

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA PRÁVNICKÁ



Diplomová práce

**Posouzení vývoje právní úpravy ochranných známek v
ČR od roku 1989**

Kateřina Růžičková

Plzeň 2021

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Akademický rok: 2020/2021

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Kateřina RŮŽIČKOVÁ**
Osobní číslo: **R16M0230P**
Studijní program: **M6805 Právo a právní věda**
Studijní obor: **Právo**
Téma práce: **Posouzení vývoje právní úpravy ochranných známek v ČR od roku 1989**
Zadávací katedra: **Katedra občanského práva**

Zásady pro vypracování

1. Úvod
2. Teoretické pojetí ochranné známky
3. Historický vývoj právní úpravy ochranných známek
4. Vývoj právní úpravy od roku 1989 do roku 2003
5. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
6. Novela zákona o ochranných známkách z roku 2018
7. Závěr

Rozsah diplomové práce:
Rozsah grafických prací:
Forma zpracování diplomové práce: **tištěná**

Seznam doporučené literatury:

viz příloha

Vedoucí diplomové práce: **JUDr. Jan Hák, Ph.D.**
Katedra občanského práva

Datum zadání diplomové práce: **31. března 2020**
Termín odevzdání diplomové práce: **31. března 2021**

L.S.

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
děkan

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
vedoucí katedry

V Plzni dne 20. července 2020

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně, a že jsem vyznačila prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpala způsobem vědecké práce obvyklým.

V Plzni dne

Kateřina Růžičková

Poděkování

Upřímně děkuji JUDr. Janu Hákoví, Ph.D. za vstřícný přístup a cenné rady, které mi poskytl při zpracování této práce. Můj dík patří rovněž mé rodině a přátelům za skvělou morální podporu a poskytnutí zázemí. Především chci poděkovat své mamince Mgr. Ivaně Růžičkové, která se mnou prošla celým studiem a byla pro mě velkou oporou.

Seznam použitých zkratk

EU - Evropská unie

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

ÚPV/ Úřad - Úřad průmyslového vlastnictví

SDEU - Soudní dvůr Evropské unie

ÚSPTO - Americký úřad pro patenty a ochranné známky
The United States Patent and Trademark Office

EUIPO - Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

WTO - Světová obchodní organizace
World Trade Organization

WIPO - Světová organizace duševního vlastnictví

PUÚ/Pařížská úmluva - Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 (vyhláška č. 64/1975 Sb.)

Madridská dohoda - Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.)

Protokol k Madridské dohodě – Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

Dohoda TRIPS – Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (vyhláška č. 191/1995 Sb.)

Velká novela - Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, 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), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

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

Soudní řád správní - Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb.

Známková směrnice - Směrnice Rady (ES) č.89/104 ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

Harmonizační směrnice - Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

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

Obsah

Úvod	1
1. Teoretické pojetí ochranné známky	2
1.1. Pojem ochranné známky	2
1.1.1. Ochranná známka jako věc	4
1.1.2. Definice ochranné známky	4
1.2. Funkce ochranné známky	6
1.3. Princip teritoriality	7
1.4. Druhy ochranných známek	8
2. Historický vývoj právní úpravy ochranných známek	10
2.1.1. Počátky vzniku a rozvoj značek a ochranných známek	10
2.1.2. Přehled vývoje právní úpravy ochranných známek do roku 1945	12
2.1.3. Přehled vývoje právní úpravy ochranných známek v období 1945 - 1989/13	
2.2. Mezinárodní ochrana ochranných známek	14
2.2.1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví	15
2.2.2. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek 17	
2.2.3. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek 19	
2.2.4. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví	19
2.2.5. Dohoda TRIPS	20
2.3. Úprava ochranných známek Evropskou unií	21
3. Vývoj právní úpravy od roku 1989 do roku 2003	23
3.1. Zákon č. 174/1988 Sb. o ochranných známkách	23
3.2. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách	27
3.3. Zákon č. 116/2000 Sb.	30
4. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách	33
4.1. Změny k 1. dubnu 2004	33
4.1.1. Pojem ochranné známky	34
4.1.2. Všeobecně známá známka a známka s dobrou pověstí	35
4.1.3. Absolutní důvody odmítnutí ochrany	36
4.1.4. Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti a úprava námitek	39
4.1.5. Právo na ochrannou známku	42
4.1.6. Ochranná známka jako předmět vlastnictví	44
4.1.7. Zrušení a neplatnost ochranné známky	46
4.1.8. Ochranná známka Společenství	50
4.1.9. Další vybraná ustanovení právní úpravy z roku 2004	52
4.2. Novelizace známkového práva do roku 2018	55

5. Novela zákona o ochranných známkách z roku 2018.....	56
5.1. Cíle novely	56
5.2. Změny k 1. lednu 2019	57
5.2.1. Konec nutnosti grafického znázornění ochranné známky a nové druhy ochranných známek	58
5.2.2. Nová pravidla pro konflikt přihlašované ochranné známky se shodnou starší ochrannou známkou.....	62
5.2.3. Dobrá víra, zrušení a neplatnost ochranné známky	64
5.2.4. Institut certifikační ochranné známky.....	64
5.2.5. Další změny v právní úpravě ochranných známek	66
Závěr	70
Resumé.....	72
Seznam příloh.....	74
Seznam použitých zdrojů	75
Přílohy.....	80

Úvod

Ochranné známky jsou všude kolem nás, ztělesňují označení výrobků a služeb, které společnost dennodenně využívá. Může se jednat o výrobky, které jíme, oblékáme, nebo v nich cestujeme. Ochranné známky častokrát v historii znamenaly úspěch podnikatele a jeho zboží na trhu, případně uspíšily jeho zavedení mezi spotřebitele. V případě, že byla dobře provedena a správně použita, měla vždy vliv na zvýšení obrátu prodejce. Spotřebitel se často při výběru zboží či služby doptává na svou oblíbenou či známou značku, tedy ochrannou známku, protože ví, že získá zboží nebo službu charakteristické vlastnosti či kvality. Ochranná známka tedy představuje i záruku oproti zboží neznačkovému¹. V důsledku rozvoje moderních technologií a informačních kanálů se s ochrannými známkami setkáváme v každodenním životě. Většina společnosti o nich hovoří naprosto přirozeně a možná si ani neuvědomuje, že jde o právní institut. Jeho význam za poslední roky značně vzrostl a toto právní odvětví se ve srovnání s jinými vyvíjí velmi rychle².

Ve své práci v prvních kapitolách vysvětlím základní pojmy, týkající se ochranné známky. Tuto kapitolu beru za nezbytnou z důvodu pochopení vývoje pojmu a funkce ochranné známky. Ve své práci se budu zabývat tím, jak se tyto atributy ochranné známky v jednotlivých právních úpravách měnily a rozvíjely. V druhé kapitole alespoň rámcově přiblížím vznik a historii ochranných známek z důvodu komplexního pochopení vnímání ochranných známek v dnešním pojetí. Přiblížím také mezinárodní právní úpravu, která ovlivnila, stejně jako v jiných právních odvětvích, českou právní úpravu známkového práva a jednotlivé zákony z ní často vycházejí. Stručně uvedu chronologický vývoj evropské úpravy známkového práva pro lepší orientaci, protože každá právní úprava reagovala na jiná nařízení a směrnice EU.

Další kapitola se bude věnovat vývoji právní úpravy po pádu komunistického režimu. V tomto období vystala potřeba vytvoření nového právního rámce průmyslových práv, a tedy i právní úpravy ochranných známek. Zaměřím se na zákon o ochranných známkách, který vešel v platnost

¹ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel a HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C. H. Beck, 2017. Academia iuris (C. H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

² KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek. In Právní rádce č. 2/2004, Praha: *Economia*, ze dne 24. 2. 2004. [cit. 1. 3. 2021], [online], dostupné z: <https://pravniciradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>

těsně před sametovou revolucí a srovnám ho s porevolučním zákonem z poloviny 90. let.

Následně se dostanu k současně platnému zákonu o ochranných známkách, který byl vytvořen z důvodu připravovaného vstupu do EU a nutnosti vytvoření souladu s evropskou známkovou úpravou. Zaměřím se podrobněji na jednotlivé instituty zákona o ochranných známkách a opět je porovnáám s porevolučním zákonem.

V poslední kapitole rozeberu změny, které přinesla Velká novela, která nabyla účinnosti v roce 2019. Jedná se o rozsáhlou novelizaci známkového práva, po vzoru evropské právní úpravy.

Cílem diplomové práce je posouzení vývoje institutů známkového práva, na které v průběhu času působilo několik faktorů, mezi něž patřilo například zpočátku uvolnění podnikatelského prostředí, rozšíření obchodních styků se západními zeměmi a s tím související vliv mezinárodních smluv, následně harmonizační snahy EU, ale také rozvoj moderních technologií.

1. Teoretické pojetí ochranné známky

Ochranná známka je předmětem známkového práva v objektivním slova smyslu³. Institut ochranných známek náleží do oblasti práva duševního vlastnictví. Jedná se o rozsáhlou oblast práva, do které spadá právo autorské a právo průmyslového vlastnictví. Ochranné známky řadíme k předmětům práv průmyslových, do skupiny práv na označení, která patří mezi nejstarší. Mezi práva na označení můžeme zařadit mnoho způsobů, jimiž výrobci a obchodníci identifikují své výrobky a služby a odlišují je tak od ostatních. Jedná se o ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení. Toto vymezení se užije v případě, že hovoříme o pojetí známkového práva v širším slova smyslu. V užším smyslu hovoříme pouze o normách upravujících ochranné známky⁴.

1.1. Pojem ochranné známky

Nejprve bych ráda odlišila pojmy ochranná známka a značka. Značka je nechráněné označení, sloužící k označení a odlišení jakéhokoliv výsledku lidské činnosti (literárního, výtvarného apod.) Význam pojmu ochranné známky je užší

³ KNAP, K., OPLTOVÁ, M., KRÍŽ, J., RŮŽIČKA, M., Práva k nehmotným statkům. 1. vydání. Praha: CODEX, 1994, ISBN 80-901185-3-4, str. 198

⁴ HÁK, Jan. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 138 s. ISBN 978-80-7380-364-3, str.19

než značky, protože ochranná známka je značkou, která byla po přezkoumání zápisné způsobilosti zapsána do rejstříku ochranných známek (registrační princip). Na tomto základě požívá zákonné ochrany. Ochranná známka zaručuje ochranu před přivlastněním či jiným zneužitím⁵.

Ochranné známky představují jeden z nejúčinnějších prostředků, kterým se výrobky a služby určité osoby dostávají do povědomí veřejnosti. Odlišují výrobky a služby stejného druhu vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb. Spotřebiteli tak ulehčují výběr osvědčených produktů, ochranná známka nese zavedenou kvalitu, jakost a tradici. Uvedu vymezení ochranné známky Nejvyšším správním soudem: *Jedná se o označení, které je způsobilé odlišit výrobky a služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb. Jde tedy o označení, které se vydělilo z volně užívaných označení, aby plnilo vymezené funkce. Ochranná známka není nikdy chráněna sama o sobě, nýbrž vždy ve spojení s určitými výrobky nebo službami, pro které je zapsána, a brání tak užívání shodných či zaměnitelných označení pro výrobky a služby téhož druhu*⁶.

V České republice vedle sebe existují tři systémy ochranných známek. Za první systém národních ochranných známek, které jsou registrovány u Úřadu průmyslového vlastnictví, dále též Úřad, který je upraven zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 441/2003 Sb. nebo zákon o ochranných známkách, či ZOZ. Druhý systém umožňuje na základě mezinárodního zápisu chránit mezinárodní ochranné známky, tyto se registrují dle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, dále také jen Madridská dohoda, a Protokolu k této dohodě u Světové organizace duševního vlastnictví, dále jen WIPO. A rovněž jsou na území České republiky platné ochranné známky Evropské unie, dále také ochranná známka Společenství⁷ nebo ochranná známka EU, které se registrují u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, dále také EUIPO⁸.

⁵ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel a HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. 381 s. Právnícké učebnice. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 6-7

⁶ Tamtéž

⁷ Velká novela z roku 2018 přinesla změnu terminologie a ochranná známka Společenství se změnila na ochrannou známku EU.

⁸ Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

1.1.1. Ochranná známka jako věc

Registrovaná ochranná známka představuje souhrn soukromoprávních subjektivních práv a povinností⁹, který ve svém souhrnu představuje nehmotnou věc ve smyslu §496 odst. 2 OZ¹⁰. Nejvyšší správní soud vymezil ochranou známku jako: *statek nehmotné povahy, který je jako součást průmyslových práv podřaditelný pod pojem duševního vlastnictví; lze ji považovat za jinou majetkovou hodnotu, která je způsobilá být předmětem občanskoprávních vztahů. Z toho plyne, že vztahy upravené právem průmyslového vlastnictví tvoří specifickou oblast občanskoprávních vztahů*¹¹.

K ochranné známce se vztahují zvláštní absolutní majetková práva a většinu práv a povinností známkového práva upravují zvláštní právní předpisy, konkrétně zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství. Občanský zákoník se použije pouze jako obecný právní předpis, například dle §17 ZOZ může být zapsaná ochranná známka předmětem práva zástavního s užitím ustanovení občanského zákoníku¹². Může být předmětem subjektivního dědického práva, spoluvlastnictví a dalších institutů občanského zákoníku, jejichž povaha to připouští¹³. Hmotněprávně tedy jde o právo velmi blízké vlastnickému právu v klasickém slova smyslu. Na tomto základě pak lze ochranu převádět, uzavírat k ní licenční smlouvy a může být zahrnuta do konkurzní podstaty apod.

1.1.2. Definice ochranné známky

Platný zákon¹⁴ ochrannou známku nedefinuje, pouze stanoví, jaké označení může být ochrannou známkou při splnění zákonem stanovených podmínek. V právních řádech většiny států je ochranná známka vymezena pozitivně a

⁹ KOUKAL, R., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, 648 s. ISBN 978-80-7552-2.

¹⁰ Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

¹¹ Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2003, č. j. 5 A 128/2001-36.

¹² §1310 zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

¹³ KOUKAL, R., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M., Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017. 648 s. ISBN 978-80-7552-2.

¹⁴ 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).

negativně¹⁵ a jinak tomu není ani v ČR. V § 1a ZOZ se vymezují označení, která mohou tvořit ochranou známku:

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky¹⁶.

Do účinnosti Velké novely ZOZ¹⁷ ze dne 15. listopadu 2018 platilo, že ochrannou známkou může být označení schopné grafického znázornění, pokud bylo toto označení způsobilé odlišovat výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Taková označení se označují jako tradiční ochranné známky. Novela transponovala Směrnici EU 2015/2436 a reaguje na Nařízení (EU) č. 2015/2424, které s účinností od 24. září 2017 odstraňuje požadavek na grafické vyobrazení. Ochranou známku tedy nově může tvořit:

- slovní označení v běžném písmu (slova, jména, spojení slov a číslic apod.)
- slovní označení ve zvláštním grafickém písmu
- obrazové označení (kresby)
- kombinované označení slova a kresby (loga)
- prostorové (trojrozměrné) označení tvořené tvary výrobků nebo jejich obalů (např. lahve)
- kombinace tvaru výrobků nebo obalu se slovy a kresbou (např. láhev s etiketou)
- pouhá barva (v konkrétním odstínu)
- zvuk (v provedení např. notového záznamu)
- vůně
- světlo nebo sled světél, pokud je zachytitelná v podobě obecně dostupné technologie.¹⁸

¹⁵ KNAP, K., OPLTOVÁ, M., KŘÍŽ, J., RŮŽIČKA, M., Práva k nehmotným statkům. 1. vydání. Praha: CODEX, 1994. ISBN 80-901185-3-4. str. 198

¹⁶ 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)

¹⁷ Zákon č. 286/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

¹⁸ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel a HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. 381 s. Právnícké učebnice. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 9

Ochrannou známkou může nyní být i označení, které není způsobilé grafického znázornění. Nová definice umožňuje zapsat ochranné známky, které jsou vyjádřeny dostupnými technologickými prostředky. O takovýchto označeních mluvíme jako o netradičních ochranných známkách, např. pohybové multimediální, zvukové.

Ustanovení §2 ZOZ taxativně uvádí ochranné známky, které požívají ochrany na území ČR.

Kromě výše uvedené pozitivní definice, je nutno pojem ochranné známky definovat také z pohledu negativního vymezení. Legislativní konstrukce operuje i s tzv. výlukami neboli překážkami zápisné způsobilosti označení jako ochranné známky. Známky nezpůsobilé k zápisu jsou taková označení, která dle taxativního výčtu nemohou být zapsána do rejstříku ochranných známek pro jejich určité vlastnosti. Není tedy možnost jim udělit patřičnou formální ochranu. V §4 ZOZ nalezneme tzv. veřejnoprávní překážky a v §7 ZOZ tzv. soukromoprávní překážky. Důvody pro zamítnutí ochrany blíže rozeberu v kapitole 4.1.3. Označení, která se nezapíší do rejstříku na základě námitek proti zápisu více přiblížím v kapitole 4.1.5, ačkoliv se tyto instituty prolínají celou prací.

1.2. Funkce ochranné známky

Ochranná známka plní několik funkcí a jejich vymezení se odvíjí od zákonných požadavků. Projevují se při posuzování rozlišovací způsobilosti, hodnocení důvodů zápisné nezpůsobilosti, nebo posuzování zásahů do práv vyplývajících ze zapsané ochranné známky.¹⁹ Ochranná známka musí především sloužit k odlišení výrobků a služeb stejného druhu různých výrobců a poskytovatelů, a tím poskytovat záruku, že všechny jednotlivé výrobky nebo služby stejného označení jsou vyrobeny jediným subjektem, který nese odpovědnost za jejich kvalitu. Základní funkcí ochranné známky je tedy bezesporu funkce rozlišovací, identifikační. Tato funkce je s označením výrobku nebo služby spojena od prvopočátku jeho existence. Nelze chránit rozlišovací způsobilosti bez náležitého označení. Rozlišovací způsobilost ochranné známky vzrůstá spolu s proslulostí výrobku, či jeho majitele.²⁰

¹⁹ KOUKAL, R., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017. 648 s., ISBN 978-80-7552-2.

²⁰ LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku. 1. vydání. Praha: ORAC, 1997. 213 s., ISBN 80-901938-3-8, str. 46

Vedle této primární funkce má ochranná známka rovněž funkci ochrannou, garanční, propagační, soutěžní, stimulační. Projevem funkce ochranné je, že pouze vlastník ochranné známky je oprávněn ji užívat a bez jeho souhlasu ji nikdo jiný užívat nesmí, tzv. výlučnost užívání. Funkce garanční zaručuje spotřebitelům, že výrobek nebo služba bude mít očekávané vlastnosti. Spotřebitelé důvěřují ochranné známce, se kterou se již setkali a opětovně se k ní vrací. Tím vytvářejí i určitý tlak na výrobce nebo poskytovatele udržet nastavený standard známek. Tento důsledek pro výrobce nebo poskytovatele můžeme vyčlenit pod samostatný pojem stimulační funkce. Pomocí propagační funkce ochranných známek se výrobky a služby dostávají do povědomí široké veřejnosti, především ve známost potencionálního spotřebitele. Vlastník registrované ochranné známky může toto označení umístit na své výrobky, obaly, reklamní materiály aj., a tím získávat popularitu a již zmíněné povědomí o značce. Pokud je propagace úspěšná, mohou výrobci či poskytovatelé prodávat své výrobky a služby za vyšší cenu, než jiní, kteří nabízejí stejnou kvalitu, ale nedosáhli na takový věhlas známky. Funkce soutěžní je úzce spjata s již jmenovanými, protože povědomí a důvěra v určitou známku zaručuje také lepší postavení v hospodářské soutěži.²¹

1.3. Princip teritoriality

Vlastností ochranné známky je také její teritoriální povaha, tedy právní ochrana ochranné známky je poskytována pouze na určitém a vymezeném území, pro které je zapsána, zpravidla území vymezené hranicemi státu. Známkoprávní ochrana může v jedné zemi pro neobnovení zápisu zaniknout, zatímco v jiné zemi může být doba ochrany prodloužena. Vznik, zánik, účinky a různé výjimky z ochrany se posuzují z hlediska každého státu zvlášť. Pro vymáhání práv z ochranné známky se aplikuje právo země, kde došlo k porušení práv ze zapsané ochranné známky, princip *lex loci protectionis*²². Princip teritoriality zakotvuje základní formu ochrany ochranných známek, tedy národní ochranu v konkrétním státě. Avšak v důsledku rozvoje mezinárodního trhu je princip teritoriality ve vztahu k národním ochranným známkám modifikován u tzv. „telle-quelle“ ochranných známek, které upravuje Pařížská úmluva a v této práci jsou blíže

²¹ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 129

²² Čl. 8 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007, o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)

rozebrány v kapitole 5.1. U mezinárodních ochranných známek, které jsou zapsány „pro území České republiky“ v mezinárodním rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví, se princip teritoriality projevuje v tom, že se mezinárodní ochranné známky vztahují k území konkrétního státu, kde byla známka zapsána. Z toho vyplývá, že mezinárodní smlouvy nenarušují princip teritoriality ochranných známek, ale pouze zjednodušují proces přihlašování a zápis ochranných známek v jiných smluvních zemích²³, viz. kapitola 5.2. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek. Princip teritoriality překonává také ochranná známka EU.

1.4. Druhy ochranných známek

Ochranné známky můžeme dělit několika způsoby. Jako první stručně uvedu druhy ochranných známek dle osoby vlastníka. V tomto smyslu je dělíme na individuální a kolektivní. U individuální ochranné známky je vlastníkem osoba fyzická nebo právnická a jejím účelem je rozlišit výrobky nebo služby této osoby od výrobků a služeb jiných osob. U kolektivní ochranné známky je vlastníkem právnická osoba nebo sdružení a je určena k rozlišení výrobků a služeb pocházejících od členů nebo společníků této právnické osoby nebo sdružení od výrobků a služeb jiných osob²⁴.

Dále rozlišujeme druhy ochranných známek dle jejich vzhledu/podoby/formy. V kapitole 1.1.2. jsem již zmiňovala velkou novelu zákona o ochranných známkách²⁵, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2019. Dle předešlé právní úpravy muselo být označení, aby mohlo být ochrannou známkou, schopné grafického zobrazení. V tomto pojetí jde o tzv. tradiční ochranné známky, tedy slovní, obrazové, prostorové. Velká novela přináší možnost zapsat ochranné známky, které jsou vyjádřeny dostupnými technologickými prostředky, tzv. netradiční ochranné známky. Mezi nové druhy ochranných známek můžeme zařadit např. známky zvukové, pohybové, holografické atd. Těmi se budu blíže zabývat v kapitole 5.2.1., o ukončení nutnosti grafického znázornění. V této kapitole se zaměřím tedy pouze na jednotlivé druhy tradičních ochranných známek.

²³ KOUKAL, R., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, 648 s., ISBN 978-80-7552-2

²⁴ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9, str. 126

²⁵ Zákon č. 286/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Slovní ochranná známka je tvořena výlučně slovy nebo písmeny v latince, arabskými nebo římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev²⁶. Zpravidla je tvořena běžně užívanými slovy, jako je „DUHA“, „JAS“, „GRANÁT“, anebo slovy uměle vytvořenými – „TOMA“, „ZETOR“. Slova by měla splňovat některá kritéria vlastností - vztah k výrobnímu podniku nebo jeho činnosti („ČEDOK“ – „Česká dopravní kancelář“), původní a originální slovo, dále slovo lehce zapamatovatelné, tedy krátké a výstižné. K jednoslovné ochranné známce se často přiřazuje také slogan, který slovo vysvětluje, například „SAM pere sám“²⁷.

Pod slovní známky můžeme podřadit i slovní grafické ochranné známky, které jsou provedeny v graficky upraveném písmu, např. „ADIDAS“, „COLACOLA“²⁸.

Obrazová ochranná známka je tvořena neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickým prvkem nebo barvou, včetně ochranných známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky²⁹. Příkladem může být kresba siluety jaguára u ochranné známky „JAGUAR“³⁰.

Prostorová ochranná známka je tvořena nebo doplněna trojrozměrným tvarem, znázorňujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění³¹. Obvykle se bude jednat o tvary lahví, flakónů, obalů. Tvar výrobku bývá často chráněn také průmyslovým vzorem a dochází tak k souběhu ochrany průmyslového vzoru a ochrany známkovým právem. Jako příklad lze uvést ochranou známku láhve „BECHEROVKA ORIGINAL“³².

Mnoho ochranných známek není pouze výlučně jedním druhem, ale jejich kombinací. Často vycházejí z dříve zapsané slovní, která se doplní obrazovou, popř. i prostorovou známkou. Příkladem je slovní označení „ŠKODA AUTO“ doplněné kresbou okřídleného šípů v kruhu³³.

Podle způsobu vzniku známkového práva rozlišujeme ochranné známky zapsané neboli registrované a všeobecně známé známky. U zapsané ochranné známky vzniká známkové právo registrací do rejstříku. U všeobecně známé

²⁶ Příloha č. 1 k zákonu č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

²⁷ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel a HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. 381 s. Právnícké učebnice. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 3

²⁸ Viz. Příloha, obr. 1 a 2

²⁹ Příloha č. 1 k zákonu č. 441/2003 Sb.

³⁰ Viz. Příloha, obr. 3

³¹ Příloha č. 1 k zákonu č. 441/2003 Sb.

³² Viz. Příloha, obr. 4

³³ Viz. Příloha, obr. 5

ochranné známky vzniká známkové právo neformálním získáním všeobecné známosti v České republice. Její ochrana je tak založena na faktickém užívání, nikoliv na zápisu do veřejnoprávního rejstříku. K její ochraně zavazuje Českou republiku čl. 6 bis Pařížské úmluvy a čl. 16. Dohody TRIPS. Všeobecnou známost konstatuje u ochranné známky Úřad v každém řízení, ve kterém je tato známka uplatňována³⁴.

2. Historický vývoj právní úpravy ochranných známek

Tato práce má za cíl zabývat se vývojem právní úpravy ochranných známek po roce 1989, ovšem pro komplexní přehled pokládám za nutné stručně shrnout celý historický vývoj. Domnívám se, že pro pochopení současné právní úpravy je nezbytné pochopit právo na označení v souvislostech historie.

2.1.1. Počátky vzniku a rozvoj značek a ochranných známek

Původ vzniku ochranných známek bychom museli hledat v dávné historii prvních civilizací. Nelze hovořit ještě o ochranných známkách, jednalo se pouze o primitivní znaky a značky. Z počátku neměly souvislost s obchodováním ani výrobou, jejich význam byl kulturní a souvisel s uctíváním božstev a vírou, až později je začali využívat také panovníci, řemeslníci a stavitelé. Využití značek našlo uplatnění především v oblastech cihlářské, kožešinové a keramické výroby. Nejčastěji se k označení užívaly iniciály, písmena, ale také grafické a obrazové symboly. Neoznačovaly se pouze výrobky, značky se vypalovaly také na těla zvířat³⁵. Do egyptského zdiva z doby asi před 6000 lety byly vytesány značky lomů a dělníků. Z jednotlivých kusů zdiva tak bylo možno určit zdroj kamene a dělníka, který práci provedl³⁶. S obdobnými případy se setkáváme také u jiných starověkých otrokářských států jako bylo Řecko a Řím. Využívání značek mělo tedy i význam kontrolní, protože podle nich bylo možno sledovat množství a výsledky práce otroků. Mimo rozlišovací a kontrolní funkci měly značky také funkci oznamovací, jelikož se jimi neoznačovalo jen zboží, ale také místo výroby nebo obchodu. Ve vykopávkách z Pompejí, které byly zasypany v roce 79 našeho letopočtu, se našli

³⁴ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9, str. 127

³⁵ JAKL, Ladislav. Ochranné známky a označení původu. Praha: ÚPV Praha, 1997, ISBN 80-85-100-69, str. 10

³⁶ WIPO. Trademarks Past and Present. [online] In: WIPO Magazine, ročník 2005, č. 2. [cit. 20. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0003.html

například vývěsní štít řezníka, na kterém je vyobrazeno 5 kýt nebo mlékaře, který byl označen obrazem kozy³⁷. Po rozvoji obchodu se začala projevovat snaha ochrany svých výrobků. Ve starověkém Římě byla dočasně poskytována právní ochrana majitelům značek, pokud bylo jejich právo porušeno, viník mohl být trestně stíhán.

V období feudalismu se rozšiřuje užívání a uplatnění znaků a značek v podobě šlechtických erbů, které následně sloužily k odlišení jednotlivých rodů. Vykreslují se prakticky na veškerý majetek šlechticů, na oděv, zbraně, pečetidla, náhrobky aj. Vznikaly přibližně od 12. století z mnoha důvodů, již na dálku ohlašovaly jméno svého majitele a v boji odlišovaly protistrany. Potřeba označování svého majetku se velmi zamlouvala také řemeslníkům a obchodníkům, kteří po vzoru pánů začali tvořit své značky, a to opět z důvodů odlišovacích a oznamovacích.

Označování výrobků se začalo široce rozšiřovat po vzniku cechů, v nichž se sdružovali řemeslníci z různých oborů. Cechy byly feudální formou organizace řemesla. Zprvu značka cechu poskytovala pouze ochranu, později se ukládaly i povinnosti označování zboží a dodržení dobré jakosti, následovaly také sankce za nedodržení kvality či zneužití značky.³⁸ Za krále Karla IV. se dokonce provinilci potápěli v klecích do Vltavy. S rozvojem cechů začíná také hospodářská, resp. živnostenská soutěž, podobná té, jakou známe dnes. Označování výrobků tedy dostává hlavní smysl jeho užívání, a to rozlišování výrobků jednoho cechu od druhého. Jednou z nejstarších právních úprav v oblasti ochranných známek byl zákon o označování pekařů tzv. Bakers' compulsory marking law, který přijal britský parlament v roce 1266³⁹. Od 16. století se jednoduchá řemeslná výroba začíná zdokonalovat a velkovýroba začíná nahrazovat malovýrobu, vzniká také světový trh, nastupuje kapitalismus a s ním i stále větší potřeba uplatňování většího počtu značek, nastupují nová odvětví výroby - soukenictví, plátenictví, hodinářství aj. Po vynálezu tisku se přidružuje reklamní funkce značek. Spolu s reklamou roste konkurenční boj a také obava ze zneužití značky. Proto se jí obchodníci snaží chránit registrací a značka se z právního hlediska mění na ochrannou známku.

³⁷ HÄCKL, B., ŠPUNDA, M., Ochranné známky a značky. Chráněné vzory.

Praha: Státní pedagogické nakladatelství., 1964, str. 13

³⁸ LOCHMANOVÁ, Ludmila: Práva na označení, Orac, s. r. o., Praha 1997, ISBN 80-901938-3-8, str. 36

³⁹ WIPO. Trademarks Past and Present. [online] In: WIPO Magazine, ročník 2005, č. 2. [cit. 20. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0003.html

V rozvinutých vyspělých zemích začínají vznikat první ucelené zákony upravující značky a známky, ve Francii v roce 1857, v Německu v roce 1871, ve Spojených státech amerických v roce 1881 a ve Velké Británii v roce 1883⁴⁰.

2.1.2. Přehled vývoje právní úpravy ochranných známek do roku 1945

Právní vývoj v českých zemích v oblasti označování zboží, nicméně stejně jako jiná právní odvětví, byl zpočátku dán vývojem v rámci rakousko-uherské monarchie. Rakousko-Uhersko patřilo také mezi pokrokové země, první zákony z tohoto odvětví vydávalo souběžně s výše zmíněnými zeměmi. Novodobá právní úprava ochrany práv na označení byla založena rakouským císařským patentem č.230 o ochraně průmyslových známek ze dne 7. prosince 1858, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 1859. Jako první ochranná známka byla zapsána Pilsner Beer, která je doposud jednou z nejznámějších českých ochranných známek. Ochranná známka byla zákonem definována jako označení zvláštního druhu sloužící v obchodním styku k rozlišení výrobků různých výrobců. Výslovně však neuváděl nic o jejich druhovém členění, naproti tomu v §3 taxativně vypočetl označení, která byla vyloučena ze zápisu, a to generická, nemravná, pohoršlivá, přičící se veřejnému pořádku a klamavá. Dále také nebylo možno registrovat označení obsahující výlučně údaj o místě, době nebo způsobu zhotovení, údaje o ceně, množství nebo váze zboží. Neregistrovatelné byly také značky sestávající pouze z obrazu nebo jména panovníka, či jiných osob, které se zasloužily o stát. Nebylo možné zapsat ani značky tvořené pouze státními nebo veřejnými znaky. Oproti dnešní právní úpravě ochranné známky bylo jejich užití fakultativní, pouze ministr mohl u určitých druhů zboží jejich označení ochrannou známkou nařídit⁴¹. Ochrany se mohli majitelé ochranných známek domoci soukromoprávní cestou, ale na ochranu existovala také trestně právní ustanovení. V roce 1865 bylo zákonem č. 45 přiznáno právo na ochranu známek také cizozemcům a v roce 1890 byl zřízen ústřední známkový rejstřík.⁴² Výmaz ochranné známky z rejstříku byl možný na žádost oprávněné osoby, neobnověním zápisu a k němu došlo porušením zákona. Ochrana ochranné známky byla stanovena na dobu 10 let s možností obnovy zápisu.

⁴⁰ HÄCKL, Bohuš, ŠPUNDA, Miloslav. Ochranné známky a značky. Chráněné vzory. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. str. 17

⁴¹ Lochmanová, Ludmila. Práva na označení. Praha: Orac, s. r. o., 1997. ISBN 80-901938-3-8. str. 39

⁴² ŠEBESTA, P., PELÍŠKOVÁ, R. Ochranné známky a jejich historický vývoj, EPRAVO.CZ [online]. 2011, listopad [cit. 20. 2. 2021]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>

Tehdejší právní úprava znala i prostředky proti porušení ochranné známky a také možnost obrany nezapsaného dříve užívaného označení proti majiteli později zapsané ochranné známky.⁴³ Trestem za neoprávněné užívání ochranné známky byla peněžitá pokuta nebo tříměsíční odnětí svobody.

Po první světové válce v roce 1918 navázala nově vzniklá Československá republika prostřednictvím recepčních zákonů na rakousko-uherskou právní úpravu, která zahrnovala také právní úpravu práv na označení. Konkrétně zákonem č. 469 a č. 471 z roku 1919 a zákonem č. 261 z roku 1921. Těmito zákony se zachovala kontinuita známkových práv na československém území, byla zde ovšem nutnost opětovného zapsání ochranné známky ve stanovené lhůtě u příslušné obchodní a živnostenské komory. K novelizaci došlo až v roce 1932 zákonem č. 27/1933 Sb., ten doplnil právní úpravu o zákaz užívání úřední, záruční, puncovní a zkušební značky. Ochrannou známku tedy vymezil také negativně. Na tuto novelizaci navázala dvě vládní nařízení. První z roku 1933 konkrétně č. 30, které přesně specifikovalo doklady, které bylo třeba doložit při přihlašování ochranné známky. Druhé vládní nařízení č. 204 definovalo otisky a štočky ochranné známky. Dne 17. prosince 1938, dva měsíce po mnichovské dohodě, vydala vláda nařízení č. 343 o mimořádných opatřeních v oboru ochranné známky, které zavádělo určité výjimky z tehdejší právní úpravy, v souvislosti s mimořádnými poměry. Vláda Protektorátu Čechy a Morava vydala 1. února 1940 Nařízení č. 95 o mimořádných opatřeních v oboru ochranné známky⁴⁴.

2.1.3. Přehled vývoje právní úpravy ochranných známek v období 1945 - 1989

Po druhé světové válce se kapitalistická společnost mění na socialistickou. V socialistickém hospodářství odpadá konkurenční boj. Nová ideologie zastává názor, že ochranné známky již nemají v socialistické společnosti místo, ochranná známka ztratila svou funkci i opodstatnění. Centrálně plánovaná ekonomika zajišťuje výrobcům odbyt zboží a ti ztrácejí motivaci ke snaze přilákat spotřebitele, vytrácí se také motivace k dodržování nejvyšší jakosti, kvalita ustupuje před kvantitou a výrobci se pouze snaží dodržet nastavený plán a dodání stanoveného

⁴³ Jakl, Ladislav. Ochranné známky a označení původu. Praha: ÚPV Praha, 1997. ISBN 80-85-100-69. str. 10

⁴⁴ ŠEBESTA, P., PELÍŠKOVÁ, R. Ochranné známky a jejich historický vývoj, EPRAVO.CZ [online]. 2011, listopad [cit. 20. 2. 2021]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>

množství zboží. V rámci mezinárodního prodeje si ochranná známka sice ponechala svůj význam, ale na vnitřním trhu sloužila především spotřebiteli. Pomáhala mu rozlišit nabízené výrobky, usnadňovala mu orientaci při výběru a nákupu zboží, ujišťovala ho o jakosti zboží a měla přispívat ke kultuře prodeje. Úloha a význam ochranné známky byla však v rámci neexistujícího konkurenčního prostředí degradována a nakládání s ní neodpovídalo její skutečné hodnotě. Nelze si představit sepětí výrobce s nehmotným právem, když zde byla nefunkční a nespravedlivá soustava vlastnických vztahů.

Úplnou novelizací si právní úprava známkového práva prošla v roce 1952, konkrétně zákonem č. 8 z 28. března 1952, o ochranných známkách a chráněných vzorech a nařízením ministra - předsedy Státního úřadu plánovacího č. 15 z 15. dubna 1952. Tento zákon nebyl moc obsáhlý, dělil se pouze do tří částí. První část upravovala ochranné známky, druhá část chráněné vzory a třetí obsahovala společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Zákon neobsahoval definici ochranné známky, pouze v §2 stanovil, že „*Ochrannými známkami mohou být slova, vyobrazení a jiné značky plošné i prostorové*“, v druhém odstavci vymezil ochranou známku negativně, tedy „*Ochrannými známkami nemohou být značky: které nemají způsobilost rozlišovací nebo které obsahují výlučně údaj popisný, ledaže se staly v hospodářském odvětví, o které jde, příznačnými pro výrobky pocházející z určitého podniku, které mohou klamat odběratele, anebo jichž používání by odporovalo obecnému zájmu anebo mezinárodní úmluvě nebo zvyklosti*“⁴⁵. Tento zákon neznal ochrannou známku služeb, z předešlé právní úpravy však zachoval veškeré zásady, ochranná známka zůstala výlučným právem svého majitele a hlavní funkcí byla funkce rozlišovací. Právní úprava z roku 1952 nebyla měněna až do roku 1988. Trvala tedy ve své podobě více než třicet let⁴⁶.

2.2. Mezinárodní ochrana ochranných známek

V této kapitole uvedu mezinárodní smlouvy, týkají se ochranných známek, jimiž je Česká republika vázána. Jejich stručné přiblížení pokládám za nutné jednak vzhledem k provázanosti s vývojem české právní úpravy a také z důvodu jejich častého zmiňování v této práci. Jelikož známkové právo, jako ostatně celá oblast průmyslového a autorského vlastnictví, je charakterizováno teritoriální omezeností,

⁴⁵ Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech ze dne 28. března 1952

⁴⁶ LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení, Praha: Orac, s. r. o., 1997, ISBN 80-901938-3-8. str. 41

je tím pádem předurčeno k mnoha situacím, které je třeba řešit mezinárodními smlouvami a mezinárodní právní úpravou. Protože ten, kdo má subjektivní právo k ochranné známce, má zájem o její ochranu nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Znamce registrované v jednom státě náleží právní ochrana pouze na území tohoto státu. Pokud zboží, či služby překročí hranice, zboží již není chráněno a ochranná známka ztratí svou zvláštní povahu. Pokud majitel ochranné známky stojí o právní ochranu ve všech státech jeho ekonomického zájmu, musí o ochranu požádat také u jejich příslušného úřadu⁴⁷. Tento problém řeší právě mezinárodní smlouvy.

Česká republika je v rámci mezinárodní úpravy průmyslových práv vázána několika multilaterálními smlouvami, jedná se o Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, Niceskou dohodu o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek a Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví neboli TRIPS⁴⁸ a Úmluvu o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví.

2.2.1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Jak již bylo uvedeno v předešlé kapitole, největší zájem na právní úpravě známkového práva měli průmyslově vyvinuté státy. Ty zpočátku řešily otázky průmyslově právní ochrany dílčími ustanoveními v různých bilaterálních smlouvách, které byly specializované na různá odvětví - oblast obchodu, námořní dopravy atd. Jednalo se o nejednotnou úpravu, a proto neposkytovala dostatečnou jistotu a spolehlivost v širokém mezinárodním měřítku. Jedním z důvodů k zahájení jednání o uzavření multilaterální smlouvy byla světová výstava konaná ve Vídni v roce 1873. Řada zemí se obávala, zda bude jejich výrobkům, vynálezům a ochranným známkám na území jiného státu poskytována „přiměřená ochrana“. V roce 1878 se konala další světová výstava, v Paříži a zde již došlo k sepsání první relevantní multilaterální smlouvy⁴⁹. Podepsána byla taktéž v Paříži, konkrétně 20. března 1883 a v dalších letech několikrát revidována, naposledy 31. října 1958 v

⁴⁷ HÁK, Jan. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 13 s. ISBN 978-80-7380-364-3, str. 10

⁴⁸ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. s. 156

⁴⁹ KUNZ, Otto, RINGL, Antonín, VILÍMSKÁ, Miluše. Mezinárodní smlouvy z oblasti průmyslového vlastnictví. Praha: Panorama, 1985. str. 17

Lisabonu. Dle článku 18, odstavce 1 vstoupila Úmluva pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 4. ledna 1962.⁵⁰ Pařížská úmluva představuje základ mezinárodní úpravy ochranných známek a navazuje na ni mnoho dalších mezinárodních smluv.

Vytvořena byla s cílem zajištění průmyslově právní ochrany co největšímu počtu zemí, vytvoření předpokladů pro pokud možno stejnou právní ochranu ve smluvních zemích. Pokud v některé z těchto zemí právní úprava nebyla rozvinutá, měla dát podnět k jejímu zdokonalení⁵¹. Pro oblast ochranných známek je významný především čl. 6 PUÚ, dle kterého podmínky přihlášky a zápisu ochranných známek stanoví v každé unijní zemi její národní úprava (tzv. národní režim). Dále stanovuje, že ochranná známka přihlášená příslušníkem smluvní země v kterékoliv jiné unijní zemi nemůže být odmítnuta nebo zrušena z důvodu, že nebyla přihlášená, zapsána nebo obnovena v zemi původu. Řádně zapsaná známka v některé unijní zemi se pokládá za nezávislou na známkách zapsaných v jiných unijních zemích včetně země původu. Čl. 6 bis PUÚ zakládá ochranu tzv. všeobecně známých ochranných známek. Majitel všeobecně známé ochranné známky je oprávněn podat žádost na zrušení zápisu ochranné známky v jiné unijní zemi, pokud je tato známka reprodukcí, napodobením nebo překladem a je schopna vyvolat záměnu s jeho známkou. Čl. 6 ter PUÚ zabraňuje užívání erbů, vlajek a jiných znaků státní svrchovanosti unijních zemí a mezinárodních organizací, zákaz se vztahuje také na použití úředních zkušebních, puncovních a záručních značek zavedených u jednotlivých unijních zemí⁵².

Úmluva rovněž stanovuje v čl. 6 quinquies, že každá ochranná známka řádně zapsaná v zemi původu bude přihlášená a chráněna v ostatních unijních zemích v podobě, v jaké byla zapsána v zemi původu, tzv. ochranná známka „telle-quelle“. Smluvní strany PUÚ se v tomto článku zavázaly, že ochranné známky, které byly „tak, jak jsou“, což je doslovný překlad z francouzského jazyka, přihlášený v jednom státě Pařížské úmluvy, mohou být odmítnuty ze zápisu v jiném smluvním státě jen z taxativně uvedených důvodů, například pro porušování práv třetích osob, odporování dobrým mravům nebo veřejného pořádku atd. Čl. 9 a čl. 10 ter PUÚ řeší otázky ochrany práv majitele ochranných známek. Unijní země jsou

⁵⁰ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, ze dne 20. března 1883

⁵¹ ZDVIHALOVÁ, Martina, SCHNEIDEROVÁ, Eva, SYNKOVÁ, Diana. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. XXVII, 259 stran. ISBN 978-80-7598-139-4, str. 224

⁵² Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, ze dne 20. března 1883

zavázány zajistit vhodné právní prostředky příslušníkům jiné unijní země k ochraně před nedovoleným označováním výrobků ochranou známkou⁵³.

2.2.2. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

Madridská dohoda byla uzavřena na diplomatické konferenci 14. dubna 1891. Jedná se o další multilaterální smlouvu, která je zvláštní dohodou v rámci PUÚ. Účastníky mohou být pouze unijní země PUÚ⁵⁴.

S tím souvisí také otázka výkladu a aplikace této dohody, základní ustanovení o továrních a obchodních známkách musíme hledat v PUÚ. Zejména v jejím čl. 6, který je blíže nastíněn v předešlé kapitole. Při vzniku této dohody si její tvůrci byli vědomi, že není možné vytvořit jakousi „světovou známkou“, která by automaticky platila ve všech smluvních zemích, a proto se zaměřili pouze na institut mezinárodního zápisu ochranných známek⁵⁵. Země, které jsou touto Dohodou vázány, tvoří Zvláštní unii pro mezinárodní zápis ochranných známek, tedy tzv. Madridskou unii.

Tato dohoda byla opět několikrát revidována: 14. prosince 1900 v Bruselu, dne 2. června 1911 ve Washingtonu, 6. listopadu 1925, dne 2. června 1934 v Londýně, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, dále doplněné v roce 1979⁵⁶. Hlavní cíl a smysl této dohody vyjadřuje ustanovení prvního článku, který stanovuje, že příslušníci této dohody si mohou ve všech ostatních smluvních zemích Dohody zajistit ochranu svých výrobků nebo služeb za předpokladu, že tyto známky přihlásí prostřednictvím úřadu v zemi původu u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě. Z výše uvedeného je jasné, že se Dohoda týká především mezinárodního zápisu ochranných známek, ovšem její ustanovení vytvořila harmonizaci známkových zákonů a řízení před zápisnými úřady. Získání ochrany ochranných známek v zemích Madridské unie se zjednodušilo, jelikož příslušníci zemí Unie již nemusí podávat samostatně přihlášku

⁵³ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. s. 157

⁵⁴ Tamtéž, str. 158

⁵⁵ KUNZ, Otto, RINGL, Antonín, VILÍMSKÁ, Miluše. Mezinárodní smlouvy z oblasti průmyslového vlastnictví. Praha: Panorama, 1985. str. 23

⁵⁶ Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891 (vyhl. č. 65/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 1985 Sb.)

v ostatních zemích, ale mohou podat jedinou tzv. mezinárodní přihlášku⁵⁷. V okamžiku, kdy je známka mezinárodně zapsána, požívá v každé zemi Madridské unie stejnou ochranu, jako kdyby byla v dané zemi přímo přihlášena a zapsána. Čl. 6 stanovuje, že po uplynutí lhůty pěti let od mezinárodního zápisu se stane tento zápis nezávislým na národní známce dříve zapsané v zemi původu. Znamka mezinárodně zapsaná je tak relativně nezávislá na zápisu v zemi původu⁵⁸.

Jak jsem již zmínila, žádost o mezinárodní přihlášku se podává na předepsaném formuláři u národního, či regionálního úřadu. Tento úřad provede věcný přezkum přihlášky, tedy zda údaje uvedené na formuláři odpovídají skutečnosti. Mezinárodní úřad duševního vlastnictví zkoumá, zda jsou splněny náležitosti předepsané Madridskou dohodou⁵⁹.

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek byl sjednaný v Madridu dne 27. června 1989⁶⁰. Protokol byl iniciován zeměmi, které se nestaly původními členy Madridské unie, jelikož jim systém známkové ochrany zavedený Madridskou dohodou nevyhovoval, jedná se například o Velkou Británii, USA, Japonsko.

K největším změnám oproti úpravě v Madridské dohodě patří například, že Protokol umožňuje příslušníkům smluvních států podat mezinárodní přihlášku na základě podané přihlášky ochranné známky u národního úřadu, tedy ne na základě již zapsané ochranné známky v zemi původu, jak vyžadovala Madridská dohoda. Dále se zkrátila doba ochrany o polovinu, která byla původně stanovena na 20 let, nyní tedy na 10 let⁶¹.

Česká republika je smluvní zemí jak Madridské dohody, tak i Protokolu k Madridské dohodě. Ke splnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z obou výše zmíněných smluv platná právní úprava, konkrétně §47 odst. 1 ZOZ, umožňuje osobám, které mají podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo v České republice nebo mají českou státní příslušnost, požádat o mezinárodní zápis

⁵⁷ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. s. 158

⁵⁸ KUNZ, Otto, RINGL, Antonín, VILÍMSKÁ, Miluše. Mezinárodní smlouvy z oblasti průmyslového vlastnictví. Praha: Panorama, 1985. str. 23

⁵⁹ ZDVIHALOVÁ, Martina, SCHNEIDEROVÁ, Eva, SYNKOVÁ, Diana. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. XXVII, 259 stran. ISBN 978-80-7598-139-4, str. 228

⁶⁰ Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (sděl. č.248/1996 Sb.)

⁶¹ ZDVIHALOVÁ, Martina, SCHNEIDEROVÁ, Eva, SYNKOVÁ, Diana. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. XXVII, 259 stran. ISBN 978-80-7598-139-4. str. 230

ochranné známky. Toto platí i naopak a přihlašovatelé z jiných smluvních zemí mohou cestou mezinárodního zápisu získat ochranu pro svou ochranou známku v České republice⁶².

2.2.3. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek

Niceská dohoda byla přijata dne 15. června 1957, revidována dne 14. července 1967 ve Stockholmu a dne 13. května 1977 v Ženevě⁶³ a opět se jedná o zvláštní dohodu PUÚ. Důvodem přijetí byl narůstající počet přihlašovaných a registrovaných ochranných známek, který vedl k potřebě vytvoření systému třídění, který by umožňoval lepší vyhledávání ochranných známek⁶⁴. Tvoří ho seznam tříd a abecední seznam výrobků a služeb s uvedením tříd, do nich jsou zařazeny. Tento systém se v průběhu let v souvislosti s vývojem výrobků a služeb rozvíjí. Ode dne 1. ledna 2021 platí 11. vydání, verze 2021 Niceského třídění výrobků a služeb. Současně platný mezinárodní třídník ochranných známek obsahuje 45 tříd, 34 tříd pro výrobky a 11 pro služby. Každou třídu charakterizuje záhlaví, například záhlaví třídy 12 zní „Vozidla, dopravní prostředky pro pohyb po zemi, vodě nebo vzduchem“, třídy 23 „Příze a nitě pro textilní účely“ a záhlaví třídy 38 „Telekomunikační služby“⁶⁵. Niceské třídění je možné prohledávat pomocí nástroje TMclass, což je interaktivní vyhledávací nástroj, který je k dispozici ve všech úředních jazycích EU a také v čínštině, japonštině, korejštině, ruštině a turečtině⁶⁶.

2.2.4. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví

Světová organizace duševního vlastnictví, World Intellectual Property Organization, dále jen WIPO, je specializovanou agenturou OSN. Vznikla na základě Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, která byla

⁶² SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 158

⁶³ Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, ze dne 15. června 1957

⁶⁴ ZDVIHALOVÁ, Martina, SCHNEIDEROVÁ, Eva, SYNKOVÁ, Diana. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. XXVII, 259 stran. ISBN 978-80-7598-139-4, str. 230

⁶⁵ Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (11. vydání – verze 2021)

⁶⁶ Niceské třídění (ochranné známky), Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví [online]. 24-02-2018 [cit. 25. 2. 2021], dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/nice-classification>

podepsána 14. července 1967 ve Stockholmu, samotná organizace vznikla v roce 1970 a sídlí v Ženevě.

WIPO se snaží globálně podporovat ochranu duševního vlastnictví spoluprací mezi členskými státy. Momentálně má organizace 193 členů⁶⁷. Organizace má za cíl podporovat harmonizaci národních zákonodárství v oblasti známkového práva, přispívat k lepšímu porozumění a lepší spolupráci mezi státy, dále zajišťuje správní služby pro Pařížskou unii, podněcuje uzavírání mezinárodních závazků směřujících k podpoře ochrany duševního vlastnictví, provádí studie v této oblasti a výsledky následně uveřejňuje. Členským státům poskytuje technickou podporu, zajišťuje služby usnadňující mezinárodní ochranu, provádí zápisy a uveřejňuje údaje o těchto zápisech. Přesněji toto zajišťuje sekretariát WIPO, tedy Mezinárodní úřad WIPO.

Nejvyšším a hlavním orgánem Světové organizace je Valné shromáždění, skládající se ze států účastnících se této Úmluvy. Vládu členského státu zde zastupuje delegát. Podmínkou je členství alespoň v jedné unii spravované WIPO. V čele stojí generální ředitel, který je jmenován Valným shromážděním. Dalšími orgány jsou Konference a Koordinační výbor⁶⁸.

2.2.5. Dohoda TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, tzv. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, neboli TRIPS⁶⁹. Jedná se o jednu z 25 multilaterálních mezinárodních smluv, jež jsou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), z toho vyplývá, že TRIPS je závazná pro všechny členy WTO. Dohoda o zřízení Světové organizace a mnohostranné dohody, které jsou její součástí, vešly v platnost dne 1. ledna 1995⁷⁰. TRIPS vznikla déle než sto let po Pařížské unijní úmluvě a stejně jako PUÚ byla i TRIPS vytvořena jako reakce na celosvětový vývoj obchodu. Momentálně je tato Dohoda nejucelenější mezinárodní smlouvou v oblasti duševního vlastnictví. Na jedné

⁶⁷WHAT IS WIPO, WIPO [online], [cit. 25.2.2021]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/about-wipo/en/#-DOPLZNIT>

⁶⁸ ZDVIHALOVÁ, Martina, SCHNEIDEROVÁ, Eva, SYNKOVÁ, Diana. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. XXVII, 259 stran. ISBN 978-80-7598-139-4. str. 230

⁶⁹ Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, (Příloha 1C k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace), sdělení MZV č. 191/1995 Sb.

⁷⁰ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 63

straně usiluje o liberalizaci světového obchodu, na druhé straně reaguje na narůstající výskyt pirátského a padělaného zboží⁷¹.

Ochranným známkám se věnuje v oddílu II. Čl. 15 Dohody TRIPS a zavazuje své členy chránit jakákoliv označení či kombinace označení, způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků. Odst. 3 téhož článku nevyžaduje skutečné užívání známky jako podmínku pro podání přihlášky k zápisu. Dle odst. 5 téhož článku jsou členové povinni zveřejnit každou ochranou známku buď před provedením zápisu nebo bezprostředně po něm a poskytnout přiměřenou možnost pro podání žádosti o výmaz zápisu. Článek 16 se zabývá rozsahem udělených práv k ochranným známkám, majitel ochranné známky musí mít výlučné právo zabránit jakýmkoliv třetím stranám, aby bez jeho souhlasu užívaly shodná nebo podobná označení pro stejné nebo podobné zboží nebo služby, pro které byla zapsána ochranná známka, jestliže by takové užívání mohlo vést k záměně⁷². Odst. 2 tohoto článku rozšiřuje použití čl. 6 bis PUÚ také na služby. V ustanovení čl. 18 se stanovuje minimální délka základní doby platnosti zápisu ochranné známky, a to 7 let a zápis známky je obnovitelný neomezeně⁷³.

Další významnou úpravu představují ustanovení v části III., která se zaměřují na prostředky k dodržování práv k duševnímu vlastnictví. Členové mají povinnost zajistit, aby jejich právní řád zahrnoval řízení k dodržování práv k duševnímu vlastnictví, včetně urychlených opatření k nápravě, která by zabránila porušování těchto práv.

2.3. Úprava ochranných známek Evropskou unií

V této kapitole se nechci zabírat rozdíly mezi národní ochrannou známkou a ochrannou známkou Společenství, resp. ochrannou známkou EU, protože to není cílem mé práce. Pouze přiblížím vývoj právní ochrany v rámci EU, na niž navazuje česká právní úprava. Působnost Evropského společenství je vymezena v zakládajícím dokumentu, tzv. Římské smlouvě⁷⁴. Nejprve se snažilo Evropské společenství integrací získat obchodní a ekonomické výhody a později vyvstaly další oblasti, které bylo třeba sjednotit, jednou z těchto oblastí bylo i průmyslové

⁷¹ HÁK, Jan. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-364-3. str. 28

⁷² Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, (Příloha 1C k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace), sdělení MZV č. 191/1995 Sb.

⁷³ HÁK, Jan. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-364-3. str. 31

⁷⁴ Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství ze dne 25. března 1957

vlastnictví. Ochranné známky byly jedním z prvních předmětů průmyslového vlastnictví, na které se Evropské společenství zaměřilo⁷⁵, a to z důvodu, že u ochranných známek je jejich teritoriální omezenost při uskutečňování zahraničního obchodu problémem největším ve srovnání s jinými průmyslovými právy⁷⁶. V roce 1988 byla přijata směrnice Rady (ES) č. 89/104 ze dne 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách, dále jen známková směrnice, která sladila právní úpravu národních známek v členských zemích. Členské země ji musely implementovat do 28. prosince 1991, Česká republika ke dni přístupu do EU, tedy byla tak povinna učinit do 1. května 2004, k tomu blíže v kapitole 4. Směrnice byla několikrát změněna, a následně z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti, bylo přijato kodifikované znění⁷⁷, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Rada ES vydala také několik nařízení, která se týkala ochranných známek. Realizaci snah z první směrnice představuje nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993, o ochranné známce Společenství, kterým se vymezil pojem ochranné známky Společenství, zřídil Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, podmínky pro podávání přihlášek atd⁷⁸. Tato úprava nijak nedopadala na národní ochranné známky, ale vytvořila zcela nový třetí systém známkové ochrany. Toto nařízení bylo opět několikrát měněno a bylo nezbytné vytvořit rekodifikované nařízení, přesněji nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce společenství. Toto nařízení změnilo především procesní postupy a také upřesnilo některé instituty. V roce 2010 Rada EU požádala Evropskou komisi, aby předložila návrhy na revizi výše zmíněného nařízení a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95. Dne 24. prosince 2015 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny dva klíčové dokumenty pro oblast evropského známkového práva. Prvním z nich bylo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, a druhým dokumentem byla revidovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se

⁷⁵ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9. str. 161

⁷⁶ HÁK, Jan. Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-364-3, str. 33

⁷⁷ Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

⁷⁸ Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993, o ochranné známce Společenství <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31994R0040>

sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Dne 16. prosince 2015 byla podepsána Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, dále také harmonizační směrnice, blíže k ní v kapitole 5. Nařízení (EU) 2015/2424 vstoupilo v platnost 23. března 2016 a zavedlo například terminologické změny, název „ochranná známka Společenství“ se změnil na „ochrannou známku Evropské unie“. Dále se změnil název Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu na „Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví“.

3. Vývoj právní úpravy od roku 1989 do roku 2003

V této kapitole trochu podrobněji rozeberu právní úpravu ochranných známek po sametové revoluci, která byla vyvrcholením uvolňování poměrů v Československu. Přejít z centrálně plánovaného hospodářství na volnotržní ekonomiku, tedy návrat k tradičním hodnotám ochranné známky potřeboval vytvořit nový právní rámec.

3.1. Zákon č. 174/1988 Sb. o ochranných známkách

Od 1. ledna 1989 začal platit nový právní předpis, konkrétně zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Jak již bylo zmiňováno, tento zákon nahradil přes třicet let platný zákon z roku 1952. Dle důvodové zprávy⁷⁹ vznikla nová právní úprava v reakci na intenzivní rozvoj hospodářství. Důvodová zpráva uvádí také jak nově vzniklý zákon chápe funkce ochranných známek. Jako hlavní funkce uvádí: rozlišovací funkci - odlišuje výrobky různých výrobců a tím usnadňuje spotřebiteli i odběrateli výběr, ochrannou funkci - ta chrání určité výrobky a brání užívání shodných označení pro shodné či podobné výrobky a také propagační funkci - tuto funkci bere jako hlavní, především ke vztahu k zahraničí. Z tohoto vyplývá, že v pojetí funkce ochranné známky k velkému zvratu nedošlo. Předmětem nově vzniklého zákona byly *vztahy vznikající z přihlašování, zápisu a společenského uplatňování ochranných známek. Jeho účelem bylo zabezpečit účinnou právní ochranu ochranných známek a jejich užívání a posílit vliv ochranných známek na odpovědnost výrobců a poskytovatelů služeb za jakost jejich výrobků a služeb*⁸⁰. Zákon se přizpůsoboval mezinárodnímu vývoji v oblasti známkového práva.

⁷⁹ Důvodová zpráva k zákonu č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. [online] Praha: Vláda Československé socialistické republiky, vydáno 28. 4. 1988 [cit. 28. 2. 2020]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0075_01.htm.

⁸⁰ Zákon č. 174/1988 Sb. o ochranných známkách ze dne 8. listopadu 1988.

Vymezil ochrannou známku dvěma způsoby, negativně i pozitivně. Pozitivní definici ochranné známky bychom našli v §2 citovaného zákona: „*Ochranná známka je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek*“. Negativní vymezení zákon upravoval v §3 taxativním výčtem označení, která se nemohla stát ochrannou známkou, tedy zápisné překážky absolutní, a v §4 taxativním výčtem těch označení, která jsou ze zápisu vyloučena, zápisné překážky relativní. Zápisné překážky a jejich význam blíže rozvádím v kapitolách 4.1.3 a 4.1.4.

Dle §3 nemohl být ochrannou známkou: pouhý název, vyobrazení nebo jiné označení druhu výrobků nebo služeb (*např. slovo „Shirt“ pro výrobce pánských košil, obrázek džbánu pro výrobce keramiky, stylizovaný automobil pro autoservis aj.*), pouhé úřední nebo všeobecně známé zeměpisné označení (*Austria, Ukrajina aj.*), klamavé nebo nepravdivé označení (*např. obrázek květu lnu nebo bavlny na umělé tkanině atd.*), označení shodné s proslulou ochrannou známkou, která je zapsána pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu, pro výrobky nebo služby téhož druhu, označení shodné s názvem chráněné odrůdy rostlin nebo chráněného plemene zvířete. Dále označení, jehož užívání by bylo v rozporu se zájmy společnosti (*např. fašistické a nacistické symboly, vulgární označení*), označení, jehož užívání by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Československou socialistickou republiku z mezinárodních smluv týkajících se ochrany označování výrobků nebo služeb, nebo z členství Československé socialistické republiky v mezinárodních organizacích (*např. červený kříž, olympijské kruhy aj.*)⁸¹.

Dle §4 byla ze zápisu vyloučena označení, která nemají rozlišovací způsobilost nebo která tvoří převážně popisné údaje, označení obsahující úřední názvy států, správních celků, znaky státní svrchovanosti nebo znaky, erby, vlajky, názvy a zkratky názvů mezinárodních, mezivládních organizací, označení obsahující úřední, zkušební, záruční, puncovní nebo dopravní značky, názvy a zkratky názvů měřicích a peněžních jednotek nebo jejich napodobení, dále označení obsahující název, jméno, příjmení nebo vyobrazení osoby odlišné od přihlašovatele, a také označení obsahující údaje shodné nebo zaměnitelné se zapsaným označením původu. Tento výčet uvádí zápisné překážky relativní, protože zákon u každé z nich připouštěl výjimky. Například u první uvedené překážky, měl přihlašovatel

⁸¹ LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení. Praha: Orac, s. r. o., 1997. ISBN 80-901938-3-8. str. 42

možnost prokázat, že se takové označení stalo příznačné pro jeho výrobky nebo služby.

Zákon zakotvoval také tzv. karenční lhůtu⁸², kdy ze zápisu do rejstříku bylo po dobu 2 let vyloučeno označení shodné s ochrannou známkou, ke které právo zaniklo.

Zákon rozděloval ochranné známky na individuální a kolektivní. Jejich definice se odlišovala od současné úpravy, která je uvedena v kapitole 3.4. Individuální ochranná známka dle §7 sloužila k označování výrobků nebo služeb právnické nebo fyzické osoby, pro kterou byla zapsána do rejstříku. A kolektivní známka sloužila k označování výrobků nebo služeb právnických nebo fyzických osob, které byly hospodářsky, organizačně nebo právně spjaty k určité hospodářské činnosti. Kolektivní známku bylo možno užívat jen společně s individuální ochrannou známkou.

Takto zákon vymezoval přihlašovací způsobilost ochranné známky, na přihlašovatele se kladl nárok právní způsobilosti a také musel vykonávat hospodářskou činnost. Úřad⁸³ od přihlašovatele k prokázání tohoto požadavku vyžadoval doklad o předmětu podnikání, úředně ověřený živnostenský/koncesní list od fyzické osoby a u právnické osoby úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku. Přihlásit ochrannou známku do zahraničí směly právnické a fyzické osoby, které měly sídlo nebo bydliště na území Československé socialistické republiky, až po podání přihlášky ochranné známky v Československé socialistické republice.

Zákon dále upravoval právo priority, dle §10 měl přihlašovatel právo přednosti před každým, kdo později podal přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky či služby téhož druhu. Úřad zaznamenával přesný rok, měsíc, den, hodinu a také minutu dojití přihlášky, protože právo přednosti vzniklo v okamžiku, kdy Úřadu přihláška ochranné známky došla. Pokud chtěl přihlašovatel právo přednosti také podle mezinárodních smluv, musel ho uplatnit již v přihlášce ochranné známky a prokázat je do tří měsíců od jejího podání.

Od §13 zákon upravoval ochrannou dobu a obnovu zápisu. Ochranná doba zapsané ochranné známky trvala deset let a počala běžet ode dne, kdy přihláška

⁸² Karenční lhůta (čekací či odkladná) je pevně stanovená doba, která musí uběhnout, aby mohla nastat nějaká právní skutečnost, která by se jinak stala dříve

⁸³ Ústředním orgánem státní správy na úseku průmyslového vlastnictví byl Úřad pro vynálezy a objevy (dnes Úřad průmyslového vlastnictví)

došla Úřadu. Na žádost přihlašovatele bylo možno ochrannou dobu prodlužovat obnovou zápisu, a to vždy na dalších deset let. Tuto žádost bylo možno podat nejdříve v posledním roce ochranné doby a nejpozději šest měsíců po jejím uplynutí⁸⁴, tzv. poshovovací lhůta.

Právo k ochranné známce bylo výlučné, bez souhlasu majitele nesměl nikdo užívat jeho ochrannou známku nebo označení s ní shodné nebo zaměnitelné pro výrobky nebo služby téhož druhu, pro které je zapsána. Spory, které vznikaly ze vztahů z ochranných známek rozhodovaly soudy a zákon připouštěl také rozhodnutí hospodářskou arbitráží. Dle §29 projednával spory Úřad, který doporučoval smírné řešení.

Nově zákon s ohledem na světovou praxi zavedl institut povinného užívání zapsané ochranné známky. Majitel byl povinen ochrannou známku užívat, a to ve formě, v jakém byla zapsána v rejstříku. Druhá část věty je poněkud problematická, a mezinárodní praxi se opět vzdaluje⁸⁵, protože toto ustanovení vyloučilo užívání například ochranné známky zvukové, jelikož realizace jejího užívání by se neshodovala s její podobou v registraci-papír s notovým záznamem⁸⁶. Právo k ochranné známce dle §22 zanikalo: uplynutím ochranné doby, nebude-li zápis ochranné známky obnoven, zánikem právní subjektivity majitele ochranné známky, nebylo-li právo k ochranné známce převedeno nebo nepřešlo-li na nového majitele, prohlášením majitele ochranné známky, že se svého práva vzdává; právo zaniká dnem, kdy prohlášení dojde na Úřad, a také rozhodnutím o výmazu ochranné známky z rejstříku. Úřad vymazal ochrannou známku z rejstříku, pokud byla zapsána v rozporu se zákonem, ale také z důvodu jejího neužívání, konkrétně pokud nebyla užívána po dobu pěti let a majitel ochranné známky její neužívání řádně nezdůvodnil. Z tohoto ustanovení je patrné, že zákon připouštěl liberační důvody⁸⁷.

Zákon i přes nesporné modernější zpracování a zavedení nových institutů, které odpovídaly tehdejšímu stavu prací na revizi Madridské dohody a revizi Pařížské úmluvy, vykazoval pozůstatky z dob centrálně plánovaného řízení

⁸⁴ Srovnání s § 29 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, platné znění

⁸⁵ Pařížská úmluva již v té době v čl.5 písm. c) odst. 2 umožňovala uzavírat ochrannou známku v podobě, která se liší svými prvky, jež nemění rozlišovací povahu známky, od podoby, ve které byla zapsána v některém ze smluvních států. Nutno podotknout, že Československá socialistická republika byla v době přijetí zákona její smluvní stranou.

⁸⁶ LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení, Praha: Orac, s. r. o., 1997. ISBN 80-901938-3-8. str. 44

⁸⁷ Omluvné důvody, které mají ke vztahu k majiteli ochranné známky objektivní povahu, tj. nezávislou na jeho vůli.

národního hospodářství, kdy administrativní aparát státu zasahoval do právního postavení subjektů. Důvodová zpráva k zákonu č.137/1995 Sb., o ochranných známkách⁸⁸ uvádí, že *dosud platný zákon nevytváří podmínky pro uplatnění ochranných známek na trhu, a zejména pak zboží těmito známkami označeného, tj. neodpovídá vytvářejícímu se konkurenčnímu prostředí*. Nedostatky tohoto zákona měla po revoluci vyřešit navržená novela z roku 1992. V roce 1993 došlo k dalším změnám v uspořádání státu, definitivnímu rozdělení Československé federativní republiky, a ke schválení novely nedošlo. Následně s ohledem na další vývoj známkového práva v Evropě a snahu o harmonizaci známkového práva Světovou organizací duševního vlastnictví se začalo pracovat na zcela nové právní úpravě.

3.2. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách

Cílem nové komplexní právní úpravy známkového práva bylo přesné rozlišení mezi soukromoprávním a veřejnoprávním rámcem ochranné známky, dále vytvoření nových podmínek ochrany ochranné známky, které by lépe odpovídaly vztahům v tržní ekonomice. Dne 27. 7. 1995 vešel v platnost zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, účinnosti nabyl záhy, konkrétně 1. 10. 1995. Zákon byl již do značné míry harmonizován se západoevropskou legislativou a také v souladu s mezinárodními smlouvami, ke kterým Česká republika nově přistoupila. Sdělením MZV č.191/1995 Sb. přistoupila k Dohodě TRIPS a sdělení MZV č.199/1996 Sb. ke Smlouvě o známkovém právu⁸⁹. Důvodová zpráva⁹⁰ uvádí, že *v souladu s rozvíjejícím se konkurenčním prostředím, vytvářeným nezávislými a rovnoprávnými podnikateli, zákon zabezpečí zcela nově ochranu dalších práv jednotlivých subjektů, jako např. ochranu držitele nezapsané značky, která pro podnikatele získala rozlišovací způsobilost v daném hospodářském odvětví, ochranu obchodního jména, ochranu osobnostního práva na jméno a portrét apod. Tato ochrana bude především zabezpečena tzv. námitkovým řízením*. Mezi funkce ochranné známky řadí odlišující, ochrannou a funkci soutěžní.

⁸⁸ Důvodová zpráva k zákonu č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. [online] Praha: Vláda České republiky, vydáno 1. 7. 1995 [cit. 28. 2. 2020]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t163900a.htm>

⁸⁹ ZDVIHALOVÁ, Martina, SCHNEIDEROVÁ, Eva, SYNKOVÁ, Diana. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. XXVII, 259 stran. ISBN 978-80-7598-139-4. str. 3

⁹⁰ Důvodová zpráva k zákonu č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. [online] Praha: Vláda České republiky, vydáno 1. 7. 1995 [cit. 28. 2. 2020]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t163900a.htm>

Ustanovení §1 ZOZ⁹¹ stanovuje legální vymezení ochranné známky. Ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek. Jinými slovy, označení způsobilá k zápisu budou jen ty ochranné známky, které jsou vnímatelné zrakem. Negativní definici ochranné známky bychom našli v §2, kde je opět taxativní výčet označení, která jsou ze zápisu do rejstříku vyloučena. Uvedu pouze několik veřejnoprávních překážek označení, jelikož se z velké většiny shodují s předešlou úpravou. Ze zápisu do rejstříku je vyloučeno označení, které nemůže být graficky znázorněno (*ze zápisu jsou vyloučena označení zvuková, čichová a chuťová*), označení, které nemá rozlišovací způsobilost, označení, které výlučně sestává ze značek nebo označení obvyklých v běžném jazyce, označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy (*tvar vejce*), nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku (*tvar imbusového klíče*) anebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu (*tvar dětského dudlíku*), tato nová zápisná překážka se týká především prostorových označení.

V §3 zákon uváděl soukromoprávní překážky zápisu ochranné známky. Například se jednalo o ochrannou známku, která je přihlášená nebo zapsána pro jiného majitele pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby s dřívějším právem přednosti, popřípadě obsahuje prvky přihlášeného označení či zapsané ochranné známky, které by mohly vést k záměně. Toto neplatí, pokud majitel s přednostním právem udělí souhlas. Shodně na předešlý zákon navazuje odstavec týkající se karenční lhůty. Dále Úřad na základě řádně a důvodně uplatněných námitek nezapiše do rejstříku označení, které zasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob. Námitkové řízení je institutem umožňujícím v známkoprávním řízení třetím osobám bránit svá práva ještě před vlastním zápisem ochranných známek do rejstříku. Jedná se o zásadní průlom do předešlé právní úpravy a díky němu zákon vycházel již důsledně z pojetí známkové ochrany v komunitárním právu. Zavedením tohoto institutu se zvýšila také právní jistota přihlašovatelů, že jejich ochranné známky nebudou následně vymazány. Ustanovení §9 stanovovalo, že proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku může ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění podat u Úřadu zdůvodněné námitky například majitel s dřívějším

⁹¹ Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ze dne 21. června 1995

právem přednosti, majitel starší shodné či zaměnitelné známky, která se před podáním přihlášky stala ve smyslu Pařížské úmluvy v České republice v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou atd. Záměrně jsem uvedla příklad se všeobecně známou ochrannou známkou, protože v souladu s evropskou praxí, tento zákon nově vymezuje práva majitele všeobecně známé ochranné známky. V porovnání s minulou úpravou se známka nestává všeobecně známou výrokem správního orgánu, jako tomu bylo u proslulých známek. Nově bylo možno ochrany dosáhnout soudním rozhodnutím, podle něhož je užití této ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním. Dalším nově zařazeným právem majitele ochranné známky bylo oprávnění požadovat na vydavateli publikace, v níž byla ochranná známka reprodukována, zveřejnění údaje, že jde o ochrannou známku, včetně uvedení čísla zápisu ochranné známky do rejstříku. S účinností nového zákona mohla být dle §21 ochranná známka poskytnuta jako zástava. Zástavní právo k ochranné známce vzniklo zápisem do rejstříku a o tento zápis byl povinen žádat zástavní věřitel. Zásadních změn se dočkala úprava kolektivních ochranných známek, tento institut byl zaveden do našeho právního řádu zákonem č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Byla jim věnována celá část pátá, zákonodárce patrně počítal v souvislosti s rozvojem podnikatelské sféry s jejich větším využitím. Dle §30 odst. 2 členové či společníci sdružení podnikatelů mohly při své podnikatelské činnosti označovat výrobky či služby i ochrannou známkou, jejímiž jsou majiteli, či k níž mají právo užívání na základě licenční smlouvy. Jednalo se tedy o naprosto opačné pojetí od předešlé právní úpravy, která stanovovala, že kolektivní ochranná známka sloužila k označování výrobků nebo služeb právnických nebo fyzických osob, které byly hospodářsky, organizačně nebo právně spjaty k určité hospodářské činnosti. Jejich práva a povinnosti stanovovala písemná smlouva o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky. Dále nová právní úprava již nestanovovala povinnost kolektivní známku užívat jen společně s individuální ochrannou známkou, nebo přesným označením subjektu, který individuální známku nemá⁹².

Přínosem zákona z roku 1995 bylo dle mého názoru odstranění překážek administrativních zásahů státu do postavení podnikatelských subjektů, které bránily nakládání s ochrannými známkami. Dále posílení postavení majitele ochranné známky, ovšem také větší míru odpovědnosti majitelů při označování svých

⁹² LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení. Praha: Orac, s. r. o., 1997. ISBN 80-901938-3-8. str.44

výrobků a služeb. Velké pozitivum tohoto zákona vidím v zavedení námitkového řízení, jímž došlo k posílení ochrany práv třetích osob.

3.3. Zákon č. 116/2000 Sb.

Později byla k účinnějšímu hájení práv majitelů ochranných známek novelou č.116/2000 Sb. transformována do zákona o ochranných známkách ustanovení Dohody TRIPS, která je, jak již bylo zmíněno, součástí Dohody o vytvoření Světové obchodní organizace. Tato novela se týkala velkého množství zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, jako byl zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, nejednalo se tedy pouze o novelu zákona o ochranných známkách. Ochrana průmyslového vlastnictví byla upravena souborem právních předpisů vydaných po roce 1989. Tyto zákony v zásadě odpovídaly standardu obvyklému pro jejich ochranu v zemích s vyspělou tržní ekonomikou a vysokou úrovní ochrany nehmotných statků. Právní úprava vztahů k nehmotným statkům se v praxi osvědčila a pomohla transformačnímu procesu, vnitřním a vnějším obchodním vztahům, a to z důvodu umožnění bezpečného volného pohybu takto chráněného zboží. Ovšem žádný dosažený stav v právní úpravě není a ani nemůže být konečný a neměnný. Ochrana duševního vlastnictví se stále vyvíjí a dynamický rozvoj zaznamenala také v 90. letech minulého století. Novelizace byla vynucena požadavkem na sblížení českého právního řádu s komunitárním právem, ale také pružným vývojem ochrany těchto práv v rámci WTO. Cílem novely tedy bylo reagovat na zájem České republiky integrovat se do Evropských společenství, ale rovněž jako reakce na Dohodu TRIPS. Tato dohoda obsahuje minimální standardy ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Novelizace zákona o ochranných známkách umožnila majitelům práv z ochranné známky účinněji bránit svá práva. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, byl novelizován zejména z důvodu, aby byl plně slučitelný se Směrnicí Rady ES č. 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách a novelou bylo také zabezpečeno plnění závazku z Dohody TRIPS.

Novela⁹³ do §2 na konec odstavce jedna doplnila písmena i) a j). Ze zápisu do rejstříku bylo vyloučeno označení, které obsahuje znak vysoké symbolické

⁹³ Zákon č.116/2000 Sb. ze dne 6. dubna 2000, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví

hodnoty, zejména náboženské symboly, a to z důvodu absence ustanovení, na jehož základě by bylo možné odmítnout zápis označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty. Případné odmítnutí zápisu se dovozovalo z titulu rozporu s veřejným pořádkem. Písmenem j) se ze zápisu do rejstříku vyloučila značení přihlašovaná pro vína či lihoviny, která obsahují zeměpisný údaj, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ. Tímto ustanovením splnila Česká republika závazky plynoucí z čl. 23 Dohody TRIPS⁹⁴. Došlo také ke změnám v §2 odst. 2, zrušila se slova „nejméně dva roky“. Dle důvodové zprávy⁹⁵ *ustanovení, podle něhož se vžitost určitého označení pro přihlašovatele ochranné známky posuzovala na základě formálního znaku jeho dvouletého užívání, se v praxi neosvědčilo. V důsledku tohoto ustanovení byl požadován zápis ochranné známky na základě formálního dvouletého užívání a stejně tak byla v řízení o zápisu porovnávána data, která neprokazovala vžitost známky. V důsledku toho nebyl vytvořen prostor pro úvahu, zda se toto označení pro přihlašovatele skutečně stalo příznačným.* Do § 6 se na konec odstavce 2 doplnila věta, která zní: „Právo přednosti lze uplatnit z přihlášky ochranné známky, v níž je požadována ochrana v členském státě Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, jestliže stát, v němž je učiněno první podání přihlášky ochranné známky, není smluvní stranou Pařížské úmluvy ani členem Světové obchodní organizace, lze právo přednosti z tohoto podání přiznat jen za podmínky vzájemnosti.“ Toto ustanovení je v souladu v čl. 4 Dohody TRIPS, který stanovuje, že členský stát je povinen poskytovat ostatním státům, tedy členům WTO, zacházení podle nevyšších výhod. Například právo přednosti bylo dle předešlé úpravy udělováno pouze příslušníkům členských států PÚU. Změny v §9 odst. 1 písmena b) jsou realizací závazku České republiky plynoucí z čl. 16 odst. 2 Dohody TRIPS, který říká, že při určování všeobecné známosti ochranné známky musí členové brát zřetel na to, zda je ochranná známka známa v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti u dotyčného člana v důsledku propagace. Do §14 odst. 2 se vložila také slova: „soud právo na informaci nepřizná, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení.“ Tato možnost nepřiznat právo na informace zajistila soulad s článkem 47 Dohody TRIPS, který poskytuje členům

⁹⁴ Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, (Příloha 1C k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace), sdělení MZV č. 191/1995 Sb

⁹⁵ Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, vydán pod č. 116/2000 Sb., v částce 35/2000 Sb., dne 10. 5. 2000

možnost stanovit, že soudní orgány mají pravomoc nařít porušovateli, aby oznámil majiteli práva z ochranné známky totožnost třetích osob, které jsou zapojeny do výroby nebo distribuce porušujícího zboží nebo služeb, pokud to není v nepoměru k závažnosti porušení. Novela doplnila také §15 odst.1 o možnost, že majitel ochranné známky může požadovat po soudu, aby nařít ohrožovateli nebo porušovateli zničit výrobky, které ohrožují nebo porušují práva chráněná známkovým právem, což je promítnutím úpravy čl. 46 odst. 1 TRIPS. Smyslem tohoto ustanovení je, aby soudní orgány, jež shledaly výrobky ohrožují nebo porušují práva majitel ochranné známky, měly pravomoc nařít jeho zničení, tedy, aby bylo bez náhrady odstraněno z obchodní sítě. Pouze odstranění nezákonně připevněné ochranné známky na zboží, až na výjimečné případy, nepostačuje. Před novelou právní úprava také neumožňovala přikázat ohrožovateli nebo porušovateli práv likvidaci nástrojů nebo materiálů, jimiž bylo ohrožení nebo porušení práv z ochranné známky způsobeno. Dále do § 25 se na konec odstavce 1 doplnil tento text: „k užívání ochranné známky, které započalo, popřípadě pokračovalo po uplynutí 5 let jejího neužívání, avšak ve lhůtě 3 měsíců před zahájením řízení o výmazu, se nepřihlíží“, toto nové pravidlo stanovuje, že již nebude přihlíženo k účelovému využívání ochranné známky, které započalo až v době, kdy se její majitel dozvěděl, že jeho ochranná známka může být vymazána z rejstříku z důvodu jejího nevyužívání. Avšak současně přibyla možnost užívání ochranné známky i jiným způsobem, než jsou dodávky na vnitřní trh, konkrétně se nově užíváním rozumělo užívání v podobě, která se od podoby, jak je zapsána, liší v jednotlivostech neměnicích její rozlišovací způsobilost, popřípadě její umístování na výrobky či jejich obaly výlučně pro potřeby vývozu. Z §26 odst. 2 byla odstraněna slova: „neboť nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména všeobecně známé ochranné známky nebo jí je na újmu“. S ohledem na skutečnost, že uvedené ustanovení má umožňovat výmaz takových ochranných známek, o nichž soud rozhodl, že jejich užívání je jednáním nekalosoutěžním, nebude nadále nutné, aby takovýto výrok byl učiněn ve prospěch ochranné známky, která ve smyslu mezinárodní úmluvy požívá ochranu jako známka všeobecně známá⁹⁶. Novela rozšířila také §35 odst. 2, a poskytla národní režim ochrany nejen fyzickým a právnickým osobám, které mají bydliště nebo sídlo na území členského

⁹⁶ Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, vydán pod č. 116/2000 Sb., v částce 35/2000 Sb., dne 10. 5. 2000

státu PUÚ, ale také na území členského státu WTO. Tímto ustanovením se splnil závazek České republiky vyplývající z čl. 3 Dohody TRIPS.

4. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Jak vyplývá z předešlé kapitoly, právní úprava ochrany průmyslového vlastnictví od počátku devadesátých let prošla od počátku řadou změn. Tyto změny byly ovlivněny rozvojem tržních vztahů a procesem transformace, ale také začleněním České republiky do evropského procesu ekonomické integrace. Účinná ochrana průmyslového vlastnictví je nezbytná pro bezpečnost volného pohybu zboží a služeb. Zákonem č.137/1995 Sb., o ochranných známkách byla nastavena srovnatelná úroveň ochrany právních vztahů vyplývajících z užívání ochranných známek se standardem vyspělých západních států. Zákon splňoval závazky vyplývající z mezinárodních smluv, tedy Pařížské úmluvy, Madridské dohody a pozdější novelou také závazky z Dohody TRIPS⁹⁷. Přesto však v souvislosti s přípravou České republiky na vstup do EU k 1. 5. 2004 byla nutnost dále harmonizovat i známkoprávní úpravu, konkrétně zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách s účinností od 1. 4. 2004, některá ustanovení s účinností od 1. 5. 2004⁹⁸. Nový zákon transportoval směrnici Rady ES. č. 89/104⁹⁹ ze dne 21. 12. 1988, ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách, a jednak adaptoval ta ustanovení nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství a nařízení Rady Evropských společenství č. 3288/94 z 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení č. 40/94, u nichž je to z důvodu propojení národního a komunitárního systému ochranných známek nezbytné.

4.1. Změny k 1. dubnu 2004

Cílem této úpravy bylo propojení národního systému se známkou Společenství a dále posilovat postavení přihlašovatelů a vlastníků ochranných známek. V obecné rovině lze předeslat, že zákon zavedl relativně mnoho změn, jak

⁹⁷ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Sněmovní tisk 288/0, část č. 1/2 V. n. z. o ochranných známkách - EU [online] Praha: Vláda České republiky, vydáno 19. 3. 2003 [cit. 1. 3. 2020]. Dostupné z:

<https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0#prilohy>

⁹⁸ Taxativně vymezená ustanovení zákona týkající se ochranné známky Společenství, která nabyla účinku až vstupem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

⁹⁹ Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, Úřední věstník L40, 11. 2. 1989, str. 1

co do obsahu normativního textu, tak co do terminologie. Za základní změny lze považovat rozšíření vlastníků (dříve majitelů) ochranných známek i na nepodnikatele, dále výslovné zavedení možnosti přihlásit ochrannou známku tvořenou pouze barvou, zakotvení zcela nového legálního pojmu ochranné známky s dobrou pověstí a užší vymezení všeobecně známé známky, bližší úpravu důsledků spojených s rozšířením známky Společenství na území České republiky¹⁰⁰, a také poskytnutí ochranné známce Společenství ochranu na území ČR. Dále také možnost odmítnutí zápisu známky nepřihlašované v dobré víře, která v české právní úpravě doposud zcela chyběla. Mezi další změny, které zákon přinesl, lze zahrnout také odlišné vymezení relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti, zavedení institutu připomínek, coby neformálního podnětu k přezkoumání přihlašovaného označení, a také zakotvení správní žaloby proti rozhodnutí ÚPV¹⁰¹.

4.1.1. Pojem ochranné známky

Nový demonstrativní výčet §1 ZOZ¹⁰², kterým se legální definice ochranné známky rozvíjí, se v porovnání s předešlou úpravou zákona výslovně rozšířil o ochranu označení, které je tvořeno již výše zmíněnou barvou. Možnost ochrany označení, tvořené pouze barvou, přicházela v úvahu, stejně jako u jiných ochranných známek, pouze v tom případě, pokud je distinktivní, tedy má schopnost odlišit výrobky a služby vlastníka od výrobků a služeb jiných subjektů. Aby byla splněna tato podmínka, přihlašovatel musí specifikovat, u přihlášky ochranné známky tvořené pouhou barvou, jakým barevným odstínem je tvořeno označení. Pokud jde o zápis jediné barvy, pak jsou vyloučeny tzv. základní barvy. Pro jejich omezený počet je nutné je ponechat volné pro všechny.

Nutnost grafické znázornitelnosti označení zůstávala a nadále vytvářela překážku pro netradiční ochranné známky, tedy zvukové, čichové, chuťové.

¹⁰⁰ Zákon byl připravován zejména se záměrem propojení národního a evropského systému ochranných známek a přípravy národního právního prostředí na skutečnost, že po přístupu České republiky k Evropské unii budou v České republice účinné i známky Společenství udělené v souladu s Nařízením Rady Evropských společenství č. 40/94 o ochranné známce Společenství. Z tohoto důvodu bylo při tvorbě zákona rovněž přihlíženo k tomuto nařízení, jehož účinnost se po přístupu České republiky do Evropské unie automaticky rozšíří na území České republiky, aniž by jako přímo závazný právní akt vyžadovalo transformaci do vnitrostátního práva.

¹⁰¹ DOBŘÍCHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a. s., 2004. 225 s. ISBN 80 7201 467 6. str. 104

¹⁰² Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ze dne 3. prosince 2003, vyhlášené znění 19. prosince. 2003

4.1.2. Všeobecně známá známka a známka s dobrou pověstí

Zákon nově přinesl také zakotvení pojmu ochranné známky s dobrou pověstí a užší vymezení všeobecně známé známky. Během dekády došlo k již třetí nově koncipované úpravě související s rozšířenou ochrannou známkou a všeobecně známou známkou. Zákon č.174/1988 Sb. zavedl pojem proslulé známky, zákon č.137/1995 Sb. pojem všeobecně známé známky a tato nová právní úprava po evropském vzoru institut známky s dobrým jménem.

U ochranné známky je dobré jméno neboli dobrá pověst vyjádřeno tím, že veřejnost známku zná, spojuje si ji s dobrými vlastnostmi a věnuje jí svou důvěru. Tato skutečnost zvyšuje hodnotu takové známky. Ochranná známka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb, a to i v tom případě, není-li zapsána. Může se tedy jednat jak o ochrannou známkou formálně registrovanou, tak všeobecně známou známkou¹⁰³.

Nový známkový zákon tak zavedením pojmu ochranné známky s dobrým jménem zúžil pojem všeobecně známé známky. Všeobecně známou známkou může být dle nového zákona takové označení, které své ochrany dosáhlo získáním všeobecné známosti a nikoliv registrací. Jde tedy o nezapsanou známku, která nabyla ochrany již všeobecnou známostí pro shodné nebo podobné výrobky vlastníka této známky. Jedná se o označení sui generis, které je chráněno jako ochranná známka již od okamžiku faktického užívání a získání všeobecné známosti. Úřad si z jeho úřední činnosti nemůže být vědom všech všeobecně známých ochranných známek a je nutné se těchto práv domáhat v námitkovém řízení dle §7¹⁰⁴. Všeobecnou známost ochranné známky je povinen její vlastník prokázat v každém řízení, kde se uplatňuje. Tuto skutečnost vlastník prokazuje vždy ke konkrétnímu řízení a ve vztahu ve konkrétní přihlášce ochranné známky. K uplatnění práva z všeobecné ochranné známky je tedy třeba, aby její majitel doložil její všeobecnou známost v příslušném okruhu lidí. Tuto skutečnost prokazuje např. předložením dokladů o prodeji označovaného zboží nebo služeb, o uskutečnění reklamní kampaně nebo předložením výsledků ankety o její známosti

¹⁰³ Rozhodnutí Městského soudu v Praze, ze dne 22. září 2005, č. j. 8 Ca 44/2005-64

¹⁰⁴ KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek, In Právní rádce č. 2/2004, Praha: Economia, ze dne 24. 2. 2004, [cit. 1. 3. 2021], [online]. Dostupné z: <https://pravnicaradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>

na trhu¹⁰⁵. Na rozdíl od předešlé úpravy nepoživá všeobecně známá známka automaticky ochrany ve vztahu ke všem výrobkům a službám, ale pouze pro výrobky a služby, pro něž se stala v příslušném segmentu veřejnosti všeobecně známou¹⁰⁶. K rozšíření ochrany i na nepodobné výrobky a služby se jí dostane jen ve spojení s dalším znakem, totiž musí jít o ochranu známku s dobrým jménem¹⁰⁷. Na základě získání dobrého jména lze podávat námitky proti zápisu později přihlašované ochranné známky, a to bez ohledu na to, zda je známka s dobrým jménem zapsána pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pokud by užívání později přihlášené ochranné známky nepoctivě těžilo z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti dřívější ochranné známky nebo jí bylo jinak na újmu.

Jak již bylo řečeno, tento zákon vychází také z mezinárodní úpravy známkového práva, a proto je ochrana všeobecně známé známky podobně řešena i v mezinárodních smlouvách. Ve smyslu článku 6bis Pařížské unijní úmluvy a článku 16 Dohody TRIPS je takové označení chráněno jako ochranná známka v každé smluvní zemi, v níž je pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby všeobecně známé. Čl. 6bis PUÚ na rozdíl od čl. 16 odst. 2 Dohody TRIPS chrání všeobecně známou ochrannou známku pouze ve vztahu ke shodným nebo podobným výrobkům, nikoliv službám. V České republice, resp. dané členské zemi Dohody TRIPS může být chráněna i ve vztahu k jinému druhu výrobků a služeb, pokud má v České republice či jiné zemi TRIPS dobré jméno¹⁰⁸.

4.1.3. Absolutní důvody odmítnutí ochrany

Ustanovení §4 ZOZ uvádí absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti, na jejichž základě Úřad z moci úřední nezapiše jako ochrannou známku označení, pokud naplňuje některý ze zákonem stanovených znaků. Tato úprava je transpozicí

¹⁰⁵ HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X. str. 65

¹⁰⁶ DOBŘIČHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a. s., 2004. 225 s. ISBN 80 7201 467 6. str. 105

¹⁰⁷ Toto vyplývá z ustanovení o relativních důvodech zápisné nezpůsobilosti §7 odst.1 písm. b) d) e), účincích ochranné známky dle §8 odst.2 písm. c), neplatnosti známky dle §32 odst. 3 zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ze dne 3. prosince 2003, vyhlášené znění 19. prosince 2003

¹⁰⁸ Což plyne z § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a čl. 16 odst. 3 Dohody TRIPS

ustanovení článku 3 Směrnice Rady ES č. 89/104¹⁰⁹. Taxativní výčet se v podstatě shoduje s předešlou právní úpravou, avšak nová právní úprava přinesla obsahové rozšíření.

Na rozdíl od předešlé úpravy, je v písmeně a) výslovně upravena výlučka vybočení z legální definice ochranné známky upravené v §1 ZOZ, nutnost grafické znázornitelnosti se přesunulo do pozitivního vymezení ochranné známky, ale v důvodech zápisné nezpůsobilosti zůstala nezpůsobilost rozlišovat výrobky nebo služby od jiných. Způsobilost označení rozlišovat zboží je dána funkcí ochranné známky. Rozlišovací způsobilost je nutno posuzovat také vždy ke vztahu k výrobkům, pro které je zapsána. Míru rozlišovací způsobilosti uvedu na příkladu slova jablko „APPLE“. Použití tohoto označení na skutečné jablko nedává dostatečnou míru distinktivnosti, naopak pokud se použije ve vztahu k odlišnému zboží, třeba k počítačům, jeho rozlišovací způsobilost se mnohonásobně zvýší. Mezi nedistinktivní označení můžeme zařadit také například popisná označení, tedy označení sestávající z pouhých údajů o místě, času, způsobu výroby, druhu vlastnosti, jakosti, množství, ceně nebo určení výrobku, například „EXTRA-DRY“. Tato označení jsou výslovně vyňata ze zákonné ochrany v písmenu c). Tímto není dotčena možnost označovat výrobky zeměpisným označením, pokud u nich nikdo nemůže předpokládat, že se tam skutečně vyrábějí, např. označení „SAHARA“ pro sušenky, nebo „ARTIC“ pro motorový olej¹¹⁰.

Dále jsou vyloučena označení, která se stala obvyklými v běžném jazyce nebo v obchodních zvyklostech. Vyloučena zůstávají také označení tvořená výlučně tvarem, který vyplývá z jejich povahy, označení odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, klamavá označení, znaky vysoké symbolické hodnoty (zejm. náboženské), také ta, která obsahují označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy a označení přihlašované pro vína či lihoviny, jež obsahuje zeměpisné označení, bez toho, že by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ¹¹¹. Další důvod zápisné nezpůsobilosti uvedený pod písmenem

¹⁰⁹ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Sněmovní tisk 288/0, část č. 1/2 V. n. z. o ochranných známkách - EU [online] Praha: Vláda České republiky, vydáno 19.3.2003 [cit. 1.3.2020]. Dostupné z:

<https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0#prilohy>

¹¹⁰ HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X. str. 70

¹¹¹ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ze dne 3. prosince 2003, vyhlášené znění 19. prosince 2003

l) říká, že nelze jako ochrannou známku zapsat označení, jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu, kterým se zde rozumí předpis práva veřejného. Slovní spojení „se přičí“, je uvedeno z důvodu, že vyjadřuje intenzivní rozpor se zákonem.

Oproti předešlé úpravě nelze podle písmene m) zapsat označení, pokud přihláška nebyla zřejmě podána v dobré víře. Zřejmost může být konstatována například na základě připomínek. Institut připomínek je také nový a je uvedený v §24, dle kterého „Každý může do doby zápisu ochranné známky do rejstříku podat Úřadu písemné připomínky založené zejména na důvodech podle § 4 nebo § 6“¹¹². Institut dobré víry slouží především k zamezení zápisu tzv. spekulativních ochranných známek¹¹³, které přihlašovatel nechává zapsat za účelem dosažení zisku ze známkové transakce, nebo hodlá zneužít rozlišovací způsobilosti jiné známky pro své vlastní označení. Může se jednat například o napodobeniny značkových parfémů, textilního zboží apod. Při posuzování dobré víry se zvažují jakékoliv významné okolnosti, zejména zda osoba, která přihlášku podala, věděla o existenci práva jiné osoby na stejné či podobné označení a nebo nemohla být racionálně neznalá tohoto práva v době podání přihlášky, dále také zda by použití tohoto označení mohlo být v rozporu s dobrými mravy či by neoprávněně poškodilo zvláštní charakter nebo pověst označení, jež je předmětem jiného práva. Tento institut, tedy nedostatek dobré víry se uplatňoval jako absolutní překážka zápisné způsobilosti přihlášky ochranné známky pouze v případě, že byly řádně a včas podány závažné a důvodné připomínky, nebo pokud Úřad sám shledal nedostatek dobré víry. Dle důvodové zprávy¹¹⁴ „Zavedení principu dobré víry jako absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti povede k intenzivnějšímu posílení ochrany vlastníků ochranných známek a je významné i z hlediska postavení Úřadu navenek.“

Novelizací z roku 2018 byl institut dobré víry vyřazen z absolutních i relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti a tuto změnu přiblížím v kapitole 5.2.3.

¹¹² tamtéž

¹¹³ Spekulativní ochranná známka - motivem jejího přihlašovatele je následný ziskový prodej ochranné známky bez záměru podnikat, anebo využití shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení se známou známkou, a tím opět získání ekonomického prospěchu, kterého by jinak nedosáhl.

¹¹⁴ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Sněmovní tisk 288/0, část č. 1/2 V. n. z. o ochranných známkách - EU [online] Praha: Vláda České republiky, vydáno 19. 3. 2003 [cit. 1. 3. 2020]. Dostupné z:

<https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0#prilohy>

4.1.4. Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti a úprava námitek

Ta označení, pro která je požadován zápis do rejstříku ochranných známek musí být označeními „volnými“. Což znamená, že nesmí zasahovat do starších práv třetích osob. Úřad není schopen v průběhu věcného přezkumu zjistit ex offio, zda jde o označení, která nezasahují do starších práv třetích osob, samozřejmě s výjimkou dříve zapsaných shodných ochranných známek. Z tohoto důvodu zákon dává možnost osobám uvedeným v §7 ZOZ podávat námítky proti zápisu ochranných známek do rejstříku a nově zákon umožňuje také podat návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle §32 ZOZ. Námitkové řízení umožňuje třetím osobám chránit ta jejich práva, která by mohla být zápisem nově přihlašovaného označení do rejstříku ohrožena či poškozena. Návrh na prohlášení neplatnosti je až dalším krokem, pokud se nepodaří domoci svého práva právě v námitkovém řízení. Lhůta pro podání námitek zůstává oproti předešlé úpravě nezměněna, ovšem je zde nově možnost jejího prodloužení.

S transpozicí směrnice do právní úpravy známkového práva ČR se změnil obsah důvodů pro podání námitek. Stejně tak i náležitosti námitkových důvodů, stanovené k jejich prokázání.¹¹⁵

Vlastník starší ochranné známky je oprávněn podat námítka dle §7 písmene a) ZOZ, pokud je důvodem shodnost či podobnost s jeho starší ochrannou známkou a také shodnost nebo podobnost s jeho výrobky či službami¹¹⁶. Námítka lze podat také v případě, existuje-li pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Za pravděpodobnost záměny se považuje také pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Ustanovení o pouhé asociaci¹¹⁷ vychází z interpretace v Evropské unii. Oproti předešlé úpravě byl nahrazen výraz zaměnitelný za podobný, což opět vychází z evropské terminologie. Nově zákonodárce připojil také slovo pravděpodobnost, což znamená, že zákonným předpokladem zamítavého rozhodnutí bude již pouhá pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Nejde již o pouhou zaměnitelnost jako potencionální vlastnost daného označení, ale o nebezpečí rizika záměny, které je závislé na posouzení více faktorů (nejen od stupně podobnosti dotčených označení). Kritériem pro posouzení pravděpodobnosti záměny je hledisko běžného spotřebitele, tedy posouzení, zda jsou ochranné

¹¹⁵ Tamtéž

¹¹⁶ Za podobné výrobky či služby se považují ty, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky, jako jsou vlastnosti, užití, funkční určení. O podobnosti nemusí vypovídat jejich zařazení do stejných tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb.

¹¹⁷ vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou

známky natolik odlišné, že nemohou u běžného spotřebitele vyvolat možnost záměny výrobků nebo služeb nebo záměny výrobců/poskytovatelů stejného druhu zboží/služeb. Je nutno tedy posuzovat i faktory jako je povědomí o ochranné známce, délku užívání, zeměpisné rozšíření, tržní podíl, podíl relevantní části veřejnosti. Dalším rizikovým faktorem může být i vyvolání dojmu určitého propojení dvou podniků, nebo také vyvolání dojmu, že nové přihlašované označení souvisí s jiným výrobcem. Také platí, že čím větší rozlišovací způsobilost starší ochranná známka má, tím je větší pravděpodobnost záměny. Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí¹¹⁸ konstatuje, že za vysoce distinktivní je nutno mít ochranné známky s dobrým jménem. Záměna slov v tomto ustanovení má tedy dalekosáhlé důsledky, protože stanovuje větší počet faktorů, které je třeba zkoumat při možnosti záměny. Dále může podat námitky vlastník všeobecně známé známky. Okruh oprávněných osob se v porovnání s předešlou úpravou dále rozšířil o vlastníka starší ochranné známky Společenství, která má na území Evropského společenství dobré jméno. Ustanovení v písm. f) rozšířilo předešlou právní úpravu o oprávnění vlastníka ochranné známky zapsané v jiné zemi Pařížské unijní úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, podat námitky proti zápisu ochranné známky, která byla přihlášena jeho zástupcem, zprostředkovatelem, obstaravatelem nebo jinou osobou pověřenou hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky (většinou obchodním zástupcem) podle článku 6septies Pařížské unijní úmluvy. *Možnost podat námitky proti zápisu ochranné známky spolu s možností přepsat ochrannou známku na své jméno chrání původního vlastníka ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy před neoprávněným jednáním obchodního zástupce, který by mohl zneužívat svého monopolního postavení na českém trhu vzniklého mu z vlastnictví ochranné známky*¹¹⁹.

Dle písmena g) může podat námitky také uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. Pro úspěšné podání těchto námitek musí namítající prokázat, že je v obchodním styku uživatelem nezapsaného nebo jiného označení, které vzniklo přede dnem podání přihlášky shodné nebo podobné ochranné známky, a také že je nezapsané nebo jiné označení využíváno pro stejné nebo podobné

¹¹⁸ Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 22.3.2007, č.j. 10 Ca 20/2006-152

¹¹⁹ HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X. str. 105

výrobky a služby. Ustanovení předešlého zákona stanovovalo povinnost prokázání užívání nezapsaného označení „v uplynulých dvou letech“¹²⁰. Nová právní úprava upustila od stanovení časové podmínky užívání namítaného označení. Uživatel nezapsaného nebo jiného označení je povinen prokázat pouze, že právo vzniklo již před podáním napadané přihlášky ochranné známky. Samozřejmě by mělo jít o déle trvající a kontinuální užívání, ale je třeba přihlédnout ke konkrétním okolnostem případu. Pokud je doba užívání kratší, je třeba prokázat, že označení bylo v té době například masivně propagováno v médiích s celostátní působností a tímto by bylo možno zhojit krátké období užívání, protože podmínku všeobecné známosti by již označení mohlo splňovat. Z mého pohledu je tato úprava přínosem, protože s rozvojem propagačních technologií se umožnilo získání všeobecné známosti mnohem rychleji než za dva roky, a tento trend se stále více rozvíjí, například použitím reklamy na sociálních sítích.

Nově podle písmena k) mohla podat námitky také osoba, která je dotčena ve svých právech přihláškou, která byla podána ve zlé víře. Nedostatek dobré víry byl, jak již bylo řečeno jak absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti dle §4 písm. m), tak i relevantním důvodem, kdy se proti zápisu takového označení může podat námitku zlé víry také přímo dotčená osoba. Namítající v tomto případě je povinen doložit, jakým způsobem byl ve svých právech dotčen. Princip dobré víry i jako relevantní důvod zápisné nezpůsobilosti byl z důvodu zajištění většího a důkladnějšího průzkumu zaveden před zápisem ochranné známky. Toto ustanovení bylo zrušeno také k 1. 1. 2019 a institut dobré víry se přesunul k důvodům podání návrhu na řízení o neplatnosti, jak již bylo zmíněno. Blíže se touto novinkou zabývám v kapitole 5.2.3.

Námitky jsou základním procesním nástrojem k ochraně hmotných práv stanoveného okruhu lidí proti zápisu ochranné známky do rejstříku. Námitkové řízení, jak již bylo řečeno, bylo zavedeno předešlou právní úpravou, zákonem č.137/1995. Námitky lze podat dle § 25 odst. 1 v prekluzivní lhůtě, která je shodná s předešlou úpravou, tedy 3 měsíců od zveřejnění přihlášky¹²¹. Pokud jsou námitky podané po této lhůtě, Úřad námitkové řízení usnesením zastaví. Je zde tedy uplatněna zásada koncentrační. Včasným podáním námitek se zahajuje řízení o

¹²⁰ §9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ze dne 21. června 1995

¹²¹ Pokud Úřad po věcném přezkumu uzná označení, pro které je požadován zápis do rejstříku, jeho způsobilost být ochrannou známkou, zveřejní přihlášku o ochranné známce ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (oficiální publikační prostředek)

námítkách s osobou, která podala námítky. Úřad tuto osobu označí jako účastníka řízení o námítkách, ovšem nejedná se účastníka řízení o přihlášce ochranné známky¹²².

Oproti předešlé úpravě řízení o námítkách je zmírněno ustanovení, které stanovovalo, že pokud se přihlašovatel ve stanované lhůtě nevyjádří k námítkám, Úřad řízení o přihlášce zastaví. Nová právní úprava již takto striktně na vyjádření k námítkám netrvá a v § 26 odst. 3 stanovuje, že pokud se přihlašovatel ve stanované lhůtě k námítkám nevyjádří, Úřad rozhoduje o námítkách dle obsahu spisu. Tato změna vyjadřuje soulad s obecnou zásadou správního řízení a to, že rozhodnutí musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Nová právní úprava přinesla podobný nový institut, a to institut připomínek, kterými lze ovšem namítat pouze absolutní překážky zápisné způsobilosti, který více přiblížím v kapitole 4.1.9.

4.1.5. Právo na ochrannou známku

Jak je již zmíněno v první kapitole, ochranná známka jako nehmotný statek je věcí v právním slova smyslu, a jako taková je předmětem práv a povinností. Subjektem známkového práva je fyzická nebo právnická osoba, označována jako vlastník, tedy osoba zapsaná v rejstříku vedeném Úřadem. Okruh subjektů, které mohou být vlastníky ochranné známky, se rozšiřoval již za působnosti předešlé právní úpravy rozhodovací praxí Úřadu o právnické osoby, které sice nebyly podnikateli ve smyslu obchodního zákoníku, ale přesto vyvíjely činnost podle zvláštních předpisů, jejíž součástí mohla být i produkce výrobků a poskytování služeb, jednalo se např. o organizační jednotky státu, územně samosprávné celky, nadace, veřejně prospěšné společnosti, spolky nebo církve. Proto nový zákon již nebrání těmto osobám v získání právní ochrany pro jejich označení, pokud splňují ostatní požadavky zákona. Tímto rozšířením došlo k odstranění pochybností u výše zmíněných osob, ale rozšířila se možnost vlastnit ochrannou známku také na fyzické osoby, které nejsou podnikateli. Podpořila se tak moderní podnikatelská strategie v tom smyslu, že je v zájmu podnikatele si nejprve právně ošetřit prostředí, v němž chce začít podnikat¹²³. Pokud podnikatel nezačne vyvíjet podnikatelskou

¹²² HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X. str. 193

¹²³ KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek, In Právní rádce č. 2/2004 [online] Praha: *Economia*, ze dne 24. 2. 2004, [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné z: <https://pravniradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>

činnost a v zákonné lhůtě neučiní kroky k užívání zapsané ochranné známky, mohou nastoupit sankce dle tohoto zákona, přibližné v kapitole 4.1.9.

Mezi základní účinek zápisu ochranné známky do rejstříku řadíme výlučné právo jejího vlastníka užívat ji ve spojení s výrobky či službami, pro něž byla zapsána. S právem užívání je spojeno také odpovídající právo domáhat se zákazu jednání třetích osob, které by právo užívat narušovalo. Tedy zákaz užívat v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky shodná nebo podobná označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby. Oproti předešlé úpravě přibylo slovní spojení „pro něž je chráněna“, nikoli pouze „pro které je zapsána“. Z této formulace tedy vyplývá, že zákaz třetím osobám činit jednání, která porušují nebo ohrožují výlučná práva vzniklá ex leg a to již samotným zápisem, nikoli uplatněním zákazu vlastníka.

Vlastník ochranné známky je spolu s ní oprávněn užívat symbol ®. Jedná se o odkaz na zápis ochranné známky. Toto oprávnění zavedla již předešlá právní úprava a stále není potřeba na něm něco měnit¹²⁴.

Zákaz užívání shodného nebo podobného označení s ochrannou známkou vychází přímo ze zákona, který lze překonat pouze souhlasem vlastníka. Známkové právo tedy působí absolutně vůči všem třetím osobám a k uplatnění ochrany není třeba podnětu vlastníka. Je třeba zmínit, že pokud třetí osoba užije shodného, tedy totožného označení, půjde o ochranu absolutní, při jejímž uplatnění není třeba zkoumat další okolnosti pro vyvození ochrany. Avšak pokud třetí osoba užije podobného označení, bude třeba zkoumat, zda existuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny, která zahrnuje také nebezpečí asociace. Asociací je v kontextu tohoto ustanovení skutečnost, že veřejnost si při spatření jednoho označení vybaví ochrannou známkou jinou¹²⁵.

Zákaz užívat shodné či podobné označení pro shodné nebo podobné výrobky se v případě ochranné známky s dobrým jménem rozšiřuje i na nepodobné výrobky a služby, pokud by užívání takového označení nepoctivě těžilo

¹²⁴ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Sněmovní tisk 288/0, část č. 1/2 V. n. z. o ochranných známkách - EU [online] Praha: Vláda České republiky, vydáno 19. 3. 2003 [cit. 1. 3. 2020]. Dostupné z:

<https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0#prilohy>

¹²⁵ HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X. str. 105

z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, anebo by jí bylo na újmu. Toto užívání je rovněž nedovoleným soutěžním jednáním.

4.1.6. Ochranná známka jako předmět vlastnictví

Zákon terminologicky změnil dosavadního majitele ochranné známky na vlastníka. Tato změna souvisí s tendencí v oblasti průmyslových práv, která představuje výraz toho, že předměty průmyslového vlastnictví mají sice specifickou povahu související s veřejnoprávními prvky při jejich konstituování, ale v rámci soukromoprávních vztahů není důvod s nimi nakládat jinak, než jako s majetkovou hodnotou v občanskoprávním smyslu¹²⁶. Ochranná známka jako věc je vymezena již v předešlých kapitolách a jako věc v právním slova smyslu je předmětem vlastnického práva. Je možné ji převádět, po smrti nebo zániku vlastníka přechází na právní nástupce, může být předmětem licenční smlouvy a může také tvořit zástavu. Dále podléhá výkonu rozhodnutí a může být součástí majetkové podstaty v konkurzním řízení nebo může být zahrnuta do seznamu majetku ve vyrovnávacím řízení. Výjimkou jsou kolektivní ochranné známky, dle §39: „*Kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence, nemůže být poskytnuta jako zástava a nemůže být převedena na jinou osobu.*“¹²⁷

Převodem se mění vlastnictví k ochranné známce a jedná se o dispoziční právo vlastníka ochranné známky. Nový vlastník vstupuje do veškerých práv vlastníka předchozího tak, jak mu příslušela v době uskutečnění převodu, součástí těchto práv je tedy i právo přednosti. Při soukromoprávním nakládání s ochrannou známkou zůstává shodné s předešlou úpravou, že k převodu práv dojde již uzavřením převodní smlouvy inter partes, avšak převod ochranné známky je třeba zapsat do rejstříku jako důležitá skutečnost vlastnictví, a to z důvodů souladu mezi skutečným a zapsaným právním stavem k ochranné známce. Přímá účinnost převodu není vázána na zápis, pouze vůči třetím osobám účinky převodu nastanou až formálním zápisem do rejstříku. Zápis má tedy spíše deklaratorní povahu a představuje symbolické předání ochranné známky nabyvateli. Avšak je důležité zmínit, že do doby vyznačení změny v rejstříku se nabyvatel ochranné známky nemůže dovolávat svého nabytého práva právě vůči třetím osobám, například při

¹²⁶ KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek, In Právní rádce č. 2/2004, Praha: Economia, ze dne 24. 2. 2004, [cit. 1. 3. 2021], [online], dostupné z:

<https://pravniradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>

¹²⁷ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ze dne 3. prosince 2003, vyhlášené znění 19. prosince 2003

zásahu do práv k ochranné známce. Žádost o zápis stejně jako v předešlé úpravě může podat kterýkoliv účastník smluvního vztahu, stejně tak zůstává stejné ustanovení o možnosti převodu ochranné známky spolu s podnikem, ale možnost převést ochrannou známku samostatně¹²⁸. Převod ochranné známky je především akt vůle smluvních stran, má tedy již zmíněný dispozitivní charakter. Smlouva o převodu je ve své podstatě smlouvou inominátní, ale samozřejmě musí obsahovat základní náležitosti každé smlouvy, zákon vyžaduje také písemnou formu. Registrace smlouvy je podmínkou účinnosti smlouvy především z důvodu právní jistoty veřejnosti a zajištění úplnosti a správnosti údajů vedených v rejstříku ochranných známek. Ke změně vlastníka může dojít také formou výkonu rozhodnutí. Ovšem neexistuje konkrétní právní úprava výkonu rozhodnutí prodejem ochranné známky, a tak se analogicky použije právní úprava výkonu rozhodnutí prodejem movité věci¹²⁹.

Po přechodu nabývá ochrannou známku právní nástupce původního vlastníka ochranné známky. U vlastníků, již jsou fyzickou osobou, dochází k převodu nejčastěji z důvodu úmrtí dosavadního vlastníka, tedy v dědickém řízení podle občanského zákoníku. U právnické osoby dochází k přechodu vlastnického práva k ochranné známce nejčastěji sloučením či splynutím právnické osoby dle obchodního zákoníku¹³⁰. Účinky přechodu vůči třetím osobám nastanou shodně jako u převodu, tedy až zápisem do rejstříku ochranných známek.

Shodně s úpravou převodu je i u licence zachován princip, podle něhož k udělení licence dojde již samotným uzavřením licenční smlouvy a zápis do rejstříku má účinky pouze vůči třetím osobám. U zástavního práva k ochranné známce je z předešlé právní úpravy zachován opačný princip, a sice že zástavní právo k ochranné známce vznikne ex lege až jeho zápisem do rejstříku, nestanovili zvláštní právní předpis jinak.

Licence znamená výjimečné povolení nebo oprávnění k nějaké činnosti nebo výkonu, u ochranných známek se jedná o povolení využívání práv na

¹²⁸ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Sněmovní tisk 288/0, část č. 1/2 V. n. z. o ochranných známkách - EU [online] Praha: Vláda České republiky, vydáno 19. 3. 2003 [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné z:

<https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0#prilohy>

¹²⁹ HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X. str. 161

¹³⁰ Jelikož rozebírám právní úpravu známkového práva z roku 2004, záměrně uvádím obchodní zákoník, tedy zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

označení, které její vlastník za náhradu poskytuje. Obecná úprava licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví byla v té době obsažena v ustanovení § 508 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku¹³¹ a v § 18 ZOZ je stanovena zvláštní úprava licenčních smluv, které se týkají výlučně známkového práva. Na základě této licenční smlouvy poskytuje vlastník ochranné známky třetím osobám právo užívat ochrannou známku. V rámci licenční smlouvy je také možné sjednat poskytnutí licence pouze pro některé výrobky anebo služby, pro něž byla ochranná známka zapsána. Dle okolností může být licence výlučná neboli výhradní nebo nevýlučná neboli nevýhradní. Výlučná licence je poskytnuta jedinému nabyvateli a k užití předmětu licence je oprávněn pouze nabyvatel. U nevýhradní licence naopak vlastník není omezen ve svých dispozicích s ochrannou známkou a je oprávněn i nadále ochrannou známku užívat či ji poskytnout k užívání další osobě¹³². Nabyvateli licence vedle práva užívat ochrannou známku vznikají i specifická procesní práva k ochraně jeho hmotných práv. Nabyvatel licence má oprávnění podat návrh na zahájení řízení v případě porušení práv z ochranné známky pouze se souhlasem vlastníka, avšak v případě výlučné licence pokud do dvou měsíců od doručení oznámení o porušení práv od nabyvatele vlastník ochranné známky sám nezahájí soudní řízení o porušení práva, může toto řízení zahájit nabyvatel i bez souhlasu vlastníka ochranné známky¹³³.

Pokud uplyne doba platnosti ochranné známky, jejíž podrobnější popis je v následující kapitole, a vážnou-li na ochranné známce práva třetích osob, je vlastník ochranné známky povinen tuto známku udržovat v platnosti. Tuto povinnost stanoví jiné právní předpisy, například Občanský zákoník, avšak často je tato povinnost součástí smlouvy, například výše zmíněné zástavní nebo licenční.

4.1.7. Zrušení a neplatnost ochranné známky

Dříve využívaný institut výmazu ochranné známky zcela nahradila nová úprava v § 31 a § 32 ZOZ o zániku známky, jejím zrušením nebo prohlášením za neplatnou. Úprava zrušení ochranné známky s účinky, které nastávají ex nunc, je

¹³¹ V současné době nalezneme její úpravu § 2345 - § 2370 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
¹³² Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Sněmovní tisk 288/0, část č. 1/2 V. n. z. o ochranných známkách - EU [online] Praha: Vláda České republiky, vydáno 19. 3. 2003 [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné z:

<https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0#prilohy>

¹³³ KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek, In Právní rádce č. 2/2004 [online] Praha: *Economia*, ze dne 24. 2. 2004, [cit. 1. 3. 2021]. Dostupné z:

<https://pravniradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>

přejata ze Směrnice Rady ES č. 89/104¹³⁴, konkrétně z článku 3. Řízení o zrušení ochranné známky je řízením návrhovým, návrh může podat kdokoliv a nemusí prokazovat zájem na zahájení řízení. Ke zrušení ochranné známky dojde pouze na základě skutečností, jež nastaly následně po jejím zápisu do rejstříku. Jedná se o sankci zrušení ochranné známky v důsledku toho, že ji vlastník řádně neužívá po nepřetržitou dobu pěti let, tento důvod je shodný s právní úpravou výmazu ochranné známky z předešlého zákona¹³⁵. Účelem tohoto ustanovení je odstranit z rejstříku ochranné známky, které nejsou svými vlastníky pro výrobky či služby, pro něž je zapsána ochranná známka, užívány. K neužívání známky může docházet úmyslně i neúmyslně. Mezi úmyslné neužívání řadíme např. ochranné známky blokážní, spekulativní atd. Shodně s předešlou úpravou může vlastník ochranné známky uvádět deliberační důvody, které odůvodňují jeho nečinnost. Jedná se o důvody nezávislé na vůli vlastníka ochranné známky, tedy ne důvody způsobené jeho chybou nebo nedbalostí. Příkladem takových důvodů je vyšší moc, např. válka nebo dočasné znemožnění podnikatelské činnosti ze strany úřadů - souhlas jiného státního orgánu s uvedením výrobků na trh. Tyto důvody lze demonstrovat na konkrétním příkladu farmaceutických výrobků, kdy vlastník již zapsané ochranné známky, může jako důvod neužívání uvést, že uvedení výrobků na trh je podmíněno získáním povolení od příslušného orgánu pro kontrolu léčiv¹³⁶. Nemohou se mezi ně počítat například důvody nedostatku finančních prostředků.

Novou sankcí oproti předešlé úpravě za špatné chování vlastníka je zrušení ochranné známky v důsledku tzv. zdruhování. Tedy stav generizace, který nastává v případě, že vlastník ochrannou známku nebrání, ale připouští, aby spotřebitelé ochrannou známku již s ním nespojovali a používali ji pro celou skupinku stejnorodých výrobků nebo služeb. Ochranná známka se stane nezpůsobilou dle ustanovení § 1 ZOZ, jelikož ztratí rozlišovací způsobilost. K tomuto stavu může docházet jak nesprávným užíváním ochranné známky jejím vlastníkem, tak nevhodným užíváním třetích osob, které její vlastník strpěl. Deliberačním důvodem v tomto případě může být doložení skutečností, že se vlastník ochranné známky snaží bránit proti neoprávněnému užívání jeho ochranné známky třetími osobami,

¹³⁴ První Směrnice Rady ES č. 89/104, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, ze dne 21. prosince 1988

¹³⁵ §25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ze dne 21. června 1995

¹³⁶ HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X. str. 216

např. důsledně uvádí na výrobcích, že je vlastníkem této ochranné známky, neposkytuje licence k jejímu užívání jinými účastníky obchodního styku atd. Pokud se stane známka klamavou v důsledku užívání vlastníkem nebo s jeho souhlasem, je možno opět cestou zrušení ochranné známky odstranit tento nežádoucí stav. Dodatečně klamavou se ochranná známka může stát v důsledku převodu ochranné známky nebo poskytnutím licence k jejímu užívání. Může se jednat o klamání veřejnosti ve vztahu k zeměpisnému původu výrobků nebo služeb, pokud výrobky nebo služby mají speciální znaky dané zeměpisným prostředím a zároveň zapsané výrobky nebo služby nemají původ v příslušné zeměpisné oblasti¹³⁷. Nemusí se jednat pouze o klamání v zeměpisném původu, může jít také o povahu nebo jakost výrobků a služeb.

K odstranění nežádoucího stavu, který vznikl před zápisem ochranné známky, slouží ustanovení o neplatnosti. Oproti předešlé úpravě tak zákon nadále nečiní prostřednictvím institutu výmazu ochranné známky, ale prohlášením její neplatnosti. Tento nový institut se převzal z Nařízení Rady č. 40/94¹³⁸, včetně důvodů prohlášení neplatnosti. Nutnost změny opět souvisela se vstupem České republiky do Evropské Unie a nezbytností shodných podmínek pro prohlášení ochranné známky za neplatnou, a to jak pro národní ochrannou známku, tak i pro ochrannou známku Společenství. Podat návrh na neplatnost ochranné známky z důvodů uvedených v § 4 a 6 je oprávněn kdokoli, není tedy nutné prokazovat právní zájem. Avšak v případě kolize s právy uvedenými v § 7, může podat návrh na zahájení řízení o neplatnosti pouze osoba, uvedená v tomto ustanovení, tedy osoba, která je oprávněna podat námitky proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku. Není možné prohlásit ochrannou známku za neplatnou, dle § 14 z důvodu již existující starší ochranné známky, jestliže tato starší známka nesplňuje podmínky užívání v § 13, tedy pokud vlastník nezačal do pěti let od zápisu ochrannou známku řádně užívat, či pokud toto užívání přerušil nejméně na nepřetržitou dobu pěti let. Tím se přihlašovatelům a vlastníkům pozdějších ochranných známek poskytuje ochrana před blokážními ochrannými známkami, jež přihlašovatel zapsal s úmyslem blokovat zápis shodných či podobných ochranných známek, zásobních nebo spekulativních ochranných známek, které přihlašovatel

¹³⁷ HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X. str. 217

¹³⁸ Nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, ze dne 20. prosince 1993

nechal zapsat pro dosažení zisku ze známkové transakce¹³⁹. Stejně jako u předešlé úpravy výmazu ochranné známky je možné toto řízení zahájit z moci úřední. A na rozdíl od řízení o zrušení ochranné známky není výlučně řízením návrhovým.

Prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo u zrušení ochranné známky není opravou rozhodnutí o zápisu ochranné známky do rejstříku. Tyto instituty představují přezkum zápisné způsobilosti jinými prostředky, proto je možno, aby ochranná známka byla prohlášena za neplatnou i poté, co zanikla uplynutím doby platnosti nebo se jí její vlastník vzdal¹⁴⁰. Dle § 32 odst. 4 se hledí na ochrannou známku, jež byla prohlášena za neplatnou, jako by nikdy nebyla zapsána a ani z ní nevznikla z ní žádná práva. Účinky prohlášení ochranné známky tedy nastávají ex tunc. V § 33 o účincích zrušení či neplatnosti ochranné známky zákon poskytuje ochranu a právní jistotu osobám, které v době před prohlášením neplatnosti anebo zrušením ochranné známky uzavřely smlouvy nebo se účastnily soudních řízení ve věcech porušení práv z ochranné známky. Zvláštní ustanovení stanovuje, že účinky neplatnosti nebo zrušení ochranné známky se netýkají těch rozhodnutí a smluv, které nabyly právní moci nebo byly uzavřeny před prohlášením neplatnosti nebo zrušení ochranné známky. Avšak vlastník ochranné známky odpovídá za škodu či bezdůvodné obohacení, jež vznikly jako důsledek neplatnosti nebo zrušení ochranné známky a poškozenému dále odpovídá za škodu. Náhrada škody se posuzuje jako obecná odpovědnost za škodu dle Občanského zákoníku.

Novými instituty se právní úprava dočkala výrazného posunu v možnostech, jednak zrušit ochrannou známku po jejím zápisu a také způsobit prohlášení neplatnosti ochranné známky po jejím zápisu, hlavně díky rozšíření katalogu o relativní důvody. Návrh na prohlášení známky za neplatnou po jejím zápisu tedy v tomto smyslu obsahově koresponduje s institutem námitek, které lze podat jen před zápisem ochranné známky do rejstříku.

¹³⁹ HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X. str. 222

¹⁴⁰ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Sněmovní tisk 288/0, část č. 1/2 V. n. z. o ochranných známkách - EU [online] Praha: Vláda České republiky, vydáno 19.3.2003 Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0#prilohy>

4.1.8. Ochranná známka Společenství

V souladu s čl. 25 Nařízení Rady ES č. 40/90 o ochranné známce Společenství¹⁴¹ je možno podat u ÚPV také přihlášky ochranných známek Společenství u ÚPV, který je povinen vyznačit den podání přihlášky a do čtrnácti dnů ji musí předat Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem ve španělském Alicante. Zákon nestanovuje, že by toto právo měli jen státní příslušníci České republiky nebo subjekty, které mají na území ČR trvalý pobyt nebo sídlo. Přihlášku tak mohou podat na území České republiky všechny osoby uvedené v čl. 5 nařízení, tedy každý (fyzická osoba, právnická osoba nebo sdružení), kdo má bydliště nebo sídlo nebo skutečný průmyslový nebo obchodní podnik na území členského státu Evropské Unie nebo státu, který je smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy či členem Světové obchodní organizace. Až Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu rozhoduje, zda byla přihláška podána osobou, která může být vlastníkem ochranné známky společenství. Pro fyzické osoby a právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem v České republice se mnoho nezměnilo, jelikož mohly přihlásit ochrannou známku Společenství již dříve, neboť Česká republika je členským státem Pařížské unijní úmluvy a také členem WTO. Jak již bylo zmíněno na začátku celé kapitoly, ustanovení o ochranné známce Společenství se stalo účinné v den účinnosti smlouvy o přistoupení České republiky k EU, tedy 1. května 2004. Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu a může platit jen na území Evropské Unie, tedy na území každého jejího člana. Ohledně ochranné známky Společenství mohou vznikat v zásadě dvě situace. Za prvé jde o přeměnu přihlášky či zapsané ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky dle čl. 108 - čl. 110 nařízení a v druhém případě jde o takzvanou senioritu.

Pokud na území jednoho člana jsou dány podmínky, absolutní nebo relativní, které neumožní zapsat ochrannou známku Společenství, nebo byla-li vzata zpět, případně považována za vzatou zpět nebo zanikly-li účinky ochranné známky, Společenství může přihlašovatel nebo vlastník ochranné známky Společenství požádat o převod své přihlášky nebo ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky. Je zde tedy možnost, aby přihlašovatel nebo

¹⁴¹ Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 o ochranné známce ze dne 20.prosince 1993, Nařízení Rady Evropských společenství č.3288/1994 ze dne 22.prosince 1994, kterým se mění nařízení č. 40/94, [online]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31994R0040>

vlastník získal ochranu při nejmenších v rámci národního systému¹⁴². Úřad takovouto žádost o zahájení řízení o přeměně přihlášky na národní projedná a splní-li přihlašovatel do dvou měsíců od doručení výzvy zákonné podmínky uvedené v § 50 odst. 1 - správní poplatek, předložení překladu žádosti včetně jejích příloh do českého jazyka, připojení originální žádosti, uvedení adresy pro doručování v České republice, předložení jejího znění anebo její vyobrazení v počtu dle prováděcího právního předpisu. Podmínky pro zápis ochranné známky konvertované přihlášky Společenství nejsou zcela identické jako pro podmínky zápisu do rejstříku pro národní ochrannou známku. V průběhu tohoto řízení je Úřad povinen postupovat dle § 108 odst. 2 nařízení a prověřit, zda je žádost přípustná. Pokud již byla ochranná známka Společenství zapsána a přihláška vznikla její přeměnou, Úřad ochrannou známku bez dalšího provede zápis do rejstříku s právem přednosti, které bylo přiznáno ochranné známce Společenství¹⁴³.

Nárok na vstup práv ze starší ochranné známky, tedy senioritu, má ten přihlašovatel nebo vlastník ochranné známky Společenství, která je zároveň vlastníkem totožné starší ochranné známky s účinky na území konkrétního státu. Jinými slovy uplatňování seniority národní ochranné známky znamená, že vlastník starší ochranné známky, jak národní, tak mezinárodní s účinky pro Českou republiku, může uplatnit nárok, aby jeho přihlášce ochranné známky Společenství bylo přiznáno datum podání anebo den vzniku práva přednosti z této starší přihlášky, nebo aby jeho zapsaná ochranná známka Společenství vstoupila do práv z této dřívější ochranné známky. Podmínkou pro přiznání práva přednosti i vstup starších práv je totožnost národní ochranné známky s přihláškou nebo zapsanou ochrannou známkou Společenství. Tato shoda musí být jak ve znění či vyobrazení ochranné známky, tak i v rozsahu výrobků či služeb. Účinkem uplatnění seniority je výsledný stav, i pokud se vlastník ochranné známky Společenství v budoucnu vzdá starší národní známky, případně ji nechá zaniknout tím, že neobnoví zápis, že je i nadále oprávněn požívat stejných práv, jako by byla tato starší známka i nadále zapsána. Seniorita zanikne zrušením nebo prohlášením za neplatnou ještě před zápisem do rejstříku ochranných známek Společenství.

¹⁴² HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X. str. 268

¹⁴³ KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek, In Právní rádce č. 2/2004 [online] Praha: *Economia*, ze dne 24.2.2004, [cit. 1.3.2021]. Dostupné z: <https://pravniradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>

4.1.9. Další vybraná ustanovení právní úpravy z roku 2004

Nová právní úprava v § 22 odst. 3 ZOZ zavedla v rámci věcného průzkumu při podávání přihlášky ochranné známky, ve smyslu čl. 38 odst. 3 Nařízení o ochranné známce Společenství¹⁴⁴, že přihlašovatel má možnost písemně prohlásit, že k určitému prvku obsaženému v přihlašované známce, jež nemá rozlišovací způsobilost, a dále může-li ponechání tohoto určitého prvku ve známce zapříčinit pochybnosti o rozsahu ochrany, omezuje rozsah ochrany ve vztahu k tomuto prvku. Tento prvek sice je obsažen v ochranné známce, ovšem sám o sobě neumožňuje známkovou ochranu. Nejčastěji je v ní uváděn pouze k bližšímu označení (povaha zboží, váha, původ, jakost aj.). Toto ustanovení dává možnost přihlašovatel jednostranným právním úkonem vyloučit prvek ochranné známky, jež by byl nezpůsobilý k zápisu, z ochrany. Přihlašovatel tak bude umožněn zápis ochranné známky, jež by byla podle dřívější právní úpravy celá nezpůsobilá k zápisu, a tedy celá nechránitelná. Prvek tak zůstává v ochranné známce, ale pouze jako prvek nechráněný. Tímto zápisem nikdy přihlašovatel ochranné známky nevznikne výlučné právo k tomuto prvku. Opět se jedná o dispoziční oprávnění a je zcela na přihlašovatel, zda písemným prohlášením rozsah omezí či nikoliv¹⁴⁵. Pokud tak učiní, omezení rozsahu ochrany již nelze vzít zpět.

S tímto souvisí také změna v § 30 ZOZ, která upravuje vzdání se práva z ochranné známky po jejím zápisu. Nová právní úprava oproti předešlé úpravě, která systematicky řadila vzdání se ochranné známky mezi důvody jejího zániku, je pro tento institut vyhrazeno samostatné ustanovení. Avšak obsahem se nezměnila.

V předešlé právní úpravě tedy v zákoně č. 137/1995 také nebyl výslovně upraven institut připomínek. Tento institut vznikl opět v souladu s čl. 41 Nařízením o ochranné známce Společenství a umožňuje komukoliv se vyjádřit k přihláše ochranné známky¹⁴⁶ prostřednictvím podání písemných připomínek s odůvodněním. Připomínky mají charakter podnětu. Z toho vyplývá, že osoba, která tento podnět podala, se nestane účastníkem řízení. Připomínkami ovšem Úřad není vázán, jen k nim může přihlédnout při rozhodování o zápisu. Smyslem tohoto

¹⁴⁴ Nařízení Rady ES č. 40/94, o ochranné známce Společenství, ze dne 20.12.1993

¹⁴⁵ HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. V Praze: C.H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X., str. 161

ustanovení je dát možnost každému vyjádřit se k zápisu ochranné známky a také možnost kontroly odbornou veřejností nad nárokovanými výlučnými právy. Zákon předpokládá, že písemné připomínky budou založené zejména na důvodech dle § 4 nebo § 6, tedy na absolutních překážkách zápisné způsobilosti. Relativní překážky zápisné způsobilosti uvedené v § 7 v odst. 1 vylučují použití připomínek, protože výslovně stanovují užití námitek a zákon toto dále výslovně vylučuje v § 24 odst. 3. Toto vyloučení je dáno obavou z obcházení poplatkové povinnosti, která je u námitek stanovena v § 25 odst. 2, avšak u připomínek tato povinnost není.

Ohledně absolutních překážek zápisné způsobilosti nelze očekávat, že Úřad při svém věcném přezkumu podchytí veškeré možnosti, které jsou ve výsledku překážkami zápisné způsobilosti, například pokud jde o označení, které je novým druhem sportu nebo názvem chemické sloučeniny atd. Zákon ovšem nestanovuje, jakým způsobem má být osoba, která připomínky podala, vyrozuměna o jejich posouzení. Je tedy možné zaslat sdělení, ale také zaslat rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky. V obou případech jde ale o určitou formu sdělení a nejsou tedy přípustné opravné prostředky, na rozdíl od rozhodnutí o zamítnutí námitek.

Ustanovení § 29 odst. 2 o době trvání platnosti zápisu a ochrany se převzalo z předchozí úpravy a zápis ochranné známky platí deset let od podání přihlášky. Tato doba je pravidlem ve všech evropských zemích, jelikož se osvědčila jako optimální pro zjištění úspěšnosti ochranné známky na trhu. Vlastník ochranné známky má možnost zažádat o obnovu zápisu opět na dobu deseti let a počet obnov zákon nelimituje. Toto ustanovení je v souladu s čl. 18 Dohody TRIPS, která stanovuje, že *první zápis a každá obnova zápisu ochranné známky bude provedena na období ne kratší než sedm let. Zápis ochranné známky bude obnovitelný neomezeně*¹⁴⁷. Stále také platí, že žádost o obnovu je možno podat dvanáct měsíců před skončením doby platnosti, ale nejpozději v den skončení platnosti. Podání žádosti bez zaplacení správního poplatku má tentýž právní následek, jako by žádost nebyla podána včas¹⁴⁸. Z důvodu ochrany právních jistot třetích osob lhůtu k podání

¹⁴⁷ Čl. 18 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, (Příloha 1C k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace), sdělení MZV č. 191/1995 Sb.

¹⁴⁸ Dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích je poplatek splatný ve lhůtě pro podání žádosti podle zákona upravujícího ochranné známky. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, vyzve ÚPV po uplynutí lhůty splatnosti k zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li poplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se žádost o obnovu zápisu ochranné známky za nepodanou a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se nepoužijí. Dostupné z: https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/poplatky#pop_oz

zápisu o obnovu nelze prodloužit, ani prominout. Po marném uplynutí ochranné doby zaniknou práva vlastníka k ochranné známce a toto označení se stane volným. K zániku ochranné známky dojde, aniž by byl vydán jakýkoliv úřední výrok. Lhůta dvanáct měsíců před skončením platnosti je lhůtou základní pro podání žádosti o obnovu, avšak zákon zachoval i poshověcí lhůtu 6 měsíců po uplynutí doby platnosti, v níž je dána možnost dodatečně požádat o obnovu zápisu, avšak správní poplatek je nutno v tomto případě zaplatit ve dvojnásobné výši. Tato dodatečná lhůta včetně zvýšeného správního poplatku je v souladu s čl. 5bis Pařížské unijní úmluvy, jež stanovuje, že *k zaplacení poplatků stanovených pro zachování práv průmyslového vlastnictví musí být povoleno alespoň šestiměsíční poshovění, a to tak, že bude zaplacen příplatek, jestliže jej národní zákonodárství ukládá*¹⁴⁹. Vlastník ochranné známky má tak možnost zabránění zániku práv z ochranné známky z důvodu uplynutí doby i po dočasném opomenutí. Není-li předložena žádost o obnovu zápisu ani v této lhůtě, která je označována také jako opožděná obnova, ochranná známka zaniká k datu, k němuž skončila desetiletá doba ochrany. Z okolnosti, že zákon připouští možnost podání žádosti o obnovu v poshověcí lhůtě, lze dovodit, že zápis obnovy v rejstříku má pouze evidenční účinky, a pokud bude obnova zápisu zapsána v rejstříku později než k datu odpovídajícímu datu podání přihlášky, nezmění se nic na platnosti obnovy. Zápis ochranné známky je tedy obnoven k datu podání přihlášky, ať již v případě řádného podání žádosti o obnovu, tak i v případě opožděné obnovy.

Na rozdíl od předešlé úpravy je upuštěno od tzv. karenční lhůty, kterou bylo stanovené časové období od zániku práv k ochranné známce, ve kterém nemohla být zapsána identická ochranná známka pro stejné anebo podobné výrobky či služby jiným přihlašovatelem, než byl původní vlastník. Vypuštění tohoto ustanovení má za cíl, aby vlastník ochranné známky dostatečně dbal svých nabytých práv. Stát by neměl nahrazovat tento projev vůle vlastníka¹⁵⁰. Úpravu karenční doby neobsahují ani právní předpisy Evropské unie. Dle nového zákona není možno domáhat se karenční lhůty ani v případě, že počala běžet karenční lhůta pro známku, která zanikla za platnosti předešlého zákona. S ohledem na tuto změnu, nelze již vlastníku zaniklé známky, např. z důvodu opožděné žádosti o

¹⁴⁹Čl. 5bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, ze dne 20. března 1883, ve znění vyhlášky ministra zahraničních věcí ze dne 17. srpna 1962

¹⁵⁰ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Sněmovní tisk 288/0, část č. 1/2 V. n. z. o ochranných známkách - EU [online] Praha: Vláda České republiky, vydáno 19. 3. 2003 Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0#prilohy>

obnovu, zaručit, že získá práva k totožnému označení alespoň na základě nové přihlášky ochranné známky¹⁵¹.

4.2. Novelizace známkového práva do roku 2018

Do tohoto roku byl zákon o ochranných známkách několikrát více či méně novelizován, největší a zároveň nejnovější novelizaci přinesl až rok 2018, proto se jím budu zabírat v celé další kapitole. Zde bych ráda přinesla shrnutí několika předešlých menších novelizací, pro lepší pochopení vývoje známkového práva. Od roku 2004 byl zákon o ochranných známkách poprvé novelizován zákonem č. 501/2004 Sb., dále zákonem č. 221/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 303/2013 Sb., zákonem č. 183/2017 Sb. a zákonem č. 196/2017 Sb. Tyto novely nepřinesly velké změny ve známkovém právu, a proto zmíním pouze zákon č. 303/2013 Sb.¹⁵², kterým se doplnil § 18 o § 18a s názvem Spoluvlastnictví ochranné známky. Nová úprava stanovuje speciální režim předkupního práva u spoluvlastnické ochranné známky. Ustanovení o zákonném předkupním právu dle Občanského zákoníku se v uvedeném roce jeho novelou omezila, a tak vznikla nutnost vytvořit speciální úpravu v § 18a ZOZ, spočívající v požadavku souhlasu všech spoluvlastníků k převodu ochranné známky a také k uzavření licenční smlouvy. Smyslem této úpravy je ve vztahu k povaze ochranné známky zabránit jejímu znehodnocení rozmělněním nebo ztrátou pověsti, která by mohla vzniknout v důsledku volného nakládání s podíly spoluvlastníků¹⁵³.

¹⁵¹ HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X. str. 208

¹⁵² Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

¹⁵³ Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, část padesátá

5. Novela zákona o ochranných známkách z roku 2018

Dne 1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela¹⁵⁴ zákona o ochranných známkách. Novela především transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436¹⁵⁵, tedy harmonizační směrnice, na základě kterých se mají zejména sblížovat a unifikovat právní předpisy jednotlivých členských států o ochranných známkách. Právní úprava ochranných známek, jak je patrné z předešlé kapitoly, prošla zásadními změnami naposledy v roce 2003, jedná se tedy o revizi po patnácti letech. Potřeba novelizace byla dána výraznými změnami v podnikatelském prostředí, ke kterým došlo především s rozvojem internetu a dalších elektronických nástrojů. Zvyšuje se počet přihlášek ochranných známek a roste tlak ze strany dotčených subjektů na vyšší kvalitu a rychlost registračního systému ochranných známek. Vzrůstá také provázanost a potřeba co nejužšího souladu s unijním systémem známkové ochrany. Velká novela, jak bývá také nazývána, se netýká pouze zákona o ochranných známkách, změnila také zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a zákon o správních poplatcích¹⁵⁶, který již uceleně upravuje výši, splatnost a důsledky včasného neuhrazení správních poplatků. Současně došlo ke zrušení vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, jejíž právní úprava se v pozměněném znění stala součástí jednotlivých ustanovení ve známkovém zákoně¹⁵⁷.

5.1. Cíle novely

Jak již bylo řečeno, novela reaguje na harmonizační směrnici, proto nejprve stručně shrnu její cíle. Dle úvodních ustanovení harmonizační směrnice je nutné omezit oblasti, ve kterých je systém ochranných známek nekonzistentní a současně

¹⁵⁴ Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, 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), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

¹⁵⁵ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, [online] Úřední věstník EU L 336/1, 23. 12. 2015, s. 1-26. Dostupné z:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436&qid=1616067679105>

¹⁵⁶ Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství a Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

¹⁵⁷ PEŘINOVÁ, Eva. Zákon o ochranných známkách: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 978-80-7598-899-7. str. 2

s tím ale zachovat vnitrostátní ochranu ochranných známek. Cílem směrnice je zajistit, aby se národní právní úpravy a úprava EU vzájemně doplňovaly. Směrnice se snaží o kvalitnější, rychlejší a jednodušší pravidla zápisu ochranných známek, modernizaci známkového práva v celé EU a vytvoření dobře fungujícího vnitřního trhu za účelem přispění k růstu a konkurenceschopnosti evropských podniků, zejména těch malých a středních. Členské státy měly povinnost implementovat směrnici do 14. ledna 2019, kromě úpravy řízení o zrušení ochranné známky nebo prohlášení její neplatnosti, které jsou ve směrnici upraveny v čl. 45, tuto úpravu musejí členské státy implementovat do 14. ledna 2023¹⁵⁸.

Dle důvodové zprávy¹⁵⁹ novela usiluje o sladění systému ochranných známek v České republice se systémem ochranné známky EU, ale také o sblížení s národními systémy ochranných známek za účelem omezení bezdůvodných rozdílů v právní úpravě a posílení právní jistoty vlastníků ochranných známek. Splnění těchto cílů je podmíněno změnou dosavadního znění zákona č. 441/2003 Sb. Tyto změny však nejsou takového rázu, aby vyžadovaly vytvoření zcela nového zákona.

Hlavním cílem novely je tedy zjednodušení zápisu ochranných známek a jejich správy, odstranit rozdíly, které existují v národních úpravách členských států a tím posílit právní jistotu v rámci vnitřního trhu.

5.2. Změny k 1. lednu 2019

Mezi hlavní změny, které novela přinesla, řadím: zrušení obligatorního požadavku grafického vyjádření ochranné známky, které bránilo přihlašování netradičních ochranných známek, upouští od absolutního důvodu zamítnutí přihlášky ochranné známky z moci úřední z důvodu dvojité shody se starší ochrannou známkou, upřesnění důvodů pro zamítnutí ochrany či neplatnosti, zavedení ustanovení umožňujícího vlastníkovu ochranné známky zakázat užívání označení jako název nebo obchodní firmu nebo jako jejich součást, také zavedení informování vlastníka ochranné známky Úřadem o blížícím se uplynutí doby platnosti jeho ochranné známky, zavádí úpravu certifikační ochranné známky a právo přihlašovatele vyžadovat průkaz užívání starší ochranné známky v řízení o námitkách.

¹⁵⁸ FRANTIŠKOVÁ, Petra. Novela zákona o ochranných známkách [online]. Právní prostor [cit. 10. 3. 2021]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach>

¹⁵⁹ Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

5.2.1. Konec nutnosti grafického znázornění ochranné známky a nové druhy ochranných známek

Jako hlavní změnu vnímám konec nutnosti grafického znázornění a také možnost zapsání netradičních ochranných známek. V této kapitole podrobněji rozvedu, co netradiční ochranné známky znamenají a jaké možnosti s sebou přinášejí.

S velkou novelou přestalo platit, že ochrannou známkou může být pouze označení schopné grafické znázornitelnosti, tedy pojetí tradičních ochranných známek. Tato změna vychází z čl. 3 harmonizační směrnice a zpracována je v § 1a novely. Nově je možná i registrace netradičních označení, jako jsou čichová, pohybová, zvuková, multimediální nebo chuťová označení. Dle § 1a písm. b) ZOZ¹⁶⁰ musí být ovšem vyjádřitelná v rejstříku ochranných známek, a to způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovu ochranné známky. Směrnice neuvádí jednotlivé druhy ochranných známek a nestanovuje ani požadavky na ztvárnění, z tohoto důvodu nové definice ochranných známek uvedených v Příloze č. 1 k zákonu č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, dále jen Příloha, vycházejí z nařízení Komise EU 2017/1431, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie ze dne 18. května 2017, dále také EUTMR¹⁶¹.

V Příloze tedy nalezneme podrobně definované druhy ochranných známek. V prvních odstavcích jsou uvedeny tradiční ochranné známky, které jsou blíže rozebrány v kapitole 1. Nově zde ale nalezneme i výčet netradičních ochranných známek, kterým otevřela dveře právě novela z roku 2018, která je reakcí na změny v právní úpravě EU.

Z pohledu evropské úpravy byla v minulosti ochranná známka EU upravena Nařízením Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství, ze dne 26. února 2009, v němž čl. 3 stanovoval stále požadavek na grafickou znázornitelnost. Změna nastala až přijetím Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie, ze dne 14. června 2017, který tento požadavek na grafické znázornění vypouští¹⁶². Například zvukové ochranné

¹⁶⁰ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

¹⁶¹ Úřední věstník L 205, 8. 8. 2017, str. 39-58, referenční č.: „C(2017)3224“

¹⁶² BRANNY, A., Problematika zápisu netradičních ochranných známek v českém a mezinárodním kontextu, epravo.cz., [online] 26. 11. 2019, [cit. 10. 3. 2021]. Dostupné z:

známky šlo zapisovat již před tímto nařízením a také před touto novelou české právní úpravy ochranných známek, protože zvuk lze snadno graficky znázornit za pomoci notového zápisu. Ale uvedu příklad zvukové známky znázorněné sonogramem, která byla zapsána již v roce 2006 a jedná se o řev lva společnosti Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., jímž se uvádí filmy z její tvorby¹⁶³. Na tomto příkladu lze dobře demonstrovat, že ne každý zvuk (řev lva) lze zapsat notovým zápisem, a proto často ani ochranné známky zvukové graficky znázornit nelze, nebo jen s obtížemi. Vypuštění požadavku grafické znázornitelnosti je tedy velkým přínosem i pro hojně využívané ochranné známky zvukové.

Mezi netradiční ochranné známky řadíme již výše uvedenou zvukovou ochrannou známku, kterou je možno nově vyjádřit audionahrávkou reprodukcí zvuk, nebo stále notovým zápisem, dále pohybovou ochrannou, což je označení tvořené případně doplněné pohybem či změnou pozice jednotlivých prvků na označení, dokládá se videonahrávkou nebo řadou statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Dále multimediální ochranné známky, které jsou tvořené kombinací zvuku a obrazu, vyjádří se videonahrávkou, která tuto kombinaci obsahuje a také holografické ochranné známky, tedy označení s holografickými znaky, tento druh se vyjádří opět videonahrávkou nebo řadou statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Výčet je pouze demonstrativní, jelikož zákon po novele ponechal prostor také pro označení, která neodpovídají žádnému z výše uvedeného definičního vymezení, protože Příloha v posledním bodě uvádí také jiný druh ochranné známky, která neodpovídá žádnému z uvedených druhů ochranných známek a lze ji vyjádřit v jakékoli formě s užitím všeobecně dostupných technologií, v tom případě, že ji lze jasně, samostatně, přesně, snadno dostupným způsobem, trvanlivě, srozumitelně a objektivně reprodukovat z rejstříku¹⁶⁴.

Vyjádření ochranných známek může být doplněno také o popis. Tento popis se může skládat z vyobrazení prodejních prostor, například pomocí souboru čar, tvarů a obrysů, což judikoval Soudní dvůr dne 10. července 2014 a umožnil tak zápis vzhledu obchodu v podobě trojrozměrné známky v členských zemích EU.

<https://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-zapisu-netradicnich-ochrannych-znamek-v-ceskem-a-mezinarodnim-kontextu-110256.html>

¹⁶³ Viz příloha č. 6

¹⁶⁴ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), Příloha č. 1

Americká společnost Apple inc. již v roce 2010 dosáhla v USA zápisu trojrozměrné ochranné známky¹⁶⁵, kterou tvořilo znázornění jejích reprezentačních prodejen. Jejich prodejny jsou dle společnosti jedinečné a jejich odlišení spočívá v barevném odlišení. Společnost chtěla rozšířit ochranu své ochranné známky taktéž na mezinárodní úroveň. Ovšem Deutsches Patent- und Markenamt (německý Úřad pro patenty a ochranné známky) toto rozšíření zamítl. Společnost Apple Inc. podala proti rozhodnutí žalobu k Bundespatentgericht (Spolkový soud pro duševní vlastnictví) a ten následně podal předběžnou otázku k Soudnímu dvoru, jelikož se domníval, že se jedná o zásadní otázku známkového práva¹⁶⁶. Soudní dvůr v bodu 19 Rozsudku¹⁶⁷ rozhodl, že prostor, určený k prodeji výrobků vyjádřený pomocí ucelených čar, tvarů a obrysů, bez udání velikosti, může být jako ochranná známka zapsán, za podmínky, že je způsobilý odlišit služby přihlašovatele ochranné známky od služeb jiných podniků, tedy pokud se zařízení liší od norem a zvyklostí daného hospodářského odvětví a nebrání-li jeho zápisu žádný z důvodů pro zamítnutí uvedených ve Směrnici č. 2008/95/ES.

Obchodní společnosti se ale snaží chránit také typickou vůni svých výrobků, protože spotřebitel si dokáže na základě vůně spojit výrobek nebo službu s určitým pocitem nebo vzpomínkou, jedná se o tzv. Proustův fenomén¹⁶⁸. Avšak u označení jako je vůně, chuť a jiných smysly vnímatelných podnětů je zatím stále nemožné splnit podmínku stanovenou v § 1a odst. b) ZOZ, tedy že musí být vyjádřeno způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovu ochranné známky. Dle rozsudku Soudního dvora ve věci Siekmann¹⁶⁹ mohou být takovéto ochranné známky registrovány, avšak pouze v případě jejich dostatečného vyjádření v grafické podobě. V tomto konkrétním případě se jednalo o formu chemického názvu a vzorce. SDEU vyvodil závěr, že pokud takovéto označení lze graficky znázornit zejména pomocí kreseb,

¹⁶⁵ Viz příloha č. 7

¹⁶⁶ SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE: TISKOVÁ ZPRÁVA č. 98/14V [online] Lucemburk, 10. července 2014, cit. 10. 3. 2021].

Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/CJE_14_98

¹⁶⁷ Rozsudek Soudního Dvora- 10/07/2014 - Apple (Věc C-421/13); [online], [cit. 10. 3. 2021]. Dostupné

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154829&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=243968>

¹⁶⁸ BRANNY, A., Problematika zápisu netradičních ochranných známek v českém a mezinárodním kontextu, epravo.cz. [online], 26. 11. 2019, [cit. 10.3.2021].

Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-zapisu-netradicnich-ochrannych-znamek-v-ceskem-a-mezinarodnim-kontextu-110256.html>

¹⁶⁹ Rozhodnutí ESD ze dne 12. prosince 2002 č. C-273/00, Ralf Sieckman v Deutsches Patent - und Markenamt

čar nebo písmen, a toto znázornění je jasné, přesné, ucelené, samostatné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní, lze ho zapsat. Avšak nedostatkem chemického vzorce je, že pouze nízké procento veřejnosti je schopno rozeznat vzorek vůně dle chemického názvu nebo vzorce. Tedy nespĺňuje podmínky jasnosti, přesnosti a objektivnosti¹⁷⁰.

Jak již bylo řečeno, novelou odpadá nutnost grafického znázornění, ale podmínka vyjádřitelnosti způsobem, který umožní příslušným orgánům a veřejnosti jasně a přesně určit předmět ochrany, zůstává. Velká novela, nicméně nevyklučuje technologický vývoj, kterým by bylo možno dosáhnout vzdáleného přenosu vůní za pomoci přípojných zařízení k počítačovým nebo mobilním zařízením. Pokud budou v budoucnu takováto zařízení dostupná a veřejnosti se umožní jasného a přesného určení předmětů, bylo by možné dle nového konceptu ochranných známek registrovat také pachová označení. Jediným omezením by pak bylo, že označení, které je tvořeno výlučně vlastností, která vyplývá z povahy předmětu, nespĺňuje podmínky zápisné způsobilosti dle § 4 odst. c) ZOZ. Není tedy možné registrovat vůni parfému pro parfém, nebo chuť alkoholického nápoje, která je pro daný alkoholický nápoj typická. Vůni a chuť by tedy bylo možno zapsat pouze pro výrobky, které samy o sobě žádnou vůni ani pach nemají¹⁷¹. USPTO již několika návrhům na zápis čichové ochranné známky vyhověl, např. vůně jahod pro zubní kartáčky nebo vůně kokosu pro obchod s obuví. Naproti tomu jedinou skutečně zapsanou ochrannou známkou EU byla ochranná známka „vůně čerstvě posekané trávy“¹⁷², která patřila firmě Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing a byla spojena s míčky na tenis. Společnost nevyužila chemického vzorce apod., šla na to přes obyčejný popis vůně, a to v souladu s grafickým znázorněním, které vyžadovalo Nařízení 207/2009.

¹⁷⁰ UKLEIN, P., Vůně jako ochranná známka Evropské unie, *Bulletin advokacie*, 18. 4. 2017 [online], [cit. 10.3.2021]. Dostupné z: <http://www.bulletin-advokacie.cz/vune-jako-ochranna-znamka-evropske-unie/>

¹⁷¹ HRDLIČKOVÁ, K., *Novela zákona o ochranných známkách*, *epravo.cz*, [online], 18. 4. 2017, [cit. 10. 3. 2021]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach-108214.html?mail>

¹⁷² Viz příloha č. 8

5.2.2. Nová pravidla pro konflikt přihlašované ochranné známky se shodnou starší ochrannou známkou

Velká novela zrušila § 6 ZOZ, dle kterého se do rejstříku nezapíše označení shodné se starší ochrannou známkou, zapsanou pro shodné nebo podobné výrobky a služby, tzv. konfliktní označení, jednalo se o absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti. Tento důvod se nově přesunul mezi relativní důvody zápisné nezpůsobilosti dle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. ÚPV již nemá povinnost tento důvod zkoumat v rámci věcného přezkumu. Velkou novelou se zamezilo tomu, aby ÚPV zamítl registraci shodného označení bez aktivní účasti vlastníka starší ochranné známky. Současná právní úprava stanovuje, že se jedná o ryze námitkový důvod a dává větší dispozitivní prostor vlastníkovi starší ochranné známky, případně všeobecně známé známky, ať je pro něj nově přihlašované označení problematické či nikoliv¹⁷³. Je na zvážení vlastníka starší ochranné známky posoudit, zda pro něj bude přihlašovatel nové ochranné známky přímým konkurentem. Nebudou také nadále existovat situace, kdy více subjektů v rámci jedné skupiny žádalo o zápis shodné ochranné známky, a vlastník starší ochranné známky musel v rámci registračního řízení poskytovat souhlas s registrací tohoto označení. Tím se sníží administrativní zátěž jak pro vlastníky, tak pro přihlašovatele i ÚPV. Na druhé straně vede novela k větší odpovědnosti vlastníků starších ochranných známek, kteří musejí aktivně participovat v procesu kontroly registrace nově přihlašovaných označení. Vlastníci starších ochranných známek, případně jejich zástupci tak musejí sledovat věstník ÚPV a případně podat námitky, s nimiž je spojen i správní poplatek za podání námitek¹⁷⁴. V praxi to znamená, že ÚPV bude nové přihlášky konfliktních označení zveřejňovat ve věstníku ÚPV, a pokud k nim vlastníci starších shodných ochranných známek nepodají v tříměsíční lhůtě námitky, ÚPV tato konfliktní označení platně registruje. Pokud vlastníci starších shodných ochranných známek tuto lhůtu zmeškají, je to sice nepříjemné, ale stále řešitelné. Již zapsanou ochrannou známkou mohou za pomoci dalších zákonných institutů zneplatnit nebo zrušit, ačkoliv je to finančně i časově náročnější¹⁷⁵.

¹⁷³ PEŘINOVÁ, E., POMAIZLOVÁ, K., LOUČKA, M., Zákon o ochranných známkách: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 978-80-7598-899-7. str. 39

¹⁷⁴ HRDLIČKOVÁ, K., Novela zákona o ochranných známkách, epravo.cz, 18. 4. 2017 [online], [cit. 10. 3. 2021]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach-108214.html?mail>

¹⁷⁵ RÁMEŠ, Ivan, RIEDL, Radek. Novela zákona o ochranných známkách v Čechách a na Slovensku - co vše nás čeká?. EU Právní novinky, 2019. č. 1, str. 8-9

Novela přinesla tedy ještě větší přenesení odpovědnosti na vlastníky starších ochranných známek. Domnívám se, že záměrem bylo odlehčit administrativnímu aparátu, avšak nevím, zda tato změna bude mít očekávaný účinek. Je možné, že naroste počet námitkových řízení, protože počet přihlašovaných ochranných známek stále stoupá. Nutno ovšem uvést vyjádření vedoucí oddělení sporných řízení ÚPV z roku 2019 a to, že „Případy „dvojitě shody“ jsou ojedinělé. Počet námitek podaných z důvodu shodnosti se starší ochrannou známkou je od počátku roku 2019 v řádu jednotek. Většina sporů se týká spíše podobnosti přihlašovaného označení a starší známky nebo shodnosti jednoho z prvků, které tvoří označení, resp. ochrannou známku jako celek. V takovém případě bylo před novelou, stejně jako je po novele na vůli vlastníka starší ochranné známky, zda na obranu svých práv vystoupí, či nikoli.“¹⁷⁶. Je také pravda, že tato změna vyjadřuje jednu ze základních právních zásad vigilanti bus iura scripta sunt, neboli právo náleží bdělým. Ochranné známky patří mezi majetková práva a „vlastnictví zavazuje“, vlastník je tedy povinen se o své právo řádně starat¹⁷⁷. To, že zkoumání dvojitě shody není součástí věcného průzkumu, je běžně praktikováno ve většině evropských států a nepřináší velké obtíže.

Můj názor je, že někteří vlastníci starších ochranných známek, především menší podnikatelé, nebudou schopni pravidelně sledovat a hlídat nově přihlašované ochranné známky. Z mého pohledu budou menší podnikatelé muset vynaložit finanční prostředky k ohlídání věstníku ÚPV, například prostřednictvím advokátní kanceláře nebo placené služby například nástroje MoniMark, která ročně vyjde na 27.713 Kč¹⁷⁸ či využít rešeršní služby nabízené ÚPV, ovšem opět za úplatu. Pokud dojde ke kolizi, musí vlastník starší ochranné známky následně vynaložit další finanční prostředky v námitkovém řízení.

¹⁷⁶ MATAJOVÁ, I., DVORNÁK, J. První zkušenosti s novelou zákona o ochranných známkách, iPROSPERITA, [online] 19. 9. 2019, [cit. 13. 3. 2021]. Dostupné z: <https://www.iprosperita.cz/firmy/60-dusevni-vlastnictvi/9810-prvni-zkusenosti-s-novelou-zakona-o-ochrannych-znamkach>

¹⁷⁷ MIROVSKÁ, P., Je líbo multimedialní, hologramovou nebo pohybovou ochrannou známku? Nově není problém. Pozor však i na úskalí nové právní úpravy! [online], 16. 1. 2019, [cit. 13. 3. 2021]. Dostupné z: <https://www.patria.cz/pravo/4032521/je-libo-multimedialni-hologramovou-nebo-pohybovou-ochrannou-znamku-nove-neni-problem-pozor-vsak-i-na-uskali-nove-pravni-upravy.html>

¹⁷⁸ Ceník MoniMark s. r. o. [online], [cit. 13. 3. 2020]. Dostupné z: <https://www.monimark.eu>

5.2.3. Dobrá víra, zrušení a neplatnost ochranné známky

V souladu s čl. 4 odst. 2 směrnice se novelou zrušil § 4 písm. m) ZOZ. Toto ustanovení stanovovalo, že se označení do rejstříku nezapíše, pokud je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře¹⁷⁹. Jednalo se tedy o absolutní důvod pro zamítnutí ochrany. ÚPV již nadále nepřezkoumává dobrou víru přihlašovatele. Tato změna v důsledku podporuje možnost zápisu spekulativních ochranných známek, které přihlašovatel přihlásí jako prostředek budoucího obchodu. Tedy případů, kdy určitý název, označující jiný výrobek jiného soutěžitele, který ovšem není zaregistrovaný, zaregistruje jako ochrannou známku jiný soutěžitel¹⁸⁰. Nově může být tento důvod uplatňován pouze prostřednictvím návrhu v rámci řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, bez nutnosti dokazování, jakým způsobem se může ochranná známka dotýkat jejich starších práv. Oproti předešlé úpravě je vypuštěn požadavek, aby nedobrá víra byla zjevná. V § 32 odst. 1 tedy přibyl jako důvod prohlášení neplatnosti, že přihláška nebyla podána v dobré víře, ale zároveň se vypustila slova „nebo z vlastního podnětu“, což znamená, že řízení o neplatnosti již nelze zahájit z moci úřední, ale pouze na návrh třetí osoby. Oproti předešlé úpravě se změnily také účinky zrušení ochranné známky. Dosud mělo zrušení účinky ex nunc, tedy ke dni právní moci rozhodnutí, kterým došlo ke zrušení. Dle § 31a odst. 5 může být ochranná známka zrušena jednak ke dni podání návrhu, ovšem Úřad může v rozhodnutí o návrhu na zrušení na žádost účastníka řízení uvést jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení¹⁸¹.

5.2.4. Institut certifikační ochranné známky

S dvouletým zpožděním od evropské úpravy přináší velká novela do české právní úpravy tzv. certifikační ochrannou známku. V obchodní praxi již certifikace výrobků a služeb, vydávání osvědčení pro určité výrobky nebo služby a také užívání certifikačních značek není žádnou novinkou. Může se jednat například o vydávání

¹⁷⁹ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ze dne 3. prosince 2003, vyhlášené znění 19. prosince 2003

¹⁸⁰ DOLEČEK, M., Co přinesla novela zákona o ochranných známkách, BusinessInfo.cz. Datum publikace 19. 6. 2019 [online], [cit. 11. 3. 2021]. Dostupné z:

<https://www.businessinfo.cz/clanky/co-prinesla-novela-zakona-o-ochrannych-znamkach/>

¹⁸¹ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

osvědčení o původu bioproduktu osobou k tomu pověřenou dle zákona o ekologickém zemědělství¹⁸² nebo certifikaci autorizovanou osobou dle zákona o technických požadavcích na výrobky¹⁸³. Hlavním účelem nové právní úpravy je za pomoci certifikační ochranné známky informovat spotřebitele, že výrobky nebo služby splňují určitý standard. Základní funkcí certifikační ochranné známky není rozlišovat jednotlivé výrobky a služby jako je u ochranné známky individuální, nýbrž garantovat určité vlastnosti. Jinými slovy funkce certifikační ochranné známky je rozlišení výrobků a služeb, které vlastník certifikoval pro způsob výroby, pro materiál, kvalitu apod. od jiných necertifikovaných výrobků. Individuální ochranná známka také plní v určité podobě záruční funkci, avšak poskytuje pouze záruku původu výrobků nebo služeb od jediného výrobce (původce). Certifikovaná ochranná známka tak plní jinou záruční funkci než individuální ochranná známka. Obě také plní funkci reklamní, avšak opět v trochu odlišném pojetí. Certifikační ochranná známka zvyšuje důvěru spotřebitelů ve výrobky a služby oproti výrobkům a službám jiných soutěžitelů, kteří nemají oprávnění k užívání certifikované ochranné známky¹⁸⁴.

Právní úprava certifikované ochranné známky vychází z čl. 28 odst. 2 směrnice, která stanovuje, že přihlašovatel certifikační ochranné známky může být *jakákoliv fyzická či právnická osoba, a to včetně institucí, orgánů a veřejnoprávních podniků, pokud nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány*¹⁸⁵. Přihlašovatel musí tedy i dle české právní úpravy splňovat dvě kvalifikační kritéria, jednak musí být subjekt způsobilý k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, jednak nesmí vykonávat podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány¹⁸⁶. Obecná ustanovení, užívání ochranné známky, ochranná známka

¹⁸² Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

¹⁸³ Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

¹⁸⁴ PEŘINOVÁ, E., POMAIZLOVÁ, K., LOUČKA, M., Zákon o ochranných známkách: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 978-80-7598-899-7. str. 39

¹⁸⁵ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, [online], Úřední věstník EU L 336/1, 23. 12. 2015, str. 1-26, Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436&qid=1616067679105>

¹⁸⁶ Paragraf 40a odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

jako předmět vlastnictví, řízení o přihlášce, doba platnosti a obnova zápisu ochranné známky, vzdání se, zrušení a neplatnost platí obdobně také pro certifikační ochranné známky, vyjma případů, kdy § 40b a 40c stanoví něco jiného. Při posuzování absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti ÚPV přihlédne ke zvláštní funkci certifikační ochranné známky. Mezi absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti se řadí také nesplnění dvou výše zmíněných kritérií. Další specifikum úpravy certifikační známky je i v jejím užívání. Za řádné užívání se považuje její užívání osobami, které jsou k tomu oprávněny, nikoliv jejím vlastníkem. Řádným užíváním je její použití v souladu s její funkcí, která je vymezena výše. K důvodům pro zrušení se v těchto případech přidávají jednak již zmiňovaná kritéria a dále také důvod, že vlastník certifikační známky nepřijal patřičná opatření, aby zabránil jejímu užívání způsobem neslučitelným s podmínkami užívání, které stanoví pravidla pro užívání certifikační ochranné známky, která upravuje Příloha č. 2 k zákonu č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách.

5.2.5. Další změny v právní úpravě ochranných známek

Novela reflektuje také změny v terminologii a doposud používaná ochranná známka Společenství se mění na ochrannou známku EU a také Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se stává Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Velká novela přinesla také konkrétnější vymezení postavení vlastníka ochranné známky při prosazování práv k ochranným známkám. Porušení práv z ochranné známky zahrnuje také dle § 8 odst. 3 písm. e) ZOZ užívání označení jako název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jako součást názvu právnické osoby nebo obchodní firmy. Ustanovení je v souladu s judikaturou SDEU, jež ve věci „Celine“ uvedl, že *užívání obchodní firmy, obchodního jména nebo označení provozovny totožných se starší ochrannou známkou třetí osobou, která k tomu nebyla oprávněna, v rámci činnosti uvádění na trh výrobků totožných s těmi, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, představuje užívání, které je majitel uvedené ochranné známky oprávněn zakázat podle čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice, pokud se jedná o užívání pro zboží, které zasahuje nebo je schopné*

*zasáhnout do funkcí ochranné známky*¹⁸⁷. Dále § 8 odst. 3 písm. f) ZOZ řeší kolizi mezi označením obchodní firmy nebo právnické osoby a označením zboží ochrannou známkou, konkrétně se nesmí bez souhlasu vlastníka užívat označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s jinými právními předpisy, například s § 2980 občanského zákoníku či směrnicí č. 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě¹⁸⁸.

Dle § 10a odst. 1 ZOZ je vlastník ochranné známky oprávněn se domáhat podle jiného právního předpisu, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví¹⁸⁹, aby soud zakázal užívání označení pouze v tom rozsahu, v němž jeho práva v době, kdy byla podána žaloba, nemohou být zrušena podle § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ, jelikož tuto povinnost má pouze Úřad. Dle důvodové zprávy¹⁹⁰ byla tato úprava zvolena novelou zákona č. 441/2003 Sb. a nikoliv novelou zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví z důvodu speciálnosti této úpravy, jelikož se týká pouze ochranných známek. Pokud tedy vlastník ochranné známky neprokáže řádné užívání ochranné známky, má to za následek pouze neúspěch ve sporu, ne zrušení ochranné známky.

V § 13 odst. 1 došlo k upřesnění lhůt, po jejichž uplynutí nastanou důsledky, které jsou spojené s neužíváním ochranné známky, konkrétně ji vlastník musí začít užívat do pěti let od jejího zápisu, nebo užívání přerušil nejméně na nepřetržitou dobu pěti let, nastanou následky podle § 10a, 26a, 31 nebo 32c ZOZ, ledaže prokáže, že pro neužívání existují řádné důvody. Rozhodným dnem pro stanovení výše uvedené lhůty je pro národní ochranné známky a ochranné známky EU den jejich zápisu do příslušného rejstříku. U mezinárodních ochranných známek s vyznačením Evropské unie se den zápisu nahrazuje podle čl. 190 odst. 2 a čl. 203 EUTMR. Tedy rozhodným datem je den opětovného zveřejnění vyznačení Evropské unie. U mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky se za den zápisu považuje den, kdy již nemůže být sděleno odmítnutí

¹⁸⁷ Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 9. 2007 ve věci Céline SARL v Céline SA, sp. zn. C-17/06. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62006CJ0017>

¹⁸⁸ Úřední věstník L 376, 27. 12. 2006, str. 21, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě.

¹⁸⁹ 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), ve znění zákona č. 286/2018 Sb.

¹⁹⁰ Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

ochrany podle Madridské dohody či jejího protokolu¹⁹¹. Zůstalo zachováno pravidlo, dle něhož se za řádné užívání považuje také užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost. Nově ovšem přibylo ustanovení, jež říká, že to probíhá „bez ohledu na to, zda je ochranná známka v užívané podobě rovněž zapsána jako jiná ochranná známka téhož vlastníka“.

V souladu s principy občanského zákoníku¹⁹², dle § 15 odst. 3 ZOZ převod ochranné známky nabude účinky zápisem do rejstříku (zápis má tedy konstitutivní charakter), ačkoliv směrnice účinky zápisu převodu do rejstříku neřeší. Přechod ochranné známky je stále účinný okamžikem vzniku skutečnosti, která založila její přechod a zápisem do rejstříku se stane tento přechod účinný vůči třetím osobám.

Velká novela dále přinesla v § 26a odst.1 přihlašovatelů možnost zažádání o předložení důkazu o tom, že během doby pěti let předcházející dni podání přihlášky nebo dni vzniku práva přednosti, byla starší ochranná známka řádně užívána. V případě, že namítající nepředloží v zákonem stanovené lhůtě, tedy čtyř měsíců ode dne doručení výzvy Úřadu, důkazy o řádném užívání starší ochranné známky nebo důkazy o existenci řádných důvodů pro její neužívání, případně důkazní břemeno neunes, Úřad námitky zamítne. Tento institut bude pravděpodobně hojně využíván, což podporuje také vyjádření vedoucí oddělení sporných řízení ÚPV. *„Tuto možnost využila již řada subjektů, jejichž přihlášky ochranných známek byly napadeny námitkami opírajícími se o vlastnictví starší ochranné známky zapsané déle než 5 let přede dnem vzniku práva přednosti přihlašovaného označení. Ke konci srpna Úřad obdržel 32 žádostí o doložení řádného užívání starší ochranné známky, na níž byly založeny námitky. Nutno podotknout, že každým měsícem dochází k nárůstu počtu těchto žádostí.“*¹⁹³

Doba platnosti zápisu uvedená v § 29 odst. 1 ZOZ zůstala opět beze změny, ale do téhož ustanovení se promítlo ustanovení čl. 49 odst. 3, dle něhož „Úřad

¹⁹¹ PEŘINOVÁ, E., POMAIZLOVÁ, K., LOUČKA, M., Zákon o ochranných známkách: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 978-80-7598-899-7. s. 153

¹⁹² §1105 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého „Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.“

¹⁹³ MATAJOVÁ, I., DVORNÁK, J. První zkušenosti s novelou zákona o ochranných známkách, IPROSPERITA, [online], 19. září 2019, [cit. 13. 3. 2021]. Dostupné z: <https://www.iprosperita.cz/firmy/60-dusevni-vlastnictvi/9810-prvni-zkusenosti-s-novelou-zakona-o-ochrannych-znamkach>

*informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději šest měsíců před tímto dnem. Úřad nenes odpovědnost v případě, že tyto informace neposkytne*¹⁹⁴. V české právní úpravě je poslední věta více specifikována a to tak, že neposkytnutí této informace nezakládá žádné právní účinky, nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu a ani z něj nelze dovodit odpovědnost Úřadu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Stále platí, že není možné prodloužit nebo prominout zmeškání lhůty pro obnovu platnosti zápisu, z důvodu právní jistoty třetích osob. Ovšem velká novela zavedla novou úpravu žádosti o obnovu zápisu ve zvláštních případech dle § 29a. Jedná se o případy, kdy v rámci soudního přezkumu, dle soudního řádu správního, soud zruší rozhodnutí Úřadu o zrušení či neplatnosti anebo případ, kdy přihlašované označení nebylo jako ochranná známka zapsáno do rejstříku v období 10 let ode dne podání přihlášky. Novelizace v těchto případech počítá s právní fikcí zápisu ochranné známky a na ochrannou známku, která byla zrušena či prohlášena za neplatnou, se pro účely podání žádosti o obnovu hledí, jako by tato ochranná známka byla stále platná¹⁹⁵. Žádost lze podat ve lhůtách stanovených v § 29 odst. 2 nebo 3.

¹⁹⁴ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, [online], Úřední věstník EU L 336/1, 23. 12. 2015, s. 1-26, Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436&qid=1616067679105>

¹⁹⁵ PEŘINOVÁ, E., POMAIZLOVÁ, K., LOUČKA, M., Zákon o ochranných známkách: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 978-80-7598-899-7. str. 153

Závěr

Ve své diplomové práci jsem si dala za cíl přiblížit vývoj české právní úpravy ochranných známek, která od roku 1989 prošla řadou změn. Účinná ochrana všech oblastí průmyslového vlastnictví je nezbytná pro fungování volného pohybu zboží, protože vytváří bezpečný prostor. Je nezbytné vytvoření harmonizovaného právního prostředí nejen pro pohyb zboží v rámci EU, ale také pro pohyb v mezinárodním měřítku.

Pojem a funkce ochranných známek se v historii mnohokrát změnili a domnívám, že se v budoucnu ještě měnit budou, v důsledku dalšího technologického pokroku. Pro pochopení vývoje a chápání ochranné známky je podstatné si uvědomit, jak byla chápána také ve vzdálenější historii, než je rok 1989. Centrálně plánovaná ekonomika v dobách komunistické éry, značně toto chápání pokřivila. V důsledku toho trvalo mnoho let, než se česká právní úprava ochranných známek dostala na roveň západních států.

Proto jsem do první kapitoly zařadila také vývoj mezinárodní právní úpravy, která vznikala již od konce 19. století a ovlivnila a stále ovlivňuje českou právní úpravu. Potřeba harmonizovat úpravu ochranných známek v mezinárodním měřítku dle mého názoru bude pokračovat, vzhledem k rozšiřujícím se možnostem reklamy a expanzí výrobců a poskytovatelů na celosvětový trh.

Zákon z roku 1995 odstranil překážky administrativních zásahů státu do postavení podnikatelských subjektů a rozvolnil soukromou podnikatelskou sféru po komunistickém režimu. Posílil postavení vlastníků ochranných známek, ale také ochranu práv třetích osob. Jeho následná novelizace z roku 2000 sjednotila českou právní úpravu s mezinárodními standardy a opět posunula české známkové právo blíže k úpravě tohoto odvětví ve vyspělých západních státech. K přijetí dosud platného zákona z roku 2004 došlo z důvodů přistoupení České republiky do EU a česká právní úprava začala být ovlivňována nařízenými a směrnicemi EU, čímž se dosáhlo jednotnější úpravy s členskými státy EU a posílení postavení ochranné známky Společenství.

Ovšem žádný dosažený stav v právní úpravě není a ani nemůže být konečný a neměnný. Stejně je tomu i v oblasti známkového práva, které se neustále vyvíjí, a proto po vzoru právní úpravy EU došlo k v roce 2018 k další novelizaci. Velká novela změnila pohled na pojem ochranné známky, které bylo do té doby, alespoň

v české právní úpravě vnímáno především v tradičním pojetí, tedy slovní a obrazové ochranné známky případně jejich kombinace. Po rozvoji technologií již toto pojetí, které striktně trvalo na grafické znárodnosti, bylo poněkud zastaralé a například americké státy od něho začali upouštět mnohem dříve. Výrobci a provozovatelé ve snaze upoutat spotřebitelovu pozornost na přeplněném trhu musejí vymýšlet stále nová a vybočující označení, která by na spotřebitele nepůsobila pouze skrze jeho zrak. Avšak nestačí takováto označení pouze vymyslet, je potřeba si zajistit také právní ochranu před jinými soutěžiteli, a proto se přihlašovatelé snaží domoci zápisu své netradiční ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Známkové právo na to tedy novelou reagovalo, avšak stále je při zapisování netradičních ochranných známek mnoho problémů, například vyjádření ve formě, která je přístupná dostupnými technologiemi, což u čichových ochranných známek činí stále problém. Bude zajímavé sledovat, jak se právo bude dále stavět k netradičním ochranným známkám a jak se vlastníci ochranných známek vypořádají s ještě větší mírou odpovědnosti.

Resumé

The goal of my work is to depict the development of the Czech trademark law, which has undergone a number of changes since 1989. The key for the proper function of free movement of goods is an effective protection of all areas of industrial property, because this protection creates a safe environment. It is necessary to create a harmonized legal environment, not only for the movement of goods within the EU, but also for its international movement. The concept and the function of trademarks have changed many times during the history and I assume, that there will be more changes in the future due to a technological progress. To understand trademarks development and their perception, it is necessary to realize, how they were perceived in more distant past than 1989. A centrally planned economy in the Communist era considerably distorted their understanding. Consequently, it took many many years for the Czech trademark legislation to reach the level of the western states. That's why, there is also included the international development of trademark legislation in the first chapter. This international legislation has been developing since 19th century and it still affects Czech trademark law. In my opinion, the necessity to harmonize modification of trademarks legislation in international scale will continue, due to the expanding possibilities of advertising and expansion of manufacturers and providers to the global market. 1995 Act removed obstacles of administrative interventions of states to business subjects position and it loosen the private business sphere after the Communist regime. The Act strengthened the position of trademark proprietors and also the protection of the rights of third parties. Its subsequent amendment in 2000 unified Czech legislation with international standards and brought the Czech trademark legislation closer to the more developed western states. 2004 Act, which is still in force, was passed due to the accession of the Czech Republic to the EU and Czech legislation has started to be influenced by EU regulations and directives. Thanks to those common regulations and directives, an unified approach was achieved and the position of trademarks was strengthened. But no state reached in legislation is not and cannot be definitive and consistent. It is the same in the trademark legislation, which is constantly developing and therefore, following the example of EU legislation, another amendment was made in 2018. This huge amendment to the Act changed the concept of trademark, which had been perceived, in the Czech legislation, more traditionally, only verbal and pictorial trademarks, eventually a combined trademarks. After the technology was

developed, this concept which insisted on a graphical representability was a bit outdated and for example American states had started to abandon this principle much earlier. Manufacturers and operators have to come with new and inovating labels to draw consumers attention not only via their sight. Unfortunately, an idea is not enough, but it is necessary to secure a legal protection against another competitors, and that's why an entry in the register of their non-conventional trademark is needed. The amendment to the Trademark law reflected this, but it still causes a lot of problems when entering a non-conventional trademarks, for example trademark in the form which is accesible only by available technologies, which is for olfactory trademarks still problematic. Definitely, it will be interesting to watch, how the legislation will reflect non-conventional trademarks and how trademark proprietors will deal with an even greater degree of responsibility

Seznam příloh

Příloha č.1- Ochranná známka č. 005271580, vlastník adidas AG

Příloha č.2 - Ochranná známka č. 000569731, vlastník The Coca-Cola Company

Příloha č.3 - Ochranná známka č. 1063959, vlastník Jaguar Land Rover Limited

Příloha č. 4. - Ochranná známka č. 1891475, vlastník JAN BECHER, a.s

Příloha č.5. - Ochranná známka č. 448572, vlastník ŠKODA AUTO, a.s

Příloha č.6. - Grafické znázornění zvuku (sonogram) řvoucího lva zvukové ochranné známky, ochranná známka č. 005170113 z roku 2006, vlastník Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp

Příloha č.7. - Trojrozměrná mezinárodní ochranná známka IR 1060321 .Vlastník Apple Inc

Příloha č.8 - Grafické znázornění čichové ochranné známky vůně čerstvě posečené trávy, přihláška číslo 000428870 z roku 1996, vlastník Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing

Seznam použitých zdrojů

Odborná literatura a komentáře

HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-655-5.

HORÁČEK, Roman. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2004. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 80-7179-838-X.

KNAP, K., OPLTOVÁ, M., KRÍŽ, J., RŮŽIČKA, M., Práva k nemotným statkům. 1. vydání. Praha: CODEX, 1994, ISBN 80-901185-3-4

HÁK, J., Známkové právo v mezinárodních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 138 s. ISBN 978-80-7380-364-3

KOUKAL, R., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ M., Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, 648 s., ISBN 978-80-7552-2

LOCHMANOVÁ, L., Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku. 1.vydání. Praha: ORAC, 1997. 213 s, ISBN 80-901938-3-8

SLOVÁKOVÁ, Z., Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 80-86920-08-9

JAKL, L., Ochranné známky a označení původu. Praha: ÚPV Praha, 1997, ISBN 80-85-100-69

HÄCKL, B., ŠPUNDA, M., Ochranné známky a značky: chráněné vzory. [Praha]: Úřad pro patenty a vynálezy, 1964.

KUNZ, O., RINGL, A., Vilímská, M., Mezinárodní smlouvy z oblasti průmyslového vlastnictví, Praha, Panorama, 1985.

ZDVIHALOVÁ, M., SCHNEIDEROVÁ, E., SYNKOVÁ, D., Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Vydání první. Praha:Wolters Kluwer, 2018. xxvii, 259 stran. ISBN 978-80-7598-139-4

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha: Linde Praha, a. s., 2004. 225 s. ISBN 80 7201 467 6.

PEŘINOVÁ, Eva. Zákon o ochranných známkách: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Praktický komentář. ISBN 978-80-7598-899-7.

Judikatura

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2003, č. j. 5 A 128/2001-36

Rozhodnutí Městského soudu v Praze, ze dne 22. září 2005, č. j. 8 Ca 44/2005-64

Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 22.3.2007, č.j. 10 Ca 20/2006-152

Rozsudek Soudního Dvora- 10/07/2014 - Apple (Věc C-421/13); [online], [cit. 10. 3. 2021].

Dostupné z

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154829&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=243968>

Rozhodnutí ESD ze dne 12. prosince 2002 č. C-273/00, Ralf Sieckman v Deutches Patent - und Markenamt

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 9. 2007 ve věci Céline SARL v Céline SA, sp. zn. C-17/06. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A62006CJ0017>

Právní předpisy

Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech ze dne 28. března 1952

Zákon č. 174/1988 Sb. o ochranných známkách ze dne 8. listopadu 1988

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ze dne 21. června 1995

Zákon č. 116/2000 Sb. ze dne 6. dubna 2000, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ze dne 3. prosince 2003, vyhlášené znění 19. prosince 2003

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)

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), Příloha č. 1

Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, 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), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, Úřední věstník L40, 11. 2. 1989

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, Úřední věstník EU L 336/1, 23. 12. 2015, s. 1-26, Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436&qid=1616067679105>

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11.července 2007, o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)

Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993, o ochranné známce Společenství Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, ze dne 20. března 1883

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891 (vyhl. č. 65/1975 Sb, ve znění vyhl. č. 1985 Sb.)

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (sděl. č.248/1996 Sb.)

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, ze dne 15. června 1957

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, (Příloha 1C k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace), sdělení MZV č. 191/1995 Sb

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství ze dne 25. března 1957

Internetové zdroje

KUPKA, P. Nová právní úprava ochranných známek, In Právní rádce č. 2/2004, Praha: Economia, ze dne 24.2.2004, [cit. 1.3.2021], [online], dostupné z: <https://pravnicaradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek>

WIPO. Trademarks Past and Present. [online] In: WIPO Magazine, ročník 2005, č. 2. [cit. 20.2.2021]. Dostupné z:

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0003.html

ŠEBESTA, P., PELÍŠKOVÁ, R. Ochranné známky a jejich historický vývoj,

EPRAVO.CZ [online]. 2011, listopad [cit. 20. 2. 2021]. Dostupné z:

<https://www.epravo.cz/top/clanky/ochranné-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>

WHAT IS WIPO, WIPO [online], [cit. 25.2.2021]. Dostupné z:

<https://www.wipo.int/about-wipo/en/#>

FRANTIŠKOVÁ, Petra. Novela zákona o ochranných známkách [online]. Právní prostor [cit. 10. 3. 2021]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach>

BRANNY, A., Problematika zápisu netradičních ochranných známek v českém a

mezinárodním kontextu, epravo.cz. [online], 26. 11. 2019, [cit. 10. 3. 2021]. Dostupné z:

<https://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-zapisu-netradicnich-ochrannych-znamek-v-ceskem-a-mezinarodnim-kontextu-110256.html>

UKLEIN, P., Vůně jako ochranná známka Evropské unie, Bulletin advokacie, 18. 4. 2017 [online], [cit. 10.3.2021]. Dostupné z: <http://www.bulletin-advokacie.cz/vune-jako-ochranna-znamka-evropske-unie/>

HRDLIČKOVÁ, K., Novela zákona o ochranných známkách, epravo.cz, 18. 4. 2017 [online], [cit. 10. 3. 2021]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach-108214.html?mail>

RÁMEŠ, Ivan, RIEDL, Radek. Novela zákona o ochranných známkách v Čechách a na Slovensku - co vše nás čeká?. EU Právní novinky, 2019. č. 1, str. 8-9. [online], [cit. 10. 3. 2021]. Dostupné z <https://www.beck-online.cz/>.

MATAJOVÁ, I., DVORNÁK, J. První zkušenosti s novelou zákona o ochranných známkách, iPROSPERITA, 19. 9. 2019, [online], [cit. 13. 3. 2021]. Dostupné z: <https://www.iprosperita.cz/firmy/60-dusevni-vlastnictvi/9810-prvni-zkusenosti-s-novelou-zakona-o-ochrannych-znamkach>

MIROVSKÁ, P., Je libo multimedialní, hologramovou nebo pohybovou ochrannou známku? Nově není problém. Pozor však i na úskalí nové právní úpravy! 16. 1. 2019, [online], [cit. 13. 3. 2021]. Dostupné z: <https://www.patria.cz/pravo/4032521/je-libo-multimedialni-hologramovou-nebo-pohybovou-ochrannou-znamku-nove-neni-problem-pozor-vsak-i-na-uskali-nove-pravni-upravy.html>

DOLEČEK, M., Co přinesla novela zákona o ochranných známkách, BusinessInfo.cz. Datum publikace 19. 6. 2019 [online], [cit. 11. 3. 2021]. Dostupné z: <https://www.businessinfo.cz/clanky/co-prinesla-novela-zakona-o-ochrannych-znamkach/>

Ostatní zdroje

Důvodová zpráva k zákonu č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. [online] Praha: Vláda Československé socialistické republiky, vydáno 28.4.1988. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0075_01.html

Důvodová zpráva k zákonu č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. [online] Praha: Vláda České republiky, vydáno 1. 7. 1995. Dostupné z: <https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t163900a.htm>

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, vydán pod č. 116/2000 Sb., v částce 35/2000 Sb., dne 10. 5. 2000.

Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Sněmovní tisk 288/0, část č. 1/2 V. n. z. o ochranných známkách - EU [online] Praha: Vláda České republiky, vydáno 19. 3. 2003 [cit. 1. 3. 2020]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0#prilohy>

Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, část padesátá

Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, 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), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 286/2018 Dz

Úřední věstník L 205, 8. 8. 2017, str. 39-58, referenční č.: „C(2017)3224“

Ceník MoniMark s. r. o [online], [cit. 13. 3. 2020]. Dostupné z:

<https://www.monimark.eu>

SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE: TISKOVÁ ZPRÁVA č. 98/14V , Lucemburk, 10. července 2014 [online], [cit. 10. 3. 2021]. Dostupné z:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/CJE_14_98

Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (11. vydání – verze 2021)

Příloha č. 1 k zákonu 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)

Niceské třídění (ochranné známky), Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví í [online]. 24-02-2018 [cit. 25.2.2021], Dostupné z:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/nice-classification>

Přílohy

Příloha č. 1

Ochranná známka č. 005271580, vlastník adidas AG¹⁹⁶

The Adidas logo, consisting of the word "adidas" in a bold, lowercase, sans-serif typeface.

Příloha č. 2

Ochranná známka č. 000569731, vlastník The Coca-Cola Company¹⁹⁷

The Coca-Cola logo, featuring the words "Coca-Cola" in a classic, flowing, cursive script.

¹⁹⁶ Zdroj: The EUIPO's database [online]. Dostupné z:
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/ADIDAS>

¹⁹⁷ Zdroj: The EUIPO's database: [online]. Dostupné z:
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/coca-cola>

Příloha č. 3

ochranná známka č. 1063959, vlastník Jaguar Land Rover Limited¹⁹⁸



Příloha č. 4

Ochranná známka č. 1891475, vlastník JAN BECHER, a.s. ¹⁹⁹



¹⁹⁸ Zdroj: Global Brand Database (WIPO) databáze WIPO GOLD, [online]. Dostupné z: <https://www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp#>

¹⁹⁹ Zdroj: Global Brand Database (WIPO) databáze WIPO GOLD, [online]. Dostupné z: <https://www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp>

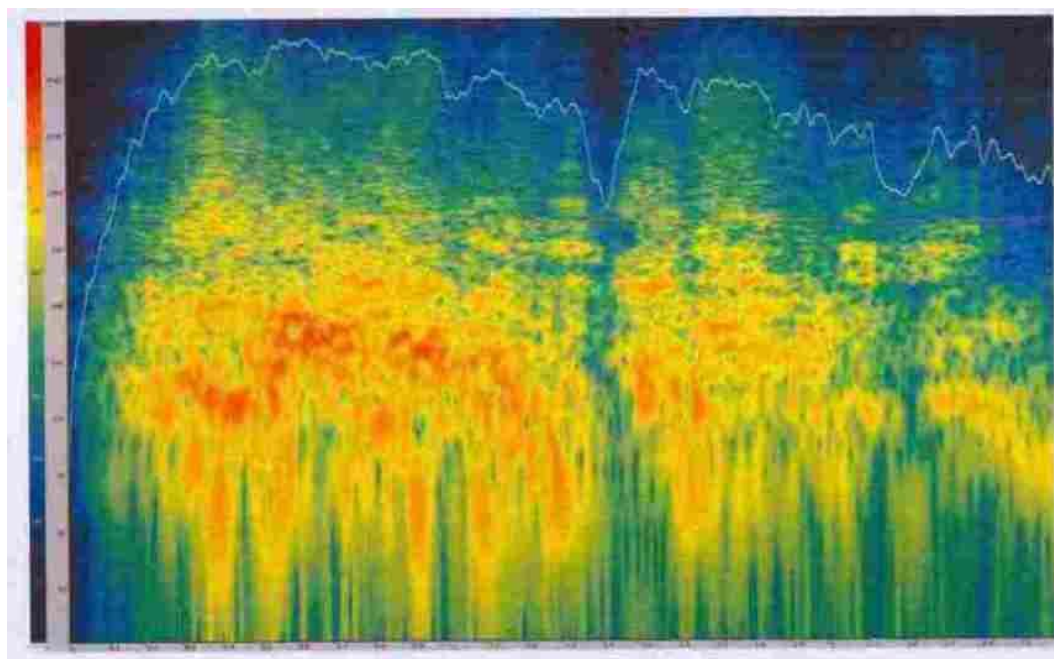
Příloha č. 5

Ochranná známka č. 448572, vlastník ŠKODA AUTO, a.s.²⁰⁰



Příloha č. 6

Grafické znázornění zvuku (sonogram) řvoucího lva zvukové ochranné známky, ochranná známka č. 005170113 z roku 2006, vlastník Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp²⁰¹



²⁰⁰Zdroj: Global Brand Database (WIPO) databáze WIPO GOLD, [online]. Dostupné z: <https://www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp>

²⁰¹ Zdroj: The EUIPO's database, [online] <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113>

Příloha č. 7

Trojrozměrná mezinárodní ochranná známka IR 1060321. Vlastník Apple Inc.²⁰²



Příloha č. 8

Grafické znázornění čichové ochranné známky „vůně čerstvě posečené trávy“, přihláška číslo 000428870 z roku 1996, vlastník Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing²⁰³

The smell of fresh cut grass

²⁰² Zdroj:InfoCuria Judikatura, [online] Dostupné z:
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=154829&doclang=EN>

²⁰³ Zdroj: The EUIPO's database, [online], Dostupné z:
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000428870>

Posouzení vývoje právní úpravy ochranných známek v ČR od roku 1989

Klíčová slova

Ochranná známka, známkové právo, vývoj právní úpravy, novelizace, historický vývoj

Anotace

Diplomová práce se zabývá vývojem právní úpravy v ČR. Především je zaměřena na její změny v důsledku různých faktorů, jako je přechod z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, přistoupení ČR k mezinárodním smlouvám, vstup do EU, technologický pokrok apod. Práce obsahuje přiblížení historického vývoje známkového práva, důvody vzniku a bližší rozebrání jednotlivých institutů současné právní úpravy, včetně důvodů a rozebrání jednotlivých novelizací.

The Assessment of the Development of Trademark Legislation in the Czech Republic since 1989

Keywords

Trademark, trademark law, development of legislation, amendment, historical development

Annotation

This Master's thesis deals with the development of Czech legislation. It is primarily focused on its changes due to different factors, such as transition from a centrally planned economy to a market economy, accession of the Czech republic to international agreements, accession to the European Union, technological progress, etc. This work captures the historical development of the trademark law, the reasons of origin and detailed analysis of individual institutes of current legislation including the reasons and detailed analysis of individual amendments.