

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta právnická

Diplomová práce

Ochranná známka v pojetí Evropského práva

Pavla Barochová

Plzeň 2023

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Akademický rok: 2022/2023

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Pavla BAROCHOVÁ**
Osobní číslo: **R18M0006P**
Studijní program: **M6805 Právo a právní věda**
Studijní obor: **Právo**
Téma práce: **Ochranná známka v pojetí Evropského práva**
Zadávací katedra: **Katedra ústavního a evropského práva**

Zásady pro vypracování

1. Úvod
2. Ochranná známka
3. Právní úprava ochranných známek
4. Evropská ochranná známka
5. Řízení o ochranné známce EU
6. Závěr

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

Seznam doporučené literatury:

Knižní zdroje:

- FHIMA, Ilanah a Dev S. GANGJEE. The Confusion Test in European Trade Mark Law. 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0-19-967433-6.
- HORÁČEK, R., ČADA, K., HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-655-5.
- ZDVIHALOVÁ, Martina. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-139-4

Právní předpisy:

- Smlouva o fungování Evropské unie
- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883
- Madridská dohoda a Protokol k této dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
- Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, ze dne 15. června 1957
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015

Judikatura:

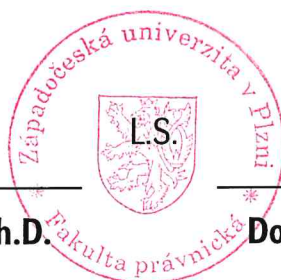
- Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997. SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Věc C-251/95)
- Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. června 2018 Christian Louboutin a Christian Louboutin Sas v. van Haren Schoenen BV (Věc C-163/16)

Vedoucí diplomové práce: **JUDr. Tomáš Pezl, Ph.D.**
Fakulta právnická

Datum zadání diplomové práce: **7. února 2022**
Termín odevzdání diplomové práce: **31. března 2023**



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



Doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
vedoucí katedry

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou prací na téma „*Ochranná známka v pojetí Evropského práva*“ zpracovala samostatně, pouze s využitím řádně citované a uvedené pramenné literatury.

V Plzni dne 30. 3. 2023


.....

Pavla Barochová

Poděkování

Tímto děkuji vedoucímu mé diplomové práce, JUDr. Tomáši Pezlovi Ph.D., především za ochotu, vstřícný přístup a za poskytnuté odborné rady.

Obsah

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK.....	I
ÚVOD	1
1. OCHRANNÁ ZNÁMKA	4
1.1 Právo PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ.....	5
1.2 HISTORICKÁ GENEZE OCHRANNÝCH ZNÁMEK	8
2. PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANNÝCH ZNÁMEK	13
2.1 ZNÁMKOVÉ PRÁVO V RÁMCI EU	13
2.1.1 Harmonizace národních známkoprávních úprav	14
2.1.2 Právní úprava ochranné známky Evropské unie.....	17
2.1.3 Dopady Brexitu na Ochrannou známku Evropské unie.....	20
2.1.4 Institucionální rámec řízení o ochranných známkách v EU	23
2.2 MEZINÁRODNÍ PRÁVO OCHRANNÝCH ZNÁMEK	24
2.2.1 Mezinárodní ochranná známka	25
2.2.2 Pařížská unijní úmluva.....	26
2.2.3 Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě	27
2.2.4 Niceský systém třídění výrobků a služeb.....	28
2.2.5 Právo WTO – Dohoda o aspektech duševního vlastnictví.....	29
3. OCHRANNÁ ZNÁMKA EVROPSKÉ UNIE	30
3.1 POVAHA OCHRANNÉ ZNÁMKY EU	30
3.2 FUNKCE OCHRANNÉ ZNÁMKY	32
3.2.1 Funkce rozlišovací a rozlišovací způsobilost.....	32
3.2.1.1 <i>Inherentní rozlišovací způsobilost a rozlišovací způsobilost nabytá</i> <i>v obchodním styku</i>	<i>33</i>
3.2.1.2 <i>Hledisko průměrného spotřebitele.....</i>	<i>33</i>
3.2.2 Funkce identifikační.....	35
3.2.3 Funkce garanční.....	35
3.2.4 Funkce stimulační	36
3.2.5 Funkce propagační.....	36
3.2.6 Funkce soutěžní	36
3.3 DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU.....	37
3.3.1 Dělení druhů ochranných známek dle povahy subjektu vlastníka.....	37
3.3.1.1 <i>Individuální ochranné známky.....</i>	<i>37</i>
3.3.1.2 <i>Kolektivní ochranné známky.....</i>	<i>37</i>
3.3.1.3 <i>Certifikační ochranné známky</i>	<i>38</i>
3.3.2 Dělení druhů ochranných známek dle charakteristického rysu	39

