHIMu a následně při neúspěchu ve věci i k Soudnímu dvoru Evropské Unie. Relativními důvody se Úřad zabývá trochu odlišně. Na rozdíl od Úřadu průmyslového vlastnictví nenamítá nalezená starší práva ex officio, ve formě výměru, který by musel být zodpovězen. Provede pouze rešeršní zprávu, ve které jsou uvedeny starší registrace či přihlášky ochranných známek Společenství, za součinnosti národních úřadů průmyslového vlastnictví je možné provést i rešeršní zprávu v národních rejstřících (za poplatek). Výsledky rešerše jsou pouze informativního rázu a OHIM přihlášku na základě jejích výsledků z úřední moci nezamítne. Nicméně OHIM rozesílá tzv. monitorovací dopisy (tzv. surveillance letters), které informují majitele starších ochranných známek o přihláškách nových, podobných ochranných známek, což může vybědnout dotčené strany k podání námitek. V následující fázi se přihláška zveřejní ve Věstníku ochranných známek Společenství. K podání námitek jsou oprávněni dle čl. 8 majitel starší ochranné známky Společenství, majitel starší ochranné známky zapsané v členském státě nebo u Úřadu Beneluxu, majitele starší mezinárodní ochranné známky s designací pro členský stát, majitelé starší

mezinárodní známky s designací pro Společenství, majitelé ochranných známek, které jsou „obecně známé“ v členském státě ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy, majitelé nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku a nakonec majitelé starší ochranné známky s dobrým jménem na území Společenství nebo na území členského státu, a užívání přihlašované ochranné známky by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména, nebo jim bylo na újmu. V posledním případě se jedná o tzv. ředění starší ochranné známky a ustanovením čl. 8 odst. 5 nařízení jsou tyto majitelé dostatečně chráněni. V některých případech je oprávněn podat námitky i nabyvatel licence se souhlasem vlastníka. Námitky musí být podány písemně a musí být odůvodněny. Námitkové řízení končí buď zamítnutím námítky nebo zamítnutím přihlášky. Přihláška je zapsána do rejstříku jako ochranná známka Společenství, pokud vyhověla stanoveným požadavkům a nebyly-li podány námitky nebo byly konečným rozhodnutím zamítnuty. Na závěr je důležité poznamenat, že Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu zaujal pozici zápisného místa, které vydává vlastní rozhodnutí o případné podobnosti či zaměnitelnosti pouze v případě, kdy se strany sporu nemohou mezi sebou dohodnout.<sup>50</sup>

### 3.5 Historický exkurs

Proces sblížení známkového práva se realizoval i přes předchozí integrační programy v rámci formování Evropských společenství až v 80. letech minulého století. Projekt jednotné evropské známky byl závislý ovšem na předchozím sjednocení známkoprávních předpisů členských států. Bylo potřeba odstranit diskriminaci vlastníků v jednotlivých členských státech a usnadnit volný pohyb zboží a služeb. V roce 1988 tak byla přijata harmonizační směrnice 89/104/EEC. Směrnice přinesla definici ochranné známky, ze které vychází česká i evropská právní úprava. Dále uvedla důvody nezpůsobilosti ochranné známky k zápisu, absolutní a relativní. Je zde důležité poznamenat, že směrnice však nebrání státům, aby stanovily další důvody překážek zápisuschopnosti (např. dobrá víra, označení vysoké symbolické hodnoty). Směrnice vyžaduje povinnost užívání. Jedním z cílů je omezit počet existujících známek a jejich nedostupnost pro další přihlašovatele. Po takto proběhlé harmonizaci právních rádu

---

<sup>50</sup> Hák J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 69 s

avšak stále přetrvávala povinnost registrovat národní známky v každém státě zvlášť. Navíc směrnice ponechává procesní otázky na národních úpravách, stejně tak i v jakém okruhu práva budou ochranné známky upraveny (nekalá soutěž, občanskoprávní odpovědnost). Ukázalo se, že jednotná ochranná známka Společenství, platící pro celé jeho území je dalším nezbytným krokem. Dne 20. prosince 1993 tedy bylo přijato nařízení Rady č. 40/94., které komplexně upravuje nový institut ochranné známky Společenství, její definici, zápisné podmínky, kdo může být vlastníkem, účinky a užívání ochranné známky průběh řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu a dále i post-zápisné situace. Nařízení bylo od svého vzniku několikrát doplňováno, v roce 2004 a 2007 v souvislosti s přijetím nových členských států, kdy se řešila možná kolize zapsaných komunitárních a národních známek, až nakonec bylo přijato nové nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, které ovšem je především kodifikace a nepřineslo žádné velké převratné změny.

## **4. Srovnání národní ochranné známky a ochranné známky Společenství**

### **4.1 Srovnání hmotněprávní úpravy**

Nejprve se v této kapitole, která je věnována porovnání české národní a evropské známkové ochrany zaměříme na srovnání právních úprav, kterým jsme se již věnovali v předchozích kapitolách. Dle ustanovení § 2 písm. C) zákona č. 441/2003 o ochranných známkách na území České republiky požívají ochrany ochranné známky Společenství. Dr. Hák<sup>51</sup> se zamýšlí nad nadbytečností tohoto ustanovení, včetně ustanovení o ochraně pod písmenem d)<sup>52</sup>, jelikož závaznost mezinárodních smluv pro Českou republiku vyplývá z Ústavy a bezprostřední účinnost nařízení dle závazků vyplývajících České republice z členství v Evropské Unie.

Ochranná známka Společenství je dále zmíněna v §3, kdy za starší ochrannou známku považuje ochrannou známku Společenství se dřívějším datem podání, přihlášenou ochrannou známku Společenství za podmínek, že bude později zapsána a

---

<sup>51</sup> Hák J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 72 s

<sup>52</sup> „všeobecná ochranná známka“ podle čl. 6 bis Pařížské úmluvy



ochrannou známku Společenství s pozdějším datem podání, k níž je ve smyslu čl. 34 nařízení č. 207/2009 uplatněn nárok na vstup do starších práv, i když se vlastník této známky vzdal nebo zanikla. Další možností je pak dle §34 zákona ochranná známka Společenství s uplatněnou senioritou a tedy pozdějším datem podání.

Majitel ochranné známky Společenství je pak zmíněn jako jedna z osob oprávněných dle § 7 zákona podat námitky proti přihlášce ochranné známky, která je shodná či podobná, s výrobky či službami, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

Tato nejdůležitější ustanovení zajisté fungují při řízení o národní ochranné známce, kdy dříve platná ochranná známka Společenství může být překážkou zápisu přihlášky známky národní později podané.

Když se zaměříme na porovnání nejdůležitějších ustanovení a institutů z obou předpisů. Co se týče definice ochranné známky, jsou velice podobné. Vycházejí ze stejného zdroje a tj. definice ochranné známky podle harmonizační směrnice<sup>53</sup>. Takže je zde požadavek grafického ztvárnění, které je způsobilé odlišit výrobky a služby různých podnikatelů. Poté následuje demonstrativní výčet prvků, které je možné považovat za ochrannou známku, liší se v obou předpisech pouze použitými termíny. Česká republika i Evropská Unie jsou členové Dohody TRIPS, která představuje minimální standard ochrany průmyslových práv a tato uvádí v čl. 15 ods.1, že jako podmínku pro zápis mohou členové požadovat, aby označení byla vnímatelná zrakem. Jak uvádí Dr. Hák: „Domníváme se totiž, že dost dobře nelze do budoucna vyloučit vznik takových označení, která sice zrakem vnímatelná budou, ale jejich grafické znázornění bude buď komplikované z hlediska nezbytné reprodukce známky v příslušném rejstříku, případně těžko proveditelné, přitom však tato označení budou nadána rozlišovací schopností.“<sup>54</sup>

Co se týče absolutních překážek zápisuschopnosti, nalezneme zde menší rozdíly v obou úpravách. Oba předpisy vylučují ze zápisu označení, které nesplňuje

---

<sup>53</sup>Směrnice, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách 89/104/EHS

<sup>54</sup> Hák J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*, Plzeň, Aleš Čeněk, 2012, 40 s

legální definici v bodě grafické znázornitelnosti a naopak připouští získání rozlišovací způsobilosti užíváním. Ale pouze v českém zákoně je tato podmínka specifikována prokázáním rozlišovací způsobilosti před zápisem ochranné známky. Přihlašovatel tak má k dispozici delší časový úsek nezbytný k užívání a následnému získání rozlišovací způsobilosti, než v předchozím zákoně, kdy tato musela být získána už před samotným přihlášením. Český zákon tak oproti poslední verzi nařízení č. 207/2009 má navíc tři další důvody, které brání zápisu a to označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol, označení, jehož užívání se přičí ustanovení nebo je v rozporu s mezinárodními závazky České republiky a zejména pak poslední bod, kdy je vyloučeno ze zápisu označení, které nebylo podané v dobré víře. Nařízení uvádí důvod nedostatek dobré víry jako absolutní důvod neplatnosti.<sup>55</sup>

#### 4.2. Spolupůsobení a kolize národních ochranných známek a ochranných známek Společenství

Přistoupením k Evropské Unii se počítalo, že zde bude tímto okamžikem platit veškeré právo ES a v tomto případě i všechny zapsané ochranné známky Společenství i jejich přihlášky. Dále se to bude vztahovat i na známky podané po datu rozšíření, ovšem se starší prioritou zasahující do doby před přistoupením. Nebude tedy třeba jakýchkoliv administrativních zásahů, nařízení o ochranné známce se stalo bezprostředně aplikovatelné. Vlastník národní ochranné známky, která je přihlášená nebo již zapsaná přede dnem přistoupení, má právo podat námítky proti zápisu přihlášky ochranné známky Společenství, pokud byla podána v době do 6 měsíců před datem přistoupení. Zároveň ovšem u přihlášek nebudou zkoumány absolutní překážky zápisné způsobilosti ze strany národních úřadů. Tento princip se pak týkal i zapsaných ochranných známek Společenství, které nesměly být předmětem prohlášení neplatnosti z absolutních i relativních důvodů v souvislosti s rozšířením Evropských Společenství o nové členské státy. Je to logické, jelikož nebylo možné zneplatnit ochrannou známku Společenství řádně zapsanou, existující již nějakou dobu pro celé území všech členských států, u které absolutní překážky v sobě jejího zápisu neexistovaly. Nicméně tato situace byla přeci jenom ošetřena ustanovením § 51 zákona č. 441/2003, kdy pokud

---

<sup>55</sup> čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení Rady č. 207/2009

byla přihláška národní ochranné známky podána v dobré víře před přístupem České republiky k Evropské Unii, případně má právo přednosti před tímto datem, má majitel této známky v České republice právo zakázat užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinnost byla rozšířena na území České republiky. Klasicky jde o případy shodnosti označení a výrobků, shodnosti nebo podobnosti označení a výrobků, existuje-li pravděpodobnost záměny či asociace se starší národní známkou a nakonec i shodnosti nebo podobnosti označení při nepodobnosti zboží, ovšem národní známka má dobré jméno a užívání ochranné známky Společenství by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti, dobrého jména, nebo jí bylo na újmu.

„Zákon o ochranných známkách nestanoví žádnou lhůtu pro uplatnění práva podle § 51, z logiky věci však vyplývá, že jej bude možno uplatnit teprve od okamžiku, kdy budou výrobky či služby označené kolidující ochrannou známkou Společenství uvedeny na trh v České republice.“<sup>56</sup>

Subjektivní lhůtou je nicméně omezena možnost majitele národní známky podat návrh na prohlášení známky za neplatnou, pokud strpěl užívání takové ochranné známky Společenství po dobu 5 let po sobě jdoucích ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl. Je zde ovšem pojistka, že přihláška ochranné známky Společenství musela být podána v dobré víře.<sup>57</sup>

## 5. Postavení Městského soudu v Praze

Evropské právo, v dané souvislosti tedy nařízení o ochranné známce Společenství, je základním právním předpisem, vymezující hmotněprávní normy i normy procesní, upravující komplexně známkoprávní materii. Nicméně v několika ustanoveních nařízení vymezuje roli vnitrostátní úpravy. Článek 14 nařízení stanoví, že porušení ochranné známky Společenství se řídí vnitrostátními právními předpisy upravující porušení národní ochranné známky. Toto ustanovení je dále rozvinuto v hlavě X. V čl. 101, kde je dále specifikováno, že soudy pro ochranné známky Společenství se řídí ustanoveními tohoto nařízení. Ve všech otázkách, které nejsou upraveny tímto nařízením, se řídí soud vnitrostátními právními předpisy, včetně

---

<sup>56</sup> Hák J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň, Aleš Čeněk: 2012, 104 s

<sup>57</sup> § 12 odst. 1 zákona č.441/2003 Sb.

mezinárodního práva soukromého. V posledním odstavci je vyložene odkaz na vnitrostátní procesní předpisy, která platí pro obdobná řízení ve věcech národních ochranných známek. A to už se dostáváme k článku 95, kterým se členským státům ukládá určit na svém území co nejomezenější počet soudů prvního a druhého stupně, které budou danou problematiku mít ve své kompetenci.

Později byla přijata Evropským parlamentem a Radou směrnice č. 2004/48/ES o vymáhání práv z duševního vlastnictví, která měla za cíl odstranit rozdíly ve vymáhání práv z duševního vlastnictví mezi členskými státy. Česká republika provedla cíl směrnice vydáním zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a vydáním zákona č. 229/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992. Sb, na ochranu spotřebitele a jednak novelizací autorského zákona.<sup>58</sup> Zákonem o vymáhání práv byla přenesena věcná a místní příslušnost na Městský soud v Praze, který se stal od 1. 1. 2008 jediným soudem pro spory z průmyslového vlastnictví. Předchozí rozhodovací pravomoc byla svěřena Nejvyššímu správnímu soudu a také obecným soudům žalovaného a vznikala tak roztržičnost v rozhodování a nemožnost vytvořit konstantní judikaturu. Působnost Městského soudu je vymezena v §6 odst. 1 písm a) zmiňovaného zákona a zahrnuje rozhodování ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví. Písmeno b) hovoří o působnosti ve věcech ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství. Tento čl. deklaruje výlučnou příslušnost ve věcech žalob na porušení nebo hrozící porušení ochranné známky Společenství, ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení, ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou a nakonec i ve věcech nároků na přiměřenou náhradu za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které by bylo po zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství a na jeho základě zakázáno. Dalším bodem je pod písmenem c) stanovena příslušnost také pro průmyslové vzory Společenství. A konečně mu byla svěřena působnost i pro přezkoumávání pravomocných správních rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví.

---

<sup>58</sup> Jakl L. *Právní ochrana duševního vlastnictví*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011, 216 s

Mimo tyto spory rozhoduje dále Městský soud o nárocích podle části I. zákona, což je uplatnění práva na informace, stažení výrobků z trhu, odstranění a zničení výrobků, stažení, odstranění a zničení materiálů, nástrojů a zařízení, používaných převážně při činnostech porušující práva a nemajetková újma.

Městský soud tedy rozhoduje v případech sporů spojených se všemi typy ochrannými známkami platnými na území České republiky, což zahrnuje známky národní, mezinárodní designované pro území Českou republiku. Soud rozhoduje podle českého práva s výjimkou porušení práv a nároků z ochranné známky Společenství, kdy nejprve je věc posuzována z hlediska evropského práva.<sup>59</sup>

Při rozhodování v souvislosti s ochrannou známkou Společenství má soud volnost úvahy kromě jediné podmínky, zakotvené v čl. 99 a to, že pohlíží na ochrannou známku Společenství jako na platnou, pokud není její platnost napadena žalovaným protinávrhem na zrušení nebo neplatnost. Tento protinávrh ovšem není možno použít v řízení o přezkoumání rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví.

Vzhledem k absenci definice průmyslového vlastnictví v zákoně, tak vyvstává možnost zahrnout do působnosti městského soudu i rozhodování v oblasti nekalé soutěže, knowhow.

## 6. Přístupy a tendence tuzemské a evropské judikatury

### 6.1 Praviděpodobnost záměny

První oblastí, ve které se zaměříme na případové studie, ať už z rozhodování soudů českých či pak Evropského soudního dvora, je *pravděpodobnost záměny*. Tato oblast jednoznačně vykazuje nejsilnější zastoupení v charakteru sporů týkajících se ochranných známek. V terminologii předchozí platné úpravy<sup>60</sup> „zaměnitelnost“, nebo často se vyskytující pojmy jako zaměnitelná podobnost, riziko záměny, nebezpečí záměny, je termín pravděpodobnost záměny patrně nejbližším ekvivalentem

---

<sup>59</sup> Hák J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*, Plzeň, Aleš Čeněk, 2012, 110 s

<sup>60</sup> zákon 137/1995 Sb., o ochranných známkách

anglického *likelihood of confusion*<sup>61</sup>. V platném zákoně o ochranných známkách je tento termín obsažen v § 7 odst.1 písm. a) a podle tohoto ustanovení se může bránit zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek vlastníkem „*starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti nebo podobnosti se starší známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.* Dále je uvedeno, že za „*pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší známkou.*“. V dalším ustanovení § 8 je zakázáno užívat ochrannou známku bez souhlasu vlastníka pro „*označení, u něhož se z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.*“

V souladu se změnou terminologie je i nyní jinak nazíráno na samotný obsah pojmu. Co dříve bylo považováno za vlastnost označení, nyní je považováno za pouhou potencionální možnost, ke které tudíž v reálném světě ani nemusí fakticky dojít. S tím souvisí i diskuze o tomto pojmu jako o otázce právní či skutkové. Všeobecně je nahlíženo i v souladu s českou judikaturou (včetně prvorepublikové) na pravděpodobnost záměny jako otázku právní,<sup>62</sup> která tedy spadá do soudní diskrece a není třeba dokazování, znaleckých posudků při zjišťování skutkového stavu. Čermák jr. o tom polemizuje a má za to, že dle evropského pohledu není odpověď zcela jednoznačná. „Evropský soudní dvůr zdůrazňuje povinnost národních soudů pravděpodobnost záměny *zjistit* a při tomto zjišťování přihlížet k řadě skutkových okolností. Evropský soudní dvůr také nikdy explicitně neodmítl praxi některých členských států, kde se pravděpodobnost záměny prokazuje např. statistickým průzkumem mezi spotřebiteli, odmítl ovšem jakékoli snahy o technicistní přístup k hodnocení výsledků takových statistických průzkumů.“<sup>63</sup> V souladu se zněním harmonizační směrnice je tedy možné dojít k závěru, že není jednotné platné vnímání

---

<sup>61</sup> Výraz je použit v anglickém textu harmonizační směrnice.

<sup>62</sup> Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 Cmo 240/2004

<sup>63</sup> Čermák K. *Spory v oblasti ochranných známek. Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny*, Právní rádce 3/2006

pravděpodobnosti záměny jako kategorie čistě právní, jelikož zjištění nebezpečí záměny je upraveno vnitrostátními procesními předpisy každého členského státu.<sup>64</sup>

Pokud bychom považovali otázku pravděpodobnosti záměny za otázku skutkovou, vyplývala by i nemožnost přezkumu správního uvážení Úřadu průmyslového vlastnictví. Soud by se tak omezil pouze na hodnocení právní stránky, vad vedení řízení, ve vztahu ke skutkovému zjištění, pouze, zda z něj logicky rozhodnutí správního orgánu vyplývá. Nejvyšší správní soud se pokusil o sjednocení názorů předložením sporné otázky rozšířenému senátu<sup>65</sup>, zda je pravděpodobnost záměny předmětem správního uvážení, či zda naopak nejde o správní uvážení, nýbrž „správní úvahu“ ve smyslu hodnocení důkazů a výkladu neurčitých právních pojmů. Rozšířený senát se nakonec přiklonil k dosavadnímu většinovému názoru ve svém usnesení z 22. 4. 2014,<sup>66</sup> kde konstatoval, že „*posouzení zaměnitelnosti ochranné známky je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikaci na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní.*“ Je pravděpodobné, že tento názor nebude jednoduše vyvrácen a dle mého názoru je to tak správně, jelikož pravděpodobnost záměny není stav faktický, jak bylo řečeno, nýbrž pouze potencionální a měl by zde být prostor pro soudní přezkoumání a naplnění tohoto pojmu judikaturou.

Volná úvaha soudu je ovšem také limitována a tj. *hlediskem průměrného spotřebitele*, jehož vymezení můžeme charakterizovat, že je *průměrně informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný*.<sup>67</sup> Soudce tedy musí zaujmout postoj průměrného spotřebitele (zákazníka) a limitovat tak vlastní subjektivní znalosti a orientaci v daném sporném případě. Dle Čermáka jr.<sup>68</sup> se nejedná tedy o subjektivní soudcovu diskreci, ale tato konstrukce dojmu průměrného spotřebitele je důležitá v tom, že neumožňuje subjektivními úvahami legitimizovat rozhodovací proces.

---

<sup>64</sup> Preambule harmonizační směrnice 89/104/EHS

<sup>65</sup> Usnesení osmého senátu NSS ze dne 31.8.2012, č.j. 8 As 37/2011-103

<sup>66</sup> Usnesení NSS ze dne 3.6.2013, č.j. 8 A 133/2010 232

<sup>67</sup> Rozsudek SDEU, ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky vs. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt z 16. července 1998

<sup>68</sup> Čermák K. *Spory v oblasti ochranných známek. Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny*, Právní rádce 3/2006

Tato konstrukce průměrného spotřebitele je dále rozpracována v další judikatuře, kdy je mu připisováno, že v jeho paměti utkví pouze výrazná, dominující část určitého označení a rozhodující je tak celkový dojem, který mu utkví v paměti.<sup>69</sup>

Co se týče možnosti vytvořit nějakou ustálenou judikaturu obsahující platné právní věty, které by vytyčovaly pravidla, jak posuzovat zaměnitelnost označení, např. shoda v dominantním prvku,<sup>70</sup> shoda tří a více písmen v jednom slově, shoda slabik, je to prakticky nemožné z důvodu individuální povahy každého případu.

### **Rozsudek SDEU ve věci Sabel BV a Puma AG, Rudolf Dassler Sport ze dne 11. listopadu 1997, C-251/95 (dále „Sabel“)**

#### Skutkový stav:

Spolkový soudní dvůr Německa (Bundesgerichtshof) se obrátil na SDEU s předběžnou otázkou týkající se výkladu č. 4 odst 1. písm b) směrnice č. 89/104/EHS. Otázka vyvstala během sporu mezi holandskou společností SABEL BV (dále jen „Sabel“) a německou společností PUMA AG, Rudolf Dassler Sport (dále jen „Puma“), týkajícího se přihlášky ochranné známky podané v Německu společností Sabel pro některé výrobky ve třídě 18 a 25 mezinárodního Niceského třídění. Puma podala námitky proti zápisu této známky s tím, že je majitelem starší obrazové ochranné známky, která obsahovala zboží podobné.

Spolkový soudní dvůr se snažil zjistit, jaký důraz byl při určování pravděpodobnosti záměny kladen na významový obsah známek (v tomto případě „skákající kočkovité šelmy“). Nejednoznačné znění směrnice, podle něž pravděpodobnost záměny „zahrnuje i pravděpodobnost asociace se starší známkou,“ způsobuje potíže při jeho výkladu. Pro národní soud pak vyvstává otázka, zda pouhá asociace na straně veřejnosti, způsobená myšlenkou „skákající šelmy“ může

---

<sup>69</sup> Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze R 3 Cmo 513/95

<sup>70</sup> jistá rozhodnutí v dané věci padla, srov. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 7 Ca 3/2008 ze dne 31. 5. 2010: „Ochranné známky je nutno zkoumat jako celek; přesto k zaměnitelnosti známek může vést shodnost nebo podobnost v prvku ochranné známky, pokud je tento prvek dominantní a ostatní prvky jsou jím odsunuty do pozadí.“ in Horáček R., Macek J., Biskupová E. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007 – 2010 II. Díl.* Praha: C.H.Beck, 2011, 462 s



odůvodňovat k zamítnutí přihlášky pro výrobky shodné či podobné se starší ochrannou známkou.

Spolkový soudní dvůr tak vyslovil předběžnou otázku:

S ohledem na výklad čl. 4 odst. 1 písm b) směrnice 89/104/EHS je dostačující zjištění, že existuje pravděpodobnost (nebezpečí) záměny mezi označeními složeným z textu a obrázku a označením tvořeným pouze obrázkem, které je zapsáno pro totožné nebo podobné výrobky a není nijak všeobecně známé u veřejnosti, když se obě označení shodují ve významovém obsahu („skákající šelma“)?

Jaký význam má v této souvislosti znění směrnice ve smyslu, že pravděpodobnost (nebezpečí) záměny zahrnuje i pravděpodobnost, že známka může být asociována se starší ochrannou známkou?

### Odůvodnění

Soudní dvůr Evropské Unie dospěl k závěru, že *princip pravděpodobnosti asociace není alternativou pro pravděpodobnost záměny, ale slouží k vymezení jejího rozsahu*. Je tedy jedním z hledisek, které se třeba vzít v úvahu při zjišťování pravděpodobnosti záměny. Znění čl. 4 odst. 1 písm. b) je určen k použití pouze v případech totožnosti nebo podobnosti obou známek a výrobků nebo služeb, kdy zároveň existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Pokud tedy neexistuje pravděpodobnost záměny, příslušné ustanovení směrnice se nepoužije. Dále SDEU specifikoval, že *pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu, přičemž takové globální zhodnocení vizuální, sluchové a významové podobnosti dotčených známek musí vycházet z celkového dojmu, kterým známky působí a je nutné vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky*. SDEU klade především důraz na přihlédnutí ke všem relevantním faktorům, nikoli pouze vztahovat pravděpodobnost záměny na podobnost označení jako takových. V této souvislosti mezi takové faktory patří například povědomí o ochranné známce na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označeným zbožím nebo službami.

Pravděpodobnost záměny je hodnocena ve vztahu k *průměrnému spotřebiteli, který obvykle vnímá známku jako celek a nezabývá se rozebíráním jejích různých*

*detailů*. Spotřebitel se většinou orientuje podle výrazných prvků, které mu utkvěly v paměti a navíc nemá možnost porovnávat označení vedle sebe, na rozdíl od správního orgánu či soudu. SDEU konstatoval, že pokud starší ochranná známka nepoživá zvláštní proslulosti u veřejnosti a skládá se z vyobrazení, které má málo fantazijních prvků, pouhá podobnost mezi ochrannými známkami nestačí, aby způsobila nebezpečí záměny.<sup>71</sup>

V této souvislosti ještě SDEU stanovil, že *čím distinktivnější je starší ochranná známka, tím větší existuje pravděpodobnost záměny*, přičemž distinktivita vychází z označení buď sama o sobě, nebo vzniká díky dobrému jménu, které má u veřejnosti.

SDEU poté odpověděl na předběžnou otázku tak, že pravděpodobnost (nebezpečí) záměny, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou, uvedené ve čl. 4 odst. 1) písm. b) směrnice musí být vykládáno v tom smyslu, že pouhá asociace mezi dvěma ochrannými známkami, kterou by si veřejnost mohla vytvořit na základě shody jejich sémantického obsahu, není sama o sobě dostačující pro vyvození závěru o existenci nebezpečí záměny ve smyslu uvedeného ustanovení.

#### Komentář:

Rozhodnutí SABEL je jedním z klíčových judikátů ovlivňujících rozhodovací praxi národních soudů. Ve své době potvrdil dosavadní rozhodovací praxi našich soudů i Úřadu průmyslového vlastnictví. Právní věty obsažené v tomto rozhodnutí stále působí jako vcelku nenapadnuté principy a opakují se i v rozhodnutích až do současnosti.<sup>72</sup> Vymezení pravděpodobnosti asociace bylo podstatné ve vztahu k nejasnému znění směrnice, jelikož bylo třeba vyloučit situace, kdy si spotřebitel starší známku vybaví, ovšem s novou známkou ji nezamění. Z toho je možné dovodit, že pokud u spotřebitele nevznikne dojem, že obě známky pocházejí od stejného producenta a nikterak spolu nesouvisí, nemůže tedy dojít k nebezpečí záměny. Jak tedy již bylo shrnuto, pravděpodobnost asociace není určujícím hlediskem při stanovení pravděpodobnosti záměny, ale pouze jedním z mnoha. Dle Dr. Háka vzniká problém u

---

<sup>71</sup> Pipková H. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007, 178 s

<sup>72</sup> srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího soudu 23 Cdo 971/2011 ze dne 30.05.2013 nebo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 9 As 59/2007-141 ze dne 28.05.2008, kde jsou jako další relevantní faktory, na které je třeba brát zřetel, uvedeny též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží.

praktického využití právní věty rozhodnutí „globálního posouzení pravděpodobnosti záměny s přihlédnutím k relevantním faktorům“ při rozhodovací činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví. <sup>73</sup>Je toho názoru, že „Úřad je omezen na posuzování zaměnitelnosti kolidujících označení jako takových (zaměnitelnost je tedy jejich inherentní vlastností) a nepřihlíží ke skutkovým okolnostem, které se vztahují k rozsahu a způsobu užívání posuzovaných označení.“<sup>74</sup>

Co se týče dalšího principu „průměrného spotřebitele, který obvykle vnímá známku jako celek a nezabývá se rozebíráním jejích různých detailů“, je uplatňován vcelku konstantně, nicméně jsou často v judikátech zmiňováni průměrní spotřebitelé jako příslušníci nějaké větší skupiny<sup>75</sup>, jinak také nazývané „relevantní veřejností“, což je pojem obsáhlejší, vymezující okruh dotčených osob, které se mohou s daným označením setkat. Tento princip nicméně je dle mého názoru prolomen v následujícím rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 8 As 41/2012 – 46 ze dne 28. února 2013, v kolizi starší ochranné známky TESLA majitele Tesla a.s. a přihlášky ochranné známky TES-LAMPS společnosti Tes Lamps s.r.o. Nejvyšší správní soud zde na základě příslušné judikatury Tribunálu došel k závěru, že *1) průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím. Z tímto výrokem se ztotožňují více než z předchozí právní větou, judikovanou v rozhodnutí Sabel. Uvědomuji si jistě, že nemůže ovšem mít univerzální charakter. Pravděpodobně může popisovat kognitivní schopnosti části relevantní veřejnosti, nikoli však všech. Nicméně v tomto rozhodnutí se Nejvyšší správní soud vydal prohloubit a dle mého názoru i konfrontovat dosavadní konstantní judikaturu dle věci Sabel. Do budoucna bude jistě zajímavé, zda se výše uvedenému pravidlu společně s dalšími dvěma větami, ke kterým se dostanu níže, dostane citace v následné judikatuře, či toto rozhodnutí zůstane pouze ojedinělým. Další právní věty přijaté ve výše uvedeném rozhodnutí jsou 2) průměrný spotřebitel při vnímání slovního označení obvykle rozloží na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo, které se podobají slovům, jež zná. Tento závěr je opět nicméně zajímavý, opět ve snaze o mechanizaci posuzování zaměnitelnosti označení. Na rozdíl od věty první se domnívám, že pojmout tento bod jako všeobecně platné pravidlo by bylo krajně nebezpečné pro většinu přihlašovaných*

---

<sup>73</sup> Hák J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 89 s

<sup>74</sup> Tamtéž

<sup>75</sup> viz srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 7 As 35/2011-246 ze dne 22.července 2011

ochranných známek, pro něž platí, že kořen jejich slova nebo jeho část je tvořena slovem, vycházejícím z běžného jazyka. Domnívám se, že platí spíše pravý opak, že v případě, že slovu běžného jazyku, kterému může průměrný spotřebitel porozumět s přidanými prvky (písmeny) částečně zaniká jeho původní význam a v celkovém dojmu tvoří spíše fantazijní prvek, konkrétně pojmenování daného produktu. Vztahuji tuto svou úvahu k vnímání vlastních jmen, příjmení a názvů. Existují taková jména a názvy, která jsou identická či mají základ ve slovech běžného jazyka s daným významem, přesto jejich používáním i pamatováním jasně přiřazujeme toto jméno či název dané osobě či věci, aniž bychom se zamýšleli nad jeho sémantickým významem. Domnívám se tedy, že druhý závěr v rozsudku ve věci Tesla vs. Tes Lamps by rozhodně neměl nabýt podobu univerzálního pravidla a kritéria posuzování zaměnitelnosti označení. Poslední právní větou pak NSS dodal, že *3) průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní.* V tomto případě se domnívám, že tato právní věta působí v souladu s předchozím závěrem v rozhodnutí SABEL, kdy při globálním zhodnocení podobnosti označení se vychází z celkového dojmu a je nutné vzít v úvahu zejména distinktivní a dominantní prvky. Fantazijní prvek můžeme většinou, niko-li tedy opět mechanicky, považovat za dominantní prvek označení, stejně tak dodává označení, které obsahují i popisné prvky chybějící distinktivitu. V tomto případě tedy NSS rozvinul dále závěry, ke kterým SDEU došel v rozhodnutí SABEL a dle mého názoru je tento směr správný a je pravděpodobné, že bude v budoucnu dále následován.

Posledním principem SDEU odmítl předchozí opačný postoj k ochranným známkám s vysokou rozlišovací schopností ve vztahu k pravděpodobnosti záměny, který tvrdil, že taková známka je méně zaměnitelná s ohledem na svou proslulost. Nezbyvá než souhlasit s Dr. Čermákem jr.<sup>76</sup>, „že tento názor by vedl k nižšímu stupni ochrany paradoxně známější a hodnotnější známky“.

### **Rozsudek SDEU ve věci Canon Kabushiki Kaisha a Metro-Goldwyn-Mayer Inc. Ze dne 29. září 1998, C-39/97**

---

<sup>76</sup> Čermák K. *Spory v oblasti ochranných známek. Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny*, Právní rádce 3/2006

### Skutkový stav:

Spor v této věci vznikl mezi japonskou společností Canon Kabushiki Kaisha, která je majitelem ochranné známky „Canon“, chránící mj. „fotoaparáty, videokamery, projektory, nástroje pro televizní filmování a záznamy, televizní přenos, zařízení pro příjem a reprodukci televize, včetně kazetových a diskových zařízení k záznamu a reprodukci televize“ a americkou společností Metro – Goldwyn – Mayer Inc., která si podala přihlášku pro označení „CANNON“ chránící si „filmy zaznamenané na kazetách (videokazety); výrobu, distribuci a projekci filmů pro kina a televizní organizace“. Japonská společnost podala proti této přihlášce námítky. První zkušební komisař Německého patentového úřadu zaznamenal shodu mezi označeními a podobnost mezi výrobky a službami a přihlášku ochranné známky odmítl. Druhý zkušební komisař ovšem toto rozhodnutí zrušil a shledal postup firmy Canon Kabushiki Kaisha z důvodů absence podobnosti za neoprávněný. Společnost Canon podala proti tomuto rozhodnutí stížnost k Spolkovému soudnímu dvoru. Ten se obrátil na SDEU s předběžnou otázkou, zda má být při posuzování podobnosti zboží a služeb chráněných dvěma ochrannými známkami přihlíženo k rozlišovací způsobilosti, zejména známosti, známky se starší prioritou a zda je zde nebezpečí záměny, i když veřejnost připisuje výrobkům nebo službám různá místa původu.

### Odůvodnění:

SDEU se nejprve zabýval otázkou, zda se shodnost či podobnost označení a shodnost či podobnost výrobků a služeb má hodnotit nezávisle nebo mají být zvažovány ve vzájemné souvislosti. SDEU vyslovil právní větu, že „*globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, přičemž „nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami a naopak.“* Tím tak soud poprvé vyslovil tzv. kompenzační zásadu.

Pro posouzení podobnosti mezi výrobky nebo službami je tedy nutné zohlednit všechny relevantní faktory. SDEU sem zahrnul jejich *povahu, účel, jejich užívání i jejich konkurenční nebo komplementární charakter.*

Soud také zopakoval opět zásadu již dříve judikovanou,<sup>77</sup> že *základní funkcí ochranné známky je zaručit identitu původu označovaného výrobku spotřebiteli nebo konečnému uživateli tím, že mu umožní bez jakékoliv možnosti záměny rozlišit tento výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb jiného původu.*

V návaznosti na to dovedl, že k nebezpečí záměny může dojít i v případě, že veřejnost vnímá výrobky nebo služby jako pocházející z různých výrobních míst, ale může se domnívat, že pocházejí ze stejného podniku nebo ekonomicky svázaných podniků. Na druhou stranu nemůže dojít k nebezpečí záměny, pokud se veřejnost nedomnívá, že výrobky nebo služby pocházejí od téhož podniku.

#### Komentář:

Významnost tohoto rozhodnutí je především ve stanovení již výše uvedené tzv. kompenzační zásady, tj. *nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami a naopak.* “ Tato přelomová právní věta ovlivnila konstantní rozhodování v desítkách navazujících soudních rozhodnutích. Nicméně judikatura českých soudů přijala některá velmi významná rozhodnutí rozvíjející ale i odchylojící se od této klíčové zásady. Nejvyšší správní soud judikoval ve svém rozhodnutí 9 As 59/2007 – 141 ze dne 28. 5. 2008, že pokud ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, kdy překážkou bránící zápisu označení je existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, daná pouze při kumulativním splnění dvou podmínek, což jsou shodnost či podobnost označení a shodnost či podobnost výrobků a služeb, *správní organ dospěje k názoru že přihlašované označení není shodné se starší ochrannou známkou namíenatele, ani jí není podobné, nemusí dále zkoumat shodnost či podobnost výrobků či služeb, na něž se obě označení vztahují, protože ani jejich případně zjištěná shodnost či podobnost by (sama o sobě) nebyla na překážku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek.* S tím to závěrem se mohu částečně ztotožnit. Na jedné straně to může usnadnit proces rozhodování v praxi, což pro přihlašovatele a předkladatele námitek jistě bude výhodné, ovšem při striktním dodržování by mohlo dojít k nespravedlivému rozhodnutí. Při posuzování existence pravděpodobnosti záměny je nutno přistupovat individualistickým přístupem ke každému případu, přičemž i samotné zjišťování

---

<sup>77</sup> Rozsudek SDEU ve věci HAG GF ( HAG II) C-10/89 ze dne 17. října 1990

zaměnitelnosti označení v rámci jejich inherentních vlastností není proces mechanický na objektivní. Mám na mysli zejména případy, kde je podobnost označení tzv. „na hraně“ a přihlídnutí ke shodnosti či podobnosti výrobků by mohlo v rozhodování o pravděpodobnosti záměny sehrát klíčovou roli. Jako rozpor v argumentaci se nám tedy může jevit rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 As 28/2006 – 97, ze dne 26. 10. 2006, v němž argumentace ÚPV, že vzhledem k absenci jak shodnosti tak podobnosti mezi přihlašovanými a namítanými ochrannými známkami, nebylo nutné zabývat se dále otázkou shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, byla Nejvyšším správním soudem odmítnuta z důvodu nesouladu s judikaturou SDEU. Tento názor by pak představoval opačný trend, k němuž se přikláním.

### **Rozsudek SDEU ve věci Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH a Klijsen Handel BV ze dne 22. června 1999, C-342/97**

#### Skutkový stav:

V řízení mezi německou společností Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (dále „Lloyd“) a holandskou společností Klijsen Handel BV (dále „Klijsen“) týkajícího se obchodního užívání ochranné známky „Loint’s“ pro obuv vyvstaly 4 otázky na výklad čl. 5 odst. 1 b) Směrnice rady ES 89/104. Společnost Lloyd, výrobce bot, prodávající je v Německu pod obchodní značkou „Lloyd“ se snažila omezit užívání označení „Loint’s“ pro boty a obuv při podnikání v Německu, konkrétně aby Německý patentový úřad odepřel ochranu německá části známky „Loint’s“. Lloyd tvrdil pravděpodobnost záměny z důvodu sluchové podobnosti, z důvodu užívání pro stejné zboží, z důvodu vysoké rozlišovací způsobilosti známky „Lloyd“, která nemaje popisných prvků vychází z vysokého stupně distinktivy známky a jejího vyčerpávajícího, shodného, extenzivního užívání po velmi dlouhou dobu. Klijsen argumentoval mimo jiné, že neexistuje pravděpodobnost záměny, že výrobky Lloydovy nemají vysoký stupeň distinktivy, výrobky Klijsena jsou určeny pro volný čas a v oblasti bot neexistuje pravděpodobnost záměny v oblasti fonetiky, ale pouze co se týče grafické stránky známky. Zemský soud v Mnichově se nakonec obrátil na SDEU s následujícími předběžnými otázkami:

- 1) Postačuje pro existenci pravděpodobnosti záměny při podobnosti označení a totožnosti zboží, že známka i označení sestávají pouze z jediné slabiky, jsou foneticky totožné a jediná koncová souhláska známky se objevuje v podobné formě v označení („t“ místo „d“) v souhlásné shluku souhlásek včetně „s“, dostávají se tím „Lloyd“ a „Loint’s“ pro boty do střetu?
- 2) Jaká je smysl Směrnice, kde je uvedeno, že pravděpodobnost záměny obsahuje pravděpodobnost asociace mezi označením a ochrannou známkou?
- 3) Lze hovořit o zvláštní rozlišovací způsobilosti poskytující rozšířený rozsah ochrany označení, jestliže je u příslušné části veřejnosti stupeň rozpoznatelnosti 10%? Platilo by to při stupni rozpoznatelnosti 36%. Vedlo by takové rozšíření rozsahu ochrany k jiné odpovědi na Otázku 1, jestliže by na tuto otázku Soudní dvůr odpověděl negativně?
- 4) Má se za to, že má ochranná známka zvýšenou rozlišovací způsobilost jednoduše proto, že nemá žádné popisné prvky?

#### Odůvodnění:

SDEU ve svém rozhodnutí připomněl, že při posuzování distinktivy (rozlišovací způsobilosti) ochranné známky (včetně známky s vysokou rozlišovací způsobilostí) je třeba zhodnotit větší či menší schopnost známky identifikovat výrobky nebo služby, pro něž byla zapsána, jakožto pocházející od určitého podniku, a tak je rozlišit od výrobků či služeb jiných podniků,<sup>78</sup> přičemž *je třeba přihlídnout k inherentním vlastnostem známky včetně toho, zda obsahuje popisný prvek ve vztahu k zapsaným výrobkům či službám, k tržnímu podílu ochranné známky, k intenzitě, zeměpisnému rozšíření a délce užívání, k investicím vynaloženým na její propagaci, podílu relevantní části veřejnosti, který díky známce identifikuje původ výrobků či služeb od určitého podniku, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor a jiných profesních organizací.*

Dalším aspektem posouzení rozlišovací způsobilosti je přihlídnutí k předpokládané pozornosti průměrného, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřelého spotřebitele. Na druhé straně je nutné mít na paměti, že *průměrný*

---

<sup>78</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segel zu behör Walter Huber and Franz Attenberger ze dne 4. května 1999



*spotřebitel má jen zřídka možnost provést přímé srovnání mezi různými známkami, ale musí se spolehnout na neúplný obrázek, který si uchoval v mysli. Je nutno také brát v úvahu, že úroveň pozornosti se mění podle kategorie dotyčného zboží a služeb.*

SDEU zároveň odmítl možnost stanovit obecné podmínky, za nichž se známka považuje za vysoce distinktivní, např. v podobě požadavku na určitý procentuálně podíl veřejnosti, již je známka známa.

V souvislosti s fonetickou podobností přihlašovaných označení došel soud k úvaze, že v tomto konkrétním případě, *nelze vyloučit, že by pouhá fonetická podobnost ochranných známek mohla vyvolat nebezpečí záměny, nicméně aby bylo možné dojít k takovému závěru, je nezbytné provést celkové posouzení všech relevantních faktorů a kolidujících výrobků.*

#### Komentář:

Význam tohoto rozhodnutí je jednoznačně v širokém výčtu skutkových okolností, které je třeba brát v úvahu při zjišťování stupňů distinktivity.<sup>79</sup>

Jak již jsme zmínili výše, zásada na stanovení procentuálního podílu relevantní veřejnosti, při jehož dosažení by známka byla považována za vysoce distinktivní, je v tomto rozhodnutí odmítnuta a je důležité poznamenat, že opačný směr se doposud globálně nevyvinul, taktéž judikatura českých soudů se v tomto nijak neodlišuje.

V tomto rozhodnutí můžeme vypozerovat posun v ustálené judikatuře „průměrného spotřebitele“, zejména větou *„Je nutno také brát v úvahu, že úroveň pozornosti se mění podle kategorie dotyčného zboží a služeb.“* Toto novější pojetí průměrného spotřebitele již počítá s jeho větší angažovaností, informovaností v daném odvětví a větším zájmem o výrobky a jejich producenty. Česká judikatura na tento trend navazuje hledáním průměrného spotřebitele určitých kategorií zboží nebo průmyslového odvětví. V rozhodnutí Městského soudu v Praze, č. j. 9 A 126/2011 – 97 ze dne 14. ledna 2015 soud dospěl k charakteristice průměrného spotřebitele v oblasti vysokoškolského (terciálního) vzdělávání, který podle něj *není obvyklým spotřebitelem výrobků a služeb v oblasti denní spotřeby, ale člověkem vzdělaným, hlásícím se na vysokou školu univerzitního typu, kterou chce studovat v cizím jazyku.*

---

<sup>79</sup> Hák J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 90 s

*Oproti ostatním spotřebitelům v jiných oblastech je takový spotřebitel nadprůměrně obezřetným, všímavým a pozorným i proto, že se nerozhoduje o jednoduché věci běžné denní spotřeby, ale o tom, kam bude jeho život dál směřovat, o volbě povolání. Můžeme tedy vidět soulad a další navázání na judikaturu evropskou. Ještě dále pak Nejvyšší správní soud zašel v dalším rozhodnutí č. j. 7 As 39/2008 – 113 ze dne 2. dubna 2009 ještě dál, kdy potvrdil názor Městského soudu, který správně uvedl, že *stupeň pozornosti relevantní veřejnosti, která se rozhoduje o koupi automobilu, je zvlášť vysoký, tudíž se průměrný spotřebitel stává spotřebitelem kvalifikovaným*. Kategorie kvalifikovaného spotřebitele je jistě významným posunem od standardního hlediska průměrného spotřebitele, s kterým české soudy pravidelně pracují. Dle mého názoru ustrnutí na hledisku průměrně pozorného a obezřetného spotřebitele by pak bylo v některých speciálních případech na škodu, jelikož by posuzování zaměnitelnosti dle modelového vzoru neodráželo faktický posun chování spotřebitele.*

## 6.2 Rozlišovací způsobilost

V dalším okruhu zkoumané judikatury se zaměřím v rámci již výše vysvětlené rozlišovací způsobilosti na zápis popisných označení.

### **Rozsudek SDEU ve věci Procter & Gamble Company v. OHIM ze dne 20. září 2001, C- 383/99 P, ECR 2001, I-06251, „BABY – DRY“**

#### Skutkový stav:

Společnost Procter & Gamble si podala přihlášku ochranné známky Společenství u OHIM ve znění „Baby-dry“ pro jednorázové plenky vyrobené z papíru nebo buničiny a plenky vyrobené z textilu. Přihláška byla zamítnuta, proti čemuž se přihlašovatel odvolal k Soudu první instance, jež ve svém rozsudku dospěl k závěru, že „Baby-dry“ není schopno tvořit ochrannou známku, jelikož označení tvoření pouze slovy, která mohou v obchodě sloužit k označení určité výrobky, musí být považováno za neschopné rozlišit výrobky jednoho podniku od jiných. Funkcí plenek je „absorbování za účelem udržení dítěte v suchu“, což přesně pojem „baby-dry“ spotřebiteli sděluje. Jedná se tedy o informaci o určité výrobky. Soud dále přezkoumal alternativní žalobní nárok žalobce, že napadené rozhodnutí zamítlo důkazy, kterými společnost Procter &

Gamble prokazovala získání rozlišovací způsobilosti. Soud v tomto bodě rozhodl, že napadené rozhodnutí má být v této části zrušeno, jelikož odvolací senát nesprávně zamítl projednání předložených důkazů. Procter & Gamble podal proti tomuto rozhodnutí odvolání k Soudnímu dvoru Evropské Unie

pro porušení č. 62 odst. 1 nařízení a požadoval zrušení rozhodnutí v rozsahu, v jakém Soud první instance konstatoval, že odvolací soud neporušil při rozhodování čl. 7 odst. 1 nařízení

#### Odůvodnění:

Soud v odvolání posuzoval ustanovení 7odst. 1 a 12 nařízení, z nichž vyplývá, že účelem zákazu zápisu známek tvořených pouze popisnými označeními je *zabránění zápisu ochranných známek* tvořených pouze popisnými označeními či údaji, které se neliší od označení obvyklého pro podobné výrobky, služby nebo jejich vlastnosti a nemohou proto plnit funkci identifikace výrobce a nemají tedy rozlišovací způsobilost.

Při rozhodování v této věci však dospěl k závěru, že popisnou povahu musí mít nejen jednotlivá slova, ale rovněž celek těmito slovy tvořen. *Každý vnímatelný rozdíl* mezi kombinací slov přihlašovaných k zápisu a pojmy běžně používanými příslušnými kruhy spotřebitelů k označení výrobků, služeb nebo jejich vlastností, *je schop* propůjčit této slovní kombinaci rozlišovací způsobilost, která jí umožní být zapsána jako ochranná známka.

Označení „Baby-dry“ nemůže být jako celek považováno za popisné, jelikož neobvyklé spojení slov není běžným vyjádřením v angličtině pro označení dětských plenek nebo k popisu jejich základních vlastností. Je *výsledkem jazykové vynalézavosti*, která mu umožňuje plnit rozlišovací funkci a nemůže být tedy vyloučené ze zápisu.

#### Komentář:

Rozhodnutí „Baby-dry“ bylo revolučním a velmi kontroverzním rozhodnutím, které vyvolalo velké obavy na straně odborné veřejnosti. SDEU v něm stanovil podmínky získání rozlišovací způsobilosti pro popisná označení velmi benevolentně a do budoucna tak vznikla u mnohých nejistota, kam se bude judikatura dále ubírat. Argumenty o „jazykové vynalézavosti“, „každý vnímatelný rozdíl“, „neobvyklé řazení

slov“ jistě posouvají hodnocení rozlišovací způsobilosti slovní kombinace velmi liberálním směrem a dovedu si představit, že by mohly v jiném případě i obstát a prosadit nový trend v rozhodování popisných označení. Nicméně tyto závěry, ke kterým Soud došel, dle mého názoru ani příliš nekorespondují s označením „Baby-dry“. Pouhé přehození dvou prvků označení se rozhodně nedá nazývat „jazykovou vynalézavostí“ a v běžném jazyce (angličtině) „baby“ a „dry“, může v myslích spotřebitelů fungovat i v tomto opačném pořadí a samozřejmě, že je popisné. „This will keep the baby dry“ – i tak je možné na to pohlížet, tento produkt „udrží dítě suché“, je jednoznačný popis účelu výrobku a v myslích spotřebitelů se celkem automaticky spojí.

Samotné závěry soudu tedy považuji za velice originální a pokud by byly podpořeny jiným zkoumaným označením, jejich význam mohl přesáhnout dále než jen v tomto v podstatě ojedinělém rozhodnutí, které se již neopakovalo.

### **Rozsudek SDEU ve věci Wm. Wrigley Jr. Company v. OHIM ze dne 23. října 2003, C- 191/01 P „Doublemint“**

#### Skutkový stav:

Dne 29.března 1996 podal přihlašovatel u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu přihlášku ochranné známky Společenství ve znění „Doublemint“, mj. pro výrobky ve třídách 3, 5 a 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb, zejména pro žvýkačky. Přihláška byla průzkumovým pracovníkem zamítnuta a proti tomuto rozhodnutí podal přihlašovatel společnost Wrigley odvolání. Soud první instance shledal, že označení „Doublemint“ není pouze popisné a to z důvodu toho, že adjektivum „double“ je možné považovat za nezvyklé, ve srovnáním s výrazy jako „much“, „strong“, „extra“, „best“ nebo „finest“. Ve spojení s adjektivem „mint“ může celé označení nést dva různé významy: „dvakrát více máty, než je obvyklé“ nebo s příchutí „dvou druhů máty“, navíc s různou intenzitou příchutí. Soud dále uvedl, že dle napadeného rozhodnutí je označení považováno za popisné, protože vyvolává u anglicky mluvících spotřebitelů určitou asociaci. Avšak pro spotřebitele, který nemluví anglicky, bude napadené označení vágní a fantazijní. Soud tedy došel k názoru, že přihlášené označení je vzhledem k výrobkům dvojznačné a nápadité a nabízí několik

interpretací významu. Není pravděpodobné, že by veřejnost spojovala konkrétní výrobky s uvedeným označením. Vzhledem k tomu, že předmětné označení bylo nesprávně hodnoceno jako popisné, napadené rozhodnutí musí být zrušeno.

Úřad podal u Soudního dvora stížnost na rozsudek Soudu první instance z 31. ledna 2001, kterým bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího senátu z 16. června 1999. Na základě tohoto rozhodnutí bylo zamítnuto odvolání proti odmítnutí označení Doublemint jako ochranné známky Společenství.

#### Argumentace stran a odůvodnění:

Úřad nesouhlasí se závěrem Soudu, že označení musí být výlučně popisné, aby mohlo být vyloučeno ze zápisu ve smyslu č. 7 odst. 1 písm. c) nařízení. Zdůrazňuje, že zmírnění požadavků na absolutní důvody by mělo důsledek zvýšení počtu přihlášek víceznačných označení, která by z důvodu popisnosti neměla být chráněna jako ochranná známka. Společnost Wrigley naopak tvrdila, že třebaže se označení „Doublemint“ skládá ze dvou popisných prvků, jako celek je lze hodnotit jako neobvyklé spojení. Ze zápisu by podle něj měla být vyloučena pouze označení, která jsou výlučně popisná, u kterých je zřejmé, že se používají pro označení určitých vlastností výrobku. Toto však dle přihlašovatele není případ „Doublemint.“ Odkazuje na dlouhou tradici zápisu označení u Patentového a známkového úřadu USA (téměř stoletou), na zápis označení jako Alltravel, Megatours pro cestovní ruch a v neposlední řadě také odkazuje na rozhodnutí SDEU ve věci „Baby-dry“.

Úřad v jeho argumentaci podpořil zástupce vlády Velké Británie a zdůrazňuje, že podle č. 7 odst. 1

c) nařízení by měla být vyloučena ze zápisu popisná označení, jakým je Doublemint, která popisují vlastnosti výrobků nebo služeb, běžně užívaných průměrným spotřebitelem. Soud by měl dále posoudit, že pro odmítnutí přihlášky není nutné, aby toto označení bylo užíváno jako popisné, ale překážkou zápisu může být již potenciální možnost, že by označení mohlo být považováno za popisné. Zástupci Německa se přidali ve vyjádření na podporu Úřadu a konstatovali, že označení Doublemint je čistě popisné a mělo by být ponecháno pro volné užívání. I přes víceznačnost výrazu je považováno za popisné i v německy mluvících oblastech.

Na základě výše uvedených skutečností se soud opět vrátil k pojetí obecného zájmu, který již předtím zazněl v rozhodnutí Windsurfing Chiemsee,<sup>80</sup> v jehož smyslu mají být zamítnuty ochranné známky posouzené jako popisné vzhledem k poskytovaným výrobkům a službám *z důvodu obecného zájmu, který má umožnit volné užívání popisných označení pro kohokoli.*

Soud se také dále vyjádřil, že pro odmítnutí na základě čl. 7 odst. 1 c) nařízení není nutné, aby přihlašované označení bylo již užíváno jako popisné vzhledem k poskytovaným výrobkům nebo službám. Pro odmítnutí *stačí již potencionální možnost, že označení nebo údaje budou vnímány jako popisné, a to i v případě, že budou popisné pouze v jednom z několika možných významů.*

Soud tedy došel k závěru, že tvrzení o porušení č. 7 odst. 1 c) je opodstatněné a napadený rozsudek je třeba zrušit.

#### Komentář:

Jak již bylo nastíněno výše, Soudní dvůr Evropské unie se již ke své předchozí judikatuře v rozhodnutí Baby-dry nevrátil, dokonce zcela nechal bez povšimnutí argumenty společnosti Wrigley, které vyloženě na zmíněné rozhodnutí odkazovaly. Zaujal tedy postoj, že spojení více popisných prvků v tomto případě tvoří popisné označení. Nicméně dle mého názoru na tomto případě především vymezil, co by nemělo být považováno za „jakýkoli vnímatelný rozdíl“ ve vyjádření, kde jsou hranice fantazijnosti. Zvítězila tak varianta upřednostnění obecného zájmu v dostupnosti popisných označení pro ostatní výrobce, který mohl být judikaturou stanovenou v „Baby-dry“ ohrožen.

Pro srovnání s rozhodováním českých soudů zde uvádím rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 8 Ca 300/2009 – 65 ze dne 14. ledna 2013. Soud zde dospěl k následujícímu závěru: „ V inkriminované věci namítaná ochranná známka a přihlašované označení vyznačují stejnými slovními prvky „gold“ a „glass“. Společné prvky by mohly být výlučně popisné, popř. též postrádat rozlišovací způsobilost. Rozlišovací způsobilost společných prvků musí být vyhodnocena na základě vnímání

---

<sup>80</sup> Rozsudek SDEU ve věci C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segel zu behör Walter Huber and Franz Attenberger ze dne 4. května 1999

dotčených označení a služeb relevantní veřejností. Pro toto vyhodnocení jsou relevantní nejen vnitřní vlastnosti těchto prvků, ale i jejich užívání.“

Tím samozřejmě soud poukazuje na schopnost nabytí rozlišovací způsobilosti u popisných označení užíváním. V tomto sporu se přihlašovatel ochranné známky snažil poukázat na popisnost starší ochranné známky namítatele a tím pádem její nemožnost nárokovat si výrazy ji tvořící, konkrétně slovní prvky „gold“ a „class“. Soud ovšem v tomto případě citoval rozhodnutí ve věci „Baby-dry“, kdy celkové znění starší známky „Gold Glass s.r.o.“ zhodnotil jako „jakýkoli vnímatelný rozdíl ve formulaci sousloví v porovnání s terminologií používanou v běžném jazyce dotčené kategorie spotřebitelů pro označování výrobku nebo služby nebo jejich základních vlastností, způsobilý tomuto sousloví propůjčit rozlišovací způsobilost, která umožní, aby bylo zapsáno jako ochranná známka. V inkriminovaném případě lze za tento rozdíl považovat „s.r.o.“ v namítané ochranné známce.“ Ačkoli přihlašovatel argumentoval při posuzování popisnosti rozhodnutím „Doublemint“, soud ač přiznal „přeformulování doktríny Baby-dry právě přihlašovatelem namítaným rozhodnutím Doublemint“, upozornil na to, že rozhodnutím Doublemint bylo zrušeno rozhodnutí Soudu první instance z důvodu, „že soud nesprávně použil kritérium při výkladu č. 7 odst. 1 c) nařízení, když měl za to, že tento článek brání zápisu ochranných známek, které zboží, služby nebo jejich vlastnosti *výlučně popisují*“. Soud nicméně zdůrazňuje, že SDEU rozhodl ve věci Baby-dry stejným směrem, když umožnil zápis sousloví vykazujícího jakýkoli vnímatelný rozdíl. V dané věci se tak Městský soud přiklonil k závěrům rozhodnutí Baby-dry. Jak již bylo řečeno výše, domnívám se, že v tomto konkrétním případě, kdy se posuzovala také popisnost označení „Gold Glass s.r.o.“ byly závěry o „jakémkoli vnímatelném rozdílu“ použity správně a označení tvoření spojením popisných prvků zde nevytváří celkově popisné označení. Prvek „s.r.o.“, sám sice také popisný vytváří neobvyklé spojení, inovativnost a jazykovou vynalézavost, a proto je možné přiřknout namítanému označení rozlišovací způsobilost.

### 6.3 Užívání ochranné známky

Posledním tématem pro porovnání judikatury českých a evropských soudů bude institut „užívání ochranné známky.“ Jak jsme již zmiňovali výše, vlastníku ochranné známky je uloženo její užívání pod sankcí případné ztráty práv z ochranné známky. Ta

může nastat prostřednictvím návrhu na zrušení ochranné známky, pokud známka nebyla do 5 let od zápisu řádně užívána pro výrobky a služby, pro které byla zapsána, nebo pokud bylo toto užívání přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, ledaže pro užívání existují řádné důvody.<sup>81</sup> Zde zákon tedy není příliš konkrétní, což dalo prostor rozhodovací praxi. A tomuto tématu se nyní budeme věnovat.

### **Rozsudek SDEU ve věci Ansul BV v. AjaxBrandbeveiliging ze dne 11. března 2003, C- 40/01 („Ansul“)**

#### Skutkový stav:

Nizozemský nejvyšší soud požádal o předběžné rozhodnutí o dvou otázkách týkajících se výkladu článku 12 odst. 1 směrnice Rady ES 89/104. Tyto dvě otázky vyvstaly v řízení ve věci sporu mezi společností Ansul BV (dále Ansul) a společností Ajax Brandbeveiliging BV (dále Ajax).

Společnost Ansul byla od 15.9.1971 vlastníkem slovní ochranné známky č. 052713 „Minimax“ zapsané Úřadem pro ochranné známky Beneluxu pro výrobky v různých třídách, v podstatě zahrnující hasicí přístroje a přidružené výrobky. V roce 1988 povolení pro hasicí přístroje ztratilo platnost a od 2.5.1989 již společnost pod touto známkou „Minimax“ hasicí přístroje neprodávala. Od května 1989 do roku 1994 nicméně společnost Ansul pod touto ochrannou známkou prodávala součástky a hasicí látky pro hasicí přístroje nesoucí uvedenou ochrannou známku. Dále ji také udržovala, kontrolovala a opravovala zařízení nesoucí tuto ochrannou známku, vystavovala faktury a vylepovala nálepky nesoucí tuto ochrannou známku.

Společnost Ajax je dceřiná společnost německé společnosti Minimax GmbH, prodávající v Nizozemí materiály ochraňující před ohněm, včetně hasicích přístrojů, vyrobených společností Minimax GmbH. Společnost Minimax byla vlastníkem ochranné známky „Minimax“ v Německu přes 50 let. Od 16. 3. 1992 taktéž vlastníkem kombinované ochranné známky č. 517006 „Minimax“ v Beneluxu zapsané taktéž pro hasicí přístroje. V roce 1994 začaly společnosti Ajax a Minimax známku skutečně v Beneluxu užívat. Společnost Ansul naopak podala slovní ochrannou známku

---

<sup>81</sup> §13 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách



„Minimax“ pro určité služby zahrnující údržbu a opravy hasicích přístrojů, která byla i zaregistrována pod č. 549146.

Dne 8. 2. 1995 podala společnost Ajax žalobu k soudu, ve které požadovala zrušení práv z ochranné známky č. 052713 pro neužívání a prohlášení neplatnosti zápisu ochranné známky č. 549146 z důvodu, že tato přihláška nebyla podána v dobré víře. Společnost Ansul podala protinávrh, kterým požadovala soudní příkaz zabraňující společnosti Ajax užívat ochrannou známku „Minimax“ v zemích Beneluxu. Soud žalobu společnosti Ajax zamítl, potvrdil protinávrh společnosti Ansul a zakázal užívat ochrannou známku „Minimax“ společnosti Ajax v zemích Beneluxu. Společnost Ajax se proti rozhodnutí odvolala. Soud v druhém stupni shledal, že společnost Ansul od roku 1989 známku „Minimax“ neužívala, neboť neuváděla na trh nové výrobky, nýbrž jen prováděla údržbu, kontrolu a opravy užívaného vybavení. Soud konstatoval, že užití nálepek a proužků s ochrannou známkou není příznačné pro hasicí stroje. Bylo sice nutno to považovat za užití ochranné známky, ale nemohlo se to rovnat normálnímu užití ve smyslu zákona o ochranných známkách Beneluxu. Odvolací soud zrušil napadené rozhodnutí, zrušil práva společnosti Ansul k ochranné známce č. 052713 a prohlásil za neplatná práva k známce č. 549146 a nařídil vymazat jejich zápisy.

Společnost se obrátila na nizozemský nejvyšší soud s žádostí o kasaci rozhodnutí. Tento soud dospěl k závěru, že výsledek řízení je závislý na výkladu pojmu „normálního užívání“ ochranné známky ve smyslu beneluxského známkového zákona. Soud konstatoval, že výklad tohoto ustanovení musí být kompatibilní s výkladem pojmu „skutečného užívání“ v ustanovení 12 odst. 1 směrnice. Soud se tedy obrátil na Evropský soudní dvůr s těmito předběžnými otázkami:

- 1) Musí být slova „být skutečně užívána“ (čl. 12 odst. 1 směrnice) vykládána následujícím způsobem: normální užívání ochranné známky ve smyslu jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkách je tam, kde předmětné označení je skutečně užíváno na trhu k rozlišení výrobků a služeb; při hodnocení, zda je ochranná známka normálně užívána je nutné přihlídnout ke všem skutečnostem a okolnostem konkrétního případu a tyto skutečnosti a okolnosti musí prokazovat to, že cílem užívání je vytvářet a

udržovat odbyt výrobků a služeb a ne pouze zachovávat práva z ochranné známky, a to s ohledem na to, co je považováno za obvyklé a ekonomicky odůvodněné v příslušném sektoru podnikání; při zvažování těchto skutečností a okolností je nutné vzít jako pravidlo v úvahu druh, rozsah, frekvenci, pravidelnost a trvání užívání ve spojení s druhem výrobků a služeb a velikostí podnikání? Pokud je odpověď záporná, na základě jakých kritérií musí být význam skutečného užívání určen?

- 2) Může být skutečné užívání tam, kde žádné nové výrobky nejsou prodávány pod ochrannou známkou, ale jsou vyvíjeny jiné činnosti (prodej součástí a hasicích látek pro hasicí přístroje nesoucí ochrannou známku podnikatelům odpovědným za její údržbu, údržba, kontrola a oprava zařízení nesoucí ochrannou známku, užívání ochranné známky na fakturách, vylepování nálepek a proužků nesoucích ochrannou známku na zařízení, prodej nálepek a proužků podnikatelům udržujícím hasicí přístroje)?

#### Odůvodnění:

SDEU dospěl k názoru, že je jeho povinností poskytnout jednotný výklad pojmu skutečné užívání, z důvodů jednotné aplikace komunitárního práva a z principu rovnosti, pokud nejsou výslovně pověřeny členské státy. Z třetího, sedmého a osmého recitálu preambule směrnice vyplývá, že záměrem zákonodárce bylo, aby zachování práv z ochranné známky bylo podrobeno ve všech členských státech stejným podmínkám. Odpověď na první otázku musí být, že ustanovení článku 12 odst. 1 směrnice *musí být vykládáno tak, že skutečné užívání ochranné známky je tam, kde je ochranná známka užívána v souladu s její základní funkcí, kterou je garantovat identitu původu výrobků a služeb, pro které je zapsána, za účelem vytvoření nebo udržení odbytu pro tyto výrobky a služby. Skutečné užívání ochranné známky nezahrnuje symbolické užívání s pouhým účelem udržet práva z ochranné známky. Skutečné užívání ochranné známky je spojeno s užíváním ochranné známky na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou a ne pouze vnitřní užívání podnikatelem.*

Soud také blíže specifikuje, že **ochrana** vyplývající z ochranné známky a důsledky jejího zápisu, pokud jde o vynutitelnost vůči třetím stranám, **nemohou pokračovat** v působení, pokud **ochranná známka ztratila** obchodní opodstatnění, kterým je vytvářet nebo udržovat **odbyt pro výrobky a služby** nesoucí ochrannou známku. Z toho vyplývá, že odbyt výrobků je v zásadě nejvýznamnějším faktorem pro posouzení užívání.

Soud zdůrazňuje především posuzování všech skutečností a okolností při hodnocení, zda je užívání skutečné. *Při hodnocení, zdali je užívání ochranné známky skutečné, je nutné vzít v potaz všechny skutečnosti a okolnosti důležité pro stanovení toho, zda je obchodní využití ochranné známky reálné, zejména je nutné zvážit, zda je takovéto užití chápáno jako záruka v předmětném ekonomickém sektoru udržení nebo vytvoření podílu na trhu výrobků a služeb chráněných ochrannou známkou.*

Významným závěrem, který soud učinil, byla vzájemná závislost charakteru chráněných výrobků a služeb a typu užívání. *Hodnocení okolností případu musí zahrnovat zvážení povahy výrobků a služeb, vlastností předmětného trhu, rozsahu a frekvence užívání. Užívání ochranné známky nemusí být proto vždy kvantitativně významné, aby bylo považováno za skutečné, neboť závisí na vlastnostech dotyčných výrobků a služeb na odpovídajícím trhu.*

V odpovědi na druhou předběžnou otázku soud ohledně součástí a příslušenství poskytovaných pod ochrannou známkou judikoval, že *skutečnost, že ochranná známka není užívána pro výrobky nově dostupné na trhu, ale pro v minulosti prodané výrobky, neznamená, že její užívání není skutečné, pokud vlastník reálně užívá shodnou ochrannou známku pro součástky, které jsou nedílné složení a strukturu těchto výrobků, nebo pro výrobky či služby přímo spojené s dříve prodanými výrobky a zamýšlenými k uspokojení potřeb zákazníků těchto výrobků.*

Samotná odpověď na druhou předběžnou otázku byla následující: SDEU odpověděl, že je na národním soudu, aby vyvodil důsledky pro rozhodnutí sporu z výkladu pojmu komunitárního práva „skutečné užívání ochranné známky“ daného v odpovědi na první předběžnou otázku.

Navazující judikatura:

Tímto zásadním judikátem SDEU podrobně vymezil pojem skutečného užívání, přičemž jej důsledně oddělil od užívání pouze symbolického. Ve svém následujícím usnesení z 27. ledna 2004 ve věci La Mer Technology Inc. V Laboratoires Goemar SA. C-259/02 „La Mer Technology“ se soud zabýval rozhodnutím Ansul a v jeho smyslu také judikoval podobně: *„Skutečné užívání ochranné známky je tam, kde je ochranná známka užívána v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, užívána za účelem vytvoření nebo zachování odbytiště, s výjimkou užívání symbolického, jehož jediným účelem je zachování práv z ochranné známky. Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je potřeba provést na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky.*

Zejména však tento judikát významně přispěl k rozšíření judikované oblasti skutečného užívání a to stanovením *pravidla de minimis*. Toto pravidlo v podstatě rozšiřuje závěr, který již byl nastíněn v předchozím rozhodnutí Ansul, kde soud judikoval, že užívání známky nemusí být vždy kvantitativně významné, neboť závisí na vlastnostech dotyčných výrobků a služeb. Soud dospěl v usnesení La Mer Technology dále: *Otázka, zda je užívání kvantitativně dostatečné k tomu, aby udrželo nebo získalo podíl na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, tak závisí na více faktorech a na posouzení každého jednotlivého případu. Vlastnosti těchto výrobků a služeb, četnost nebo pravidelnost užívání ochranné známky, skutečnost, že ochranná známka je užívána pro uvádění všech totožných výrobků nebo služeb podniku, který je jejím majitelem, nebo pouze některým z nich na trh, nebo důkazy týkající se užívání ochranné známky, které je její majitel schopen předložit, patří mezi faktory, které mohou být zohledněny.*

Na základě výše uvedeného soud dospěl k závěru, že *není možné a priori abstraktně stanovit, jaká kvantitativní mez by měla být použita pro určení toho, zda je užívání skutečné či nikoliv. Pravidlo de minimis, které by neumožňovalo soudu posoudit veškeré okolnosti sporu, který je jim předložen, proto nemůže být stanoveno.*

Z tohoto vysloveného pravidla vyplývá i poslední závěr tohoto usnesení, že *i minimální užívání, pokud je skutečně obchodně odůvodněné, tak může být za výše uvedených podmínek dostatečné k prokázání existence skutečného užívání.*

Pro úplnost doplňuji i další rozhodnutí SDEU z 11. května 2006 ve věci The Sunrider Corp. v OHIM – C-416/04 „VITAFRUT“ (dále „VITAFRUT“), které citovalo závěry učiněné v usnesení La Mer Technology a toto rozhodnutí je často citováno českými soudy.

#### Komentář:

Česká judikatura celkem často cituje výše uvedené judikáty, se kterými je velmi konformní a dá se říci, že jen marginálně vybočuje, či přidává něco nového. Zmíněný postup je také pochopitelný, vzhledem ke vztahu národního práva k právu Evropské Unie, což je také jeden z argumentů zmiňovaný v českých judikátech. Vezmeme si kupříkladu pojem „skutečné užívání“<sup>82</sup>, s jehož rozdílnou terminologií, oproti pojmu „řádné užívání“ užívané v zákoně o ochranných známkách<sup>83</sup> se naše soudy musely vypořádat. V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 8/2007 z 3. října 2007 je toho názoru, že *„nová právní úprava pouze formulačně zpřesňuje relevantní zákonné ustanovení v souladu se směrnicí. Smysl a účel právní úpravy důsledků neužívání ochranné známky po stanovenou dobu je podle obou předpisů od počátku stále týž, a to zabránit stavu, kdy je ochranná známka zapsána v rejstříku, aniž by přitom byla reálně užívána pro jakékoli výrobky či služby.“* Soud se dále opírá o rozhodnutí *Von Colson*<sup>84</sup> podle něhož je národní soud při aplikaci práva členského státu, a obzvláště při aplikaci ustanovení zákona, jenž byl přijat za účelem implementace směrnice, povinen vykládat takový zákon ve světle pojmosloví (dikce) a účelu směrnice. *Z uvedeného vyplývá, že pojem „řádné užívání“ podle zákona č. 441/2003 Sb. bude nutno vykládat jako „skutečné užívání“ ve smyslu čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 směrnice.*<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Termín „genuine use“, používaný ve Směrnici, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách 89/104/EHS

<sup>83</sup> Zákon č. 441/2003 o ochranných známkách

<sup>84</sup> Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci – Case 14/83 Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen z 10. dubna 1984 („Von Colson“)

<sup>85</sup> obdobně též srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 168/2012 – 71 z 20. března 2013 a rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 66/2007 – 80 z 2. října 2008

O výše uvedených závěrech není v podstatě možné pochybovat. Stejnou praxi v podstatě provedl i Nizozemský nejvyšší soud ve výše zmíněném případě Ansul, kdy termín z beneluxského známkového zákona „normální užívání“ vztahoval k pojmu „skutečné užívání“ z harmonizační směrnice a SDEU mu v těchto úvahách přisvědčil. SDEU sám později potvrdil jednotnost výkladu tohoto pojmu v rozhodnutí ze dne 19. prosince 2012 ve věci C-149/11 Leno Merken BV v Hagelkruis. Beheer BV.<sup>86</sup>

České soudy ve většině případu hodnotí skutečné užívání v konkrétních sporech podle tří výše uvedených rozsudků SDEU. V rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 28/2009 – 43 ze dne 29. března 2012 došel soud k shrnutí závěru při citování těchto rozsudků a to, že „při posuzování skutečného užívání ochranné známky je nutné zohlednit místní, časový i věcný (povahový) rozsah užívání ochranné známky, zejména zda okolnosti užívání ochranné známky jsou způsobilé prokázat skutečné obchodní využívání ochranné známky za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky chráněné ochrannou známkou.“

Výše uvedené závěry jsou určeny pro jejich další citování jak už soudy tak správním orgánem příslušným pro vedení správního řízení ve věcech ochranných známek (Úřad průmyslového vlastnictví). Jakmile byl obsah neurčitého právního pojmu „skutečné užívání“, resp. „řádné užívání“, judikaturou vymezen, včetně toho, co skutečným užíváním není (symbolické užívání), slouží jako mantinely pro posouzení užívání správním orgánem, který subsumuje konkrétní dokládané užívání pod termín, vymezený judikaturou. České soudy zpravidla samy nerozhodují, zda bylo užívání v konkrétní věci řádné (skutečné), ale vrací věc k dalšímu řízení zpět správnímu orgánu, aby užívání posoudil v souladu s judikaturou.<sup>87</sup>

Nicméně jsou i případy, kdy sám soud vyjádří názor, zda se jednalo o řádné užívání. V rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 189/2012 -31 z 28. března

---

<sup>86</sup> SDEU v něm konstatoval, že již vyložil pojem „skutečné užívání“ v rozsudcích Ansul a Sunrider, jakož i v usnesení La Mer Technology a došel k závěru, že se jedná o autonomní pojem unijního práva, který je třeba vykládat jednotně.

<sup>87</sup> viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 66/2007 – 80 z 2.10.2008, kde soud stanovil, že „posouzení dokládaného užívání napadené ochranné známky bude vyžadovat ze strany žalovaného správního orgánu důkladnější seznámení s okolnostmi daného případu, případně doplnění dokazování, včetně hodnocení provedených důkazů a zejména fundovanou právní úvahu o tom, zda jsou zjištěné skutečnosti a okolnosti způsobilé prokázat skutečné obchodní využívání ochranné známky v obchodním styku a zda lze dokládané užití ochranné známky posoudit jako „řádné užívání“ ve smyslu zákona o ochranných známkách.“

2013 se soud ztotožnil s předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví a s městským soudem, že žalobce neprokázal řádné (skutečné) užívání. Navíc dodal, berouce v potaz pravidlo de minimis v judikátu La Mer Technology, že „jistě si lze představit situace, kdy by i jeden jediný prodej v rozhodném období postačoval ke konstatování, že o řádné užívání šlo. Například u výrobků, jejichž výroba trvá dlouhý časový okamžik a je velmi nákladná a u nichž je takováto nízká frekvence prodeje příznačná.“ V tomto bodě tedy soud vyslovil názor, že jeden prodej může být dostatečný pro prokázání řádného užívání. Nicméně tato úvaha se zdá být zatím pouze kazuistická, jelikož na ni jiné rozsudky nenavazují. Přesto se domnívám, že tento názor je podstatný pro některé budoucí případy. V konkrétním sporu ovšem soud neshledal daný výrobek splňující jím vyslovený závěr.

Další kazuistické závěry můžeme najít v dalších rozhodnutích. Podle Městského soudu v Praze „nelze interní jednání o pomoci v obchodní strategii v žádném případě považovat za užívání ochranné známky ve vztahu k nárokovaným výrobkům/službám, které má směřovat vůči veřejnosti.“<sup>88</sup> Stejně tak dle Nejvyššího správního soudu nelze za skutečné užívání považovat „rozsáhlý průzkum trhu“ prokazovaný reakcemi sedmi drobných podnikatelů převážně z Prahy 9.<sup>89</sup>

V této souvislosti je zajímavý závěr, ke kterému dospěl Městský soud v Praze ve svém rozsudku č. j. 8 Ca 159/2006 – 43 ze dne 10. srpna 2007 kde se zabýval posuzování věci s odvoláním na rozhodnutí Ansul. Soud uvedl, že globální posouzení užívání musí proběhnout s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům případu. „*Toto posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledňovanými faktory. Tak může být nízký objem výrobků uváděných na trh pod uvedenou ochrannou známkou vyvážen četností nebo určitou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak.*“ Tato právní věta vyslovena Městským soudem evokuje jako by obdobu tzv. kompenzační zásady. Pravděpodobně se nejedná o vyloženě obecné pravidlo, které by rozšiřovalo judikaturu v oblasti skutečného (řádného) užívání. Navíc toto rozhodnutí bylo následným rozsudkem Nejvyššího správního soudu zrušeno a vráceno zpět k dalšímu řízení. Nicméně Nejvyšší správní soud citovaný výrok nijak nekomentoval, ani neodmítl. Dle mého názoru by toto pravidlo ve skutečnosti zužovalo judikované

---

<sup>88</sup> rozsudek Městského soudu č. j. 9A 37/2011 – 82 z 31. března 2015

<sup>89</sup> rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3As 8/2007 – 82 z 3. října 2007

závěry v rozsudcích Ansul a La Mer Technology, jelikož každý případ by měl být individuálně posouzen a relevantní faktory, které mají být posuzovány v souvislosti s užíváním, jsou jedinečné. Vyvážit tedy objem výrobků automaticky četností nebo stálostí by mohlo být v důsledku obhajitelné i pro produkce, jejichž cílem není udržení nebo získání podílu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou a jejich funkce je tedy jenom blokační či jinak nenaplnující hlavní funkci ochranné známky.

**Rozsudek SDEU ve věci Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG. ze dne 14. června 2007, C- 246/05 („Armin Häupl“)**

Skutkový stav:

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Nejvyššího senátu pro záležitosti patentů a ochranných známek (dále „Nejvyšší senát“) (Rakousko) ze dne 9. února 2005. Tato žádost byla předložena ve sporu mezi A. Häuplem a Lidl Stiftung & Co. KG (dále „Lidl“) a týkala se výkladu čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 směrnice Rady 89/104/EHS.

Lidl je majitelem obrazové a slovní ochranné známky „Le Chef DE CUISINE“. Původní německá stránka je chráněna od 8. července 1993 a mezinárodní ochranná známka, zapsaná též pro Rakousko od 12. října 1993. Lidl provozuje řetěz supermarketů (od 1973 v Německu, od 1998 v Rakousku). Společnost Lidl uvádí na trh polotovary pod ochrannou známkou „Le Chef DE CUISINE“ pouze ve svých prodejnách. Společnost Lidl, předtím než uvedla výrobek v Rakousku na trh, představila výrobek v rámci podniku, dohodla se s dodavateli a začala uskláňovat již dodané výrobky. Dne 13. října 1998 A. Häupl navrhl zrušení uvedené ochranné známky z důvodu jejího neužívání. Podle jeho názoru pětiletá lhůta stanovená v ustanovení § 33a odst. 1 rakouského zákona o ochranných známkách začala běžet od počátku doby ochrany, tj. od 12. října 1993. Lidl namítla, že uvedená lhůta začala běžet dne 2. prosince 1993, takže uplynula 2. prosince 1998. K tomuto datu již společnost nabízela ve svém supermarketu výrobky s touto ochrannou známkou. Dále zdůraznila, že plánovala v Rakousku expandovat již od roku 1994, ale otevření nových supermarketů bylo v tomto členském státě pozdrženo kvůli „byrokratickým překážkám“. Zrušovací oddělení rakouského patentového úřadu rozhodlo, že známka



není v Rakousku chráněna počínaje 12 říjnem 1998. Lidl se proti tomuto rozhodnutí odvolal k Nejvyššímu senátu. Ten se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

- 1) Musí být čl. 10 odst. 1 směrnice vykládán v tom smyslu, že „den, kdy skončilo řízení o přihlášce,“ znamená počátek doby ochrany?
- 2) Musí být čl. 12 odst. 1 směrnice vykládán v tom smyslu, že řádné důvody pro neužívání ochranné známky jsou dány tehdy, když se realizace podnikové strategie majitele ochranné známky opozdí z příčin na podniku nezávislých, nebo je majitel povinen změnit svou strategii, aby mohl ochrannou známku včas užívat?

#### Odůvodnění:

K první předběžné otázce soud konstatoval, že cílem směrnice není sblížení právních předpisů členských států v celém rozsahu. Pátý bod jejího odůvodnění stanoví, že členské státy si podrží úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení ve věcech zápisu, zrušení, neplatnosti ochranných známek. SDEU došel k závěru, že směrnice neharmonizuje procesní aspekt zápisu ochranných známek. Členské státy mají volnost při úpravě řízení o přihlášce, je na nich, kdy rozhodnout, že má být řízení ukončené. Odpovědí na první předběžnou otázku tedy je, že *„den, kdy skončilo řízení o přihlášce“*, ve smyslu č. 10 odst. 1 směrnice musí být v každém členském státě určen podle procesních předpisů v oblasti zápisu ochranných známek účinných v tomto státě.

Co se týče druhé otázky, se vyjádření předložená Soudnímu dvoru shodují, pokud jde o výklad čl. 12 odst. 1 směrnice, že výraz „řádné důvody“ je třeba chápat jako vnější okolnosti či okolnosti nezávislé na vůli dotyčného podniku.

Z požadavků na jednotné použití práva Společenství a ze zásady rovného zacházení vyplývá, že ustanovení práva Společenství, která neobsahují žádný výslovný odkaz na právo členských států, musí být vykládána v Evropském společenství autonomně a jednotně.

Soud se odkazuje na osmý bod odůvodnění směrnice, kde se uvádí, že: „pro snížení celkového počtu ochranných známek (...) je třeba vyžadovat, aby zapsané ochranné známky byly skutečně užívány pod hrozbou jejich zrušení.“ Ve světle tohoto bodu se jeví, že příliš široké pojetí pojmu „řádné důvody pro neužívání ochranné

známky“ by šlo proti systematicke čl. 12 odst. 1 směrnice. Dosažení cíle uvedeného v tomto bodě odůvodnění by totiž bylo ohroženo, kdyby každá i sebemenší překážka, nezávislá na vůli majitele, postačovala k odůvodnění jejího neužívání. Soud převzal do svého odůvodnění i názor generálního advokáta z bodu 79 jeho stanoviska, že nepostačuje, že překážky nezávisí na svobodné vůli majitele, neboť tyto překážky musí navíc mít přímý vztah k ochranné známce.

Odovědí na druhou předběžnou otázkou tedy Soud vyložil, že „*řádnými důvody pro neužívání*“ ochranné známky jsou překážky s přímým vztahem k této ochranné známce, které znemožňují její užívání nebo kvůli nimž užívání této ochranné známky ztrácí smysl a které jsou nezávislé na vůli majitele uvedené ochranné známky. Úkolem národních soudů je pak posouzení zjištěného skutkového stavu ve světle tohoto výkladu.

#### Komentář:

Toto rozhodnutí je stejně jako rozhodnutí Ansul velice významné. Jako rozhodnutí Ansul podalo vyložení neurčitého právního pojmu „skutečné užívání“, tak rozhodnutí Armin Häupl podalo výklad neurčitého právního pojmu „řádné důvody pro neužívání.“ A oba instituty spolu samozřejmě souvisí při hodnocení konkrétních kauz.

Jenom krátce k první předběžné otázce. Ta je v režimu našeho právního řádu §13 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách již v podstatě jasně deklarována. Ve smyslu tohoto ustanovení je pětiletá lhůta k počátku užívání určena od data zápisu ochranné známky do rejstříku.

Pro srovnání s českou judikaturou uvádím rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 39/2007 - 149 z 19. června 2008 (návrh na zrušení ochranné známky č. 195914 MAMINKA 96). V předcházejícím řízení před Městským soudem v Praze žalobkyně operovala s odkazem na rozhodnutí Ansul a definování „skutečného užívání“, taktéž uvedla souvislost s pojmem „řádné důvody pro neužívání“ a navrhla přerušování řízení a předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru ES ohledně výkladu tohoto pojmu. Předchozí názory žalovaného Úřadu průmyslového vlastnictví, potvrzené rozhodnutím Městského soudu v Praze považovaly za deliberační důvody pro neužívání smrt majitele ochranné známky a navazující zdlouhavé dědické řízení. Žalovaný považoval rozsudky, na které se žalobkyně odkazovala, se týkají pojmu

„skutečné užívání“ a nedají se aplikovat na zcela jinou otázku posouzení důvodů pro její neužívání. Městský soud neshledal důvod pro přerušení řízení a předložení předběžné otázky, jelikož podle jeho názoru je posouzení otázky, zda je vážná nemoc majitele, smrt a následné dědické řízení deliberačními důvody v kompetenci národních soudů. Nejvyšší správní soud shledal ve svém odůvodnění, že „řádné důvody pro neužívání“ jsou typickým neurčitým právním pojmem. Teprve poté, co správní orgán neurčitý pojem vyloží, může jej konfrontovat se skutkovými zjištěními konkrétního případu. Interpretace neurčitého právního pojmu a subsumpce zjištěného skutkového stavu pod tento pojem podléhají soudnímu přezkumu. Soud zde upozorňuje na rozhodnutí Armin Häupl. Zároveň dodává, že pokud by v mezidobí nepodal Soudní dvůr jednotící výklad k pojmu „řádné důvody neužívání“, bylo by nepochybně potřebné položit v tomto smyslu předběžnou otázku. Soud upozornil zejména na bod rozhodnutí, že příliš široké pojmu „řádné důvody“ by šlo proti systematické směrnice. Soud tedy zrušil napadené rozhodnutí a věc vrátil k dalšímu řízení. Městský soud následně vydal nové rozhodnutí<sup>90</sup>, kde se již řídil judikátem Armin Häupl a vrátil věc k posouzení správnímu orgánu. V následném rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví<sup>91</sup> byly liberační důvody vážná nemoc dědické řízení klasifikovány jako důvody nenaplňující výklad pojmu „řádné důvody pro neužívání“ dle judikatury Soudního dvora EU, jelikož se vztahují k ochranné známce přímo, ale pouze k jejímu majiteli.

Závěry, ke kterým se došlo v předchozí věci, Městský soud v Praze zopakoval i v dalším rozhodnutí č.j. 9 A 37/2011 – 82 z 31. března 2015, kde judikoval: „Skutečnost, že důvodem liberace podle §13 odst. 1 ZOZ není smrtelná nemoc původního majitele a probíhající dědické řízení, jehož předmětem bylo i vlastnické právo k napadené OZ, vyplývá i z rozsudku NSS ve věci č. j. 6 As 39/2007, v němž vyšel ze zmíněného rozsudku ve věci Armin Häupl.“

Můžeme si tedy všimnout zásadního názorového zlomu v případě „MAMINKA 96“, kdy nejprve se liberační důvody na straně majitele mohly zdát důvodnými, ale výklad pojmu „řádné důvody neužívání“ ve věci Armin Häupl změnil zcela konstrukci, v jejímž duchu bylo dosavadní řízení vedeno. Otázka je, jak by řízení

---

<sup>90</sup> rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 11 Ca 257/2008 z 31. října 2008

<sup>91</sup> rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 3. září 2009

dopadlo nebyť přijatého judikátu. Do budoucna tedy musí být překážky nežívání ve vztahu k ochranné známce a tím pádem spousta důvodů nežívání nebude přijatelných. Osobně se domnívám, že tento judikát velmi přísně nastavil hranice pro majitele blokačních nebo spekulativních známek, což je velkým přínosem pro seriózní majitele novějších známek, kteří naopak známku v jejím základním slova smyslu užívat chtějí.

## 7. Závěr

Tématem této diplomové práce bylo především porovnání judikatury Soudního svora Evropské Unie a českých soudů, což zůstalo zastoupeno především rozhodnutími Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze. Byly vybrány zásadní evropské judikáty, které předkládají výklad známkoprávních institutů, a jejichž právní věty stanovily důležitá pravidla pro další rozhodovací činnost Úřadů pro ochranné známky a národních soudů.

Rozhodnutí českých soudů, která byla vybrána pro komparaci s těmito judikáty, ve velké většině tyto předmětné judikáty i citují, odkazují se na ně, případně s nimi i polemizují. Mohli jsme vyzorovat, že konformita s evropskými judikáty při rozhodování je více méně nevyhnutelnou součástí pozice České republiky a jejího právního řádu, který byl jejím vstupem do Evropské unie s komunitárním právem harmonizován. To nechává českým soudům malý prostor ve věcech rozhodnout diametrálně odlišně. Tato rozhodnutí by patrně neměla šanci ustát opravné prostředky.

Dalším faktorem, který musíme při tomto závěrečném zhodnocení vzít úvahu je, jak již bylo řečeno výše, porovnávání rozhodnutí národních soudů, která vyloženě zmíněné evropské judikáty citují. Pravděpodobně by se našly rozsudky, které mohou věci upravovat jiným, i když se domnívám, že stále konformním způsobem. Nicméně vyhledat taková rozhodnutí se autorce této práce vzhledem k obtížnosti a časové náročnosti autorce nepodařilo. Z toho důvodu jsou tedy porovnávána rozhodnutí českých soudů, která evropské judikáty citují.

Autorka této práce se snažila vyhledat taková rozhodnutí, která přesto evropskou judikaturu buď rozšiřují, nebo tedy zaujímají jiný postoj. Jistého výsledku dosáhlo porovnávání judikátů v části rozlišovací způsobilost, kde bylo možno pozorovat příklon českého soudu k dávno překonanému rozhodnutí SDEU ve věci „BABY-DRY“.

V části užívání ochranné známky je zřejmé již výše popsané konformní rozhodování v souladu s judikaturou Soudního dvora. Nicméně je důležité podotknout, že v této části bylo předmětem zkoumání neurčitých právních pojmů, kterým dal evropský výklad jednotnou závaznost pro celé území Unie, tedy i pro Českou republiku a kontroverzní a neočekávané rozhodování zde patrně nepřipadá v úvahu.

Největší odchýlení v rozhodovací praxi tedy u vybraných části připadá na část pravděpodobnosti záměny. Zde Nejvyšší správní soud judikoval v rozsudku č.j. 8 As 41/2012 – 46 odlišně oproti konstantní judikatuře dané rozhodnutím Sabel. Jistě je podstatné v této věci upozornit, že soud při tvorbě těchto právní vět vycházel z celé řady právě evropských rozhodnutí, přičemž komplexním sjednocením jejich dosažených názorů, soud dospěl k názorům svým. Zajímavým jistě zůstává dvojí postoj Nejvyššího správního soudu v přístupu k tzv. kompenzační zásadě, jak postupovat při případné nepodobnosti označení vůči dalšímu zkoumání shodnosti či podobnosti přihlašovaného zboží a služeb. V jednom případě tedy doporučuje se seznamy zboží a služeb již nezabývat a v druhém naopak to považuje za nesoulad s judikaturou SDEU.

Kategorie tzv. kvalifikovaného spotřebitele rozšiřuje předchozí doktrínu průměrného spotřebitele, a tento trend je možno také posoudit za kompatibilní s judikaturou Soudního dvora.

Závěrem by se tedy dalo říci, že rozhodnutí českých soudů jsou ve velké části konstantní a konformní s judikaturou Soudního dvora. V podstatě je tento stav žádaný a cílený vzhledem k unifikaci a harmonizaci právního řádu v celé Evropské Unii a v našem případě i v oblasti známkoprávní. Jak již bylo uvedeno výše, cílem je dosažení stejné úrovně známkoprávní ochrany ve všech členských státech Unie. Současně je to i výhodné ve vztahu k subjektů pohybujícím se na trhu, využívající institut ochranné známky, jelikož konstantnost rozhodnutí, v nichž často citované notoricky známé evropské judikáty mohou již předem nastínit vývoj sporného řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví případně dále při soudním přezkoumání.

## 8. Seznam použitých zkratk

**ES** – Evropská společenství

**EU** – Evropská unie

**Nařízení** – Nařízení Rady Evropských společenství č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění Rady Evropských společenství č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství)

**NSS** – Nejvyšší správní soud

**OHIM** – Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu

**Pařížská úmluva** – Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 ve znění pozdějších revizí

**Směrnice** – První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách

**SDEU** – Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr – objevuje se na některých místech v textu).

**Soud první instance** – nyní Tribunál

**TRIPS** – Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

**WIPO** – Světová organizace duševního vlastnictví

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

## 9. Seznam použité literatury

**Knížní zdroje (abecedně dle názvu díla):**

Jakl L. *Ochranné známky a označení původu*. Praha: ÚPV Praha, 2002

Kopecká S. *Ochranná známka Společenství*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002

Pipková H. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007

Horáček R, Čada K., Hajn P. *Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., doplněné a přepracované vydání*. Praha: C. H. Beck, 2011

Jakl L. *Práva na označení a průmyslové vzory*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2008

Jakl L. *Právní ochrana duševního vlastnictví*. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011

Horáček R., Macek J., Biskupová E. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví, II. díl. Vydání první*. Praha: C .H. Beck, 2011

Horáček R., Macek J. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví a nekalé soutěže, I. díl. Vydání první*. Praha: C .H. Beck, 2007

Horáček R. a kol. *Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví – Komentář. 2., podstatně doplněné vydání*. Praha: C.H.Beck, 2004

Hák J. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012

#### **Doplňková literatura:**

*Komunitární předpisy. II. doplněné vydání*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009

#### **Odborné články (chronologicky):**

Kupka P. *Nová právní úprava ochranných známek*. Právní rádce, 2004

Dvořáková K. *Právní úprava ochranných známek na našem území do vzniku ČSR in Průmyslové vlastnictví 1-2/2006*. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví

Čermák K. *Spory v oblasti ochranných známek. Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny*, Právní rádce 3/2006

#### **Právní předpisy a související:**

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



Nařízení Rady Evropských společenství č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o  
ochranné známce Společenství (kodifikované znění Rady Evropských společenství č.  
40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství)  
Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 ve  
znění pozdějších revizí  
Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví  
První směrnice Rady č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží  
právní předpisy členských států o ochranných známkách  
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně  
zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv  
z průmyslového vlastnictví)  
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon ČNR č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve  
znění pozdějších předpisů

**Judikatura (chronologicky):**

Rozsudek SDEU ve věci 102/77 Hoffman – La Roche z 13. února 1979  
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 6 A 39/2001 z 21. července 2005  
Rozsudek SDEU ve věci C-283/01 Shield Mark v Joost Kist z 27. listopadu 2003  
Rozsudek SDEU ve věci C-273/00 Ralf Sieckmann v Deutsches z 12. prosince 2002  
Patent und Markenamt  
Rozsudek Soudu první instance (Tribunálu) ve věci T-379/03 Peek & Cloppenburg  
KG v. OHIM z 28. října 2005  
Rozsudek SDEU ve věci C-104/01 Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau  
(dále Libertel) z 6. května 2003  
Rozsudek Soudu první instance (Tribunálu) ve věci Ellos v. OHIM, T-219/00 ze dne  
27. února 2002  
Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 Cmo 240/2004  
Usnesení osmého senátu NSS, č.j. 8 As 37/2011-103 ze dne 31. srpna 2012  
Usnesení NSS, č.j. 8 A 133/2010 232 ze dne 3.6.2013  
Rozsudek SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tuskyvs.  
Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt z 16. července 1998

Rozsudek SDEU ve věci Sabel BV a Puma AG, Rudolf Dassler Sport ze dne 11. listopadu 1997, C-251/95

Rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. R 3 Cmo 513/95

Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 7 Ca 3/2008 ze dne 31. května. 2010

Rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 23 Cdo 971/2011 ze dne 30. května 2013

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 59/2007-141 ze dne 28. května 2008

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 41/2012 – 46 ze dne 28. února 2013

Rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 As 35/2011-246 ze dne 22. července 2011

Rozsudek SDEU ve věci Canon Kabushiki Kaisha a Metro-Goldwyn-Mayer Inc. ze dne 29. září 1998, C-39/97

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 59/2007 – 141 ze dne 28. 5. 2008

Rozsudek SDEU ve věci HAG GF (HAG II) C-10/89 ze dne 17. října 1990

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 28/2006 – 97, ze dne 26. 10. 2006

Rozsudek SDEU ve věci Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH a Klijsen Handel BV, C-342/97 ze dne 22. června 1999

Rozsudek SDEU ve věci C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segel zu behör Walter Huber and Franz Attenberger ze dne 4. května 1999

Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 9 A 126/2011 – 97 ze dne 14. ledna 2015

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 39/2008 – 113 ze dne 2. dubna 2009

Rozsudek SDEU ve věci Procter & Gamble Company v. OHIM C- 383/99 P, ECR 2001, I-06251, ze dne 20. září 2001, „BABY – DRY“

Rozsudek SDEU ve věci Wm. Wrigley Jr. Company v. OHIM ze dne 23. října 2003, C- 191/01 P “Doublemint“

Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 8 Ca 300/2009 – 65 ze dne 14. ledna 2013.

Rozsudek SDEU ve věci C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segel zu behör Walter Huber and Franz Attenberger ze dne 4. května 1999

Rozsudek SDEU ve věci Ansul BV v. AjaxBrandbeveiliging C- 40/01 ze dne 11. března 2003

Usnesení SDEU ve věci La Mer Technology Inc. V Laboratoires Goemar SA. C-59/02 z 27. ledna 2004

Rozsudek SDEU ve věci The Sunrider Corp. v OHIM – C-416/04 z 11. května 2006  
„VITAFRUT“

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 8/2007 z 3. října 2007

Rozsudek SDEU ve věci – Case 14/83 Sabine von Colson and Elisabeth Kamann  
v Land Nordrhein-Westfalen z 10. dubna 1984

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 168/2012 – 71 z 20. března 2013

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 66/2007 – 80 z 2. října 2008

Rozsudek SDEU ve věci C-149/11 Leno Merken BV v Hagelkruis. Beheer BV. ze  
dne 19. prosince 2012

Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 28/2009 – 43 ze dne 29. března 2012

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 189/2012 -31 z 28. března 2013

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 66/2007 – 80 z 2. října 2008,

Rozsudek Městského soudu č. j. 8 Ca 159/2006 – 43 ze dne 10. srpna 2007

Rozsudek Městského soudu č. j. 9 A 37/2011 – 82 z 31. března 2015

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3As 8/2007 – 82 z 3. října 2007

Rozsudek SDEU ve věci Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG. ze dne 14. června  
2007, C- 246/05

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 39/2007 - 149 z 19. června 2008

Rozsudek Městského soudu č.j. 9 A 37/2011 – 82 z 31. března 2015

Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 11 Ca 257/2008 z 31. října 2008

### **Správní rozhodnutí:**

Rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 3. září 2009

### **Internetové zdroje:**

*Inter brand ranking* [online] [cit. 2015-09-15] dostupné z

<http://bestglobalbrands.com/2014/ranking/>

*Úřad průmyslového vlastnictví* [online] [cit. 15-9-25] dostupné z

<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.formular> při zadání vyhledávacích  
parametrů

*Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu* [online] [cit. 15-10-13] dostupné v databázi

E-Search plus na <https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>

*Wikipedia* [online] [cit. 15-10-20], dostupné z

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Holografie>

[www.upv.cz](http://www.upv.cz)

[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)

[www.nssoud.cz](http://www.nssoud.cz)

[www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)

[www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

[www.judikaty.info](http://www.judikaty.info)

## 8. Abstract

This diploma master degree thesis deals with comparison of judicial activity and decisions of national (Czech) courts and Court of Justice of the European Union (formerly European Court of Justice) in the trademark matters.

In the first part the introduction presents the main reason why the topic was chosen by the author.

Naturally, the second part of this thesis introduces and describes the national Czech trademark and its legal background. The topic includes chapters of substantive law, procedural law, ending with a brief history of trademark development in the territory of the Czech Republic.

The same approach is chosen with part three, which is devoted to a Community trademark. It also covers the substantive and procedural law and historical introduction to a Community trademark evolution.

In the fourth part the comparison between national and European trademark legislature follows. The reader is familiarized with the harmonization of the national trademark act with the European directive, which was also a main inspiration for the final version of Council regulation on Community trademark. The other chapter describes the introduction and legal boundedness of Community trademark and its co-existence with the national trademark in the jurisdiction of the Czech Republic after the Czech Republic has joined the European Union.

In the brief fifth part that follows, the author presents the Municipal Court in Prague and its role in judging the matters of industrial property including the matters related to Community trademark.

Main part of the presented master degree thesis is part six. In this chapter the most important and frequent topics regarding the trademarks jurisprudence are discussed – likelihood of confusion, distinctiveness and trademark use. In connection with each of those themes relevant case-law is chosen and consequently elaborately analysed. The author provides the state of facts, grounds of decisions and also her own subjective opinion. Each theme includes the most significant European court decisions in comparison with the decisions of national courts.

In the end of the thesis the author closes this text with conclusion that the analysed national case law is more or less constant and conforming with the european case-law with rare exceptions which the author highlighted and commented.