3.3.2.1	<i>Obrazová ochranná známka</i>	39
3.3.2.2	<i>Slovní ochranná známka</i>	40
3.3.2.3	<i>Ochranná známka tvořená vzorem</i>	42
3.3.2.4	<i>Ochranná známka tvořená barvou</i>	42
3.3.2.5	<i>Prostorová ochranná známka</i>	43
3.3.2.6	<i>Poziční ochranná známka</i>	44
3.3.2.7	<i>Pohybová ochranná známka</i>	45
3.3.2.8	<i>Zvuková ochranná známka</i>	46
3.3.2.9	<i>Multimediální ochranná známka</i>	47
3.3.2.10	<i>Hologramová ochranná známka</i>	47
3.3.3	Jiné ochranné známky.....	48
3.4	PRÁVA Z OCHRANNÉ ZNÁMKY EU.....	48
3.4.1	Právo přednosti.....	50
3.4.2	Právo seniority.....	51
3.5	UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY.....	52
4.	ŘÍZENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE EU	56
4.1	ŘÍZENÍ O ZÁPISU EVROPSKÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY.....	56
4.1.1	Přihláška ochranné známky EU.....	57
4.1.1.1	<i>Obsahové náležitosti podání přihlášky ochranné známky EU</i>	59
4.1.1.2	<i>Poplatky za přihlášení známky</i>	59
4.1.1.3	<i>Zatřídění zboží a služeb</i>	60
4.1.2	Formální a materiální průzkum přihlášky ochranné známky Úřadem.....	61
4.1.2.1	<i>Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu</i>	62
4.1.2.2	<i>Relativní důvody pro zamítnutí zápisu</i>	62
4.1.3	Zveřejnění přihlášky ochranné známky ve věstníku EUIPO.....	63
4.1.4	Řízení vyvolané podáním připomínek.....	63
4.1.5	Řízení o námitkách.....	64
4.1.6	Zápis, doba ochrany ochranné známky EU a její prodloužení.....	66
4.2	ZÁNİK OCHRANNÉ ZNÁMKY.....	67
4.2.1	Vzdání se ochranné známky EU.....	67
4.2.2	Řízení o zrušení ochranné známky EU.....	69
4.2.2.1	<i>Zrušení v důsledku neřádného užívání ochranné známky v horizontu 5 let od zápisu</i>	69
4.2.2.2	<i>Zrušení známky pro její zevšednění</i>	71
4.2.2.3	<i>Zrušení známky uvádějící veřejnost v omyl</i>	72
4.2.3	Řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky EU.....	73
	ZÁVĚR	75

RESUMÉ	77
SEZNAM ZDROJŮ	79
LITERATURA	79
PRÁVNÍ PŘEDPISY	81
ODBORNÉ ČLÁNKY	85
INTERNETOVÉ ZDROJE	87
JUDIKATURA	92
ZDROJE OBRÁZKŮ	95

Seznam použitých zkratk

Bernská úmluva	(Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl, ze dne 9. září 1886–33/1980 Sb.) Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914, a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971
Dohoda o vystoupení	Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii 2019/C 384 I/01
EU, Unie	Evropská unie
EUIPO, Úřad	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (European Union Intellectual Property Office)
ESD, Soudní dvůr	Evropský soudní dvůr
evropská ochranná známka, ochranná známka EU, Evropská známka	Ochranná známka Evropské unie ve znění nařízení 2017/1001
GATS	Všeobecná dohoda o obchodu se službami, příloha 1B Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) (sděl. min. zahr. č. 191/1995 Sb.)

GATT	Všeobecná dohoda o clech a obchodu, příloha 1A Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) (sděl. min. zahr. č. 191/1995 Sb.)
Charta WTO	Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) (sděl. min. zahr. č. 191/1995 Sb.)
IPO	The Intellectual Property Office – Úřad pro duševní vlastnictví Spojeného království
Komunitární ochranná známka, ochranná známka Společenství	ochranná známka Společenství založená nařízením Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství
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 a v Nice dne 15. června 1957 (vyhláška č. 67/1967 Sb.)
nařízení 2015/2424	Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

nařízení 2017/1001	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1431	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie
nařízení Rady (ES) č. 40/94	Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství
nařízením Rady (ES) č. 207/2009	Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění)
Niceský systém třídění výrobků a služeb; Niceský třídník; Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb	Systém třídění stanovený Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market – Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
OSN	United Nations – Organizace spojených národů
Pařížská unijní úmluva, Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví	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. 90/1962 Sb.)

Protokol k Madridské dohodě

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989 (sděl. min. zahr. č. 248/1996 Sb.)

prováděcí nařízení o OZEU, prováděcí nařízení Komise 2018/626

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430

první směrnice Rady 89/104/EHS

První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS)

SEU

Smlouva o Evropské unii

směrnice 2008/95/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

směrnice 2015/2436

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se

sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění)

TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) (sděl. min. zahr. č. 191/1995 Sb.)

Úmluva o zřízení světové organizace duševního vlastnictví

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967 (Vyhláška č. 69/1975 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967)

WIPO

The World Intellectual Property Organization – Světová organizace duševního vlastnictví

WTO

The World Trade Organization – Světová obchodní organizace

zákon o ochranných známkách; ZOZ

Zákon č. 441/2003 Sb., Zákon 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)

Úvod

Ochranná známka v dnešním globalizovaném světě představuje významný strategický element, který má zásadní vliv na směřování a úspěšný rozvoj obchodní značky. Nicméně podnikatelské subjekty mnohdy v prvopočátcích svých aktivit nedoceňují ochranu svého podnikání v oblasti průmyslových práv, jejíž nedílnou součástí jsou právě ochranné známky. V raných fázích podnikání výrazně podceňují již samotný zápis takové ochranné známky, která ve většině případů reprezentuje celou jejich obchodní značku. Často si zároveň neuvědomují, že tím dávají prostor konkurenci parazitovat na jejich vybudovaném dobrém jménu, nebo tím dokonce přenechávají zcela volné pole působení pro to, aby je konkurence předběhla a požádala o zápis dané známky jako první. Bohužel až v tomto okamžiku podnikatelé poznávají význam úlohy včasné registrace užívaného označení jako ochranné známky své obchodní značky. V takové situaci jsou však již nuceni nevyhnutelně změnit obchodní značku a znovu se pracně dostávat do povědomí a získávat dříve nabyté renomé u spotřebitelů o svých nabízených produktech či službách.

S důsledky počátečního liknavého postupu podnikatelů stran registrace ochranné známky se v dnešní digitalizované a značně globalizované době setkává stále více právních zástupců, na které se bezradní podnikatelé v případě nastalého problému obrací. Výše uvedené vypovídá o aktuálnosti daného tématu této předkládané diplomové práce, přičemž je celá tato problematika v našem právním prostoru především úzce provázána s evropskou legislativou. A proto je tato diplomová práce zaměřená právě na problematiku ochranných známek na pozadí legislativy EU s tím, že je značná pozornost věnována primárně systému ochranné známky EU.

Předkládaná diplomová práce na téma „*Ochranná známka v pojetí Evropského práva*“ je tematicky členěna do čtyř oddílů doplněných o úvod, závěr a cizojazyčné resumé. První oddíl této diplomové práce je zaměřen na definování pojmu ochranná známka. V jednotlivých podkapitolách uvedeného oddílu se věnují samotné definici pojmu ochranná známka primárně na základě české právní kultury s odkazem na evropskou legislativu. Dále je tento institut zasazen do kontextu práv průmyslového vlastnictví a práv duševního vlastnictví. V závěru tohoto oddílu je ochranná známka zasazena do historického kontextu vývoje lidstva a práva, se kterým je neodmyslitelně spojeno prohlubování evropské integrace a společného

vnitřního trhu, se kterým je i konec konců spojen vznik systému ochranné známky EU.

Následující kapitola je věnována právní úpravě známkového práva. A to především viděno optikou evropského práva, což ostatně i koresponduje s názvem této diplomové práce. V tomto oddíle je blíže analyzováno známkové právo z hlediska právního dualismu, zejména s ohledem na zařazení systému evropské ochranné známky do sfér veřejného a soukromého práva. Další kapitoly jsou věnovány popisu vývoje evropských legislativních snah o harmonizaci národních systémů známkoprávní ochrany členských států Unie. Některé vybrané významné změny ve vývoji evropských harmonizačních směrnic jsou pak aplikovány do českého právního prostředí, sloužící jako reflexe výsledků implementace známkoprávních směrnic do jednoho ze systémů poskytující národní známkoprávní ochranu. Dále bude pozornost věnována především vývoji právní úpravy ochranné známky EU, nejen v kontextu rozvoje evropské integrace, ale i v souvislosti s vystoupením jednoho ze členských států z Unie. V úzké souvislosti s uvedeným jsou představeny jednotlivé evropské instituce, které způsobem jim vlastním intervenují v rámci jednotlivých řízení týkající se o ochranných známkách EU. V poslední podkapitole bude představeno mezinárodní právo ochranných známek, které je s institutem ochranné známky EU také úzce spojeno.

Poslední dva oddíly jsou výhradně věnovány ústřední problematice, a to systému evropské ochranné známky. V první části jsou představeny výhody a nevýhody ochranné známky EU a její funkce. Dále je pozornost věnována jednotlivým druhům ochranných známek postavené na pro ně charakteristickém odlišujícím prvku s tím, že jsou rozebrány a objasněny jejich specifika primárně ve světle nařízení 2017/1001 a rozhodovací praxe EUIPO, SDEU a Tribunálu. V souvislosti s vymezením daného institutu evropské ochranné známky jsou dále vymezeny i některá práva a povinnosti majitelů zapsané známky s akcentem na dvě práva spojená se zápisným řízením (právo přednosti a právo seniority) a na užívání ochranné známky EU.

Konečně poslední oddíl je věnován průběhu zápisného řízení a možným způsobům zániku ochranné známky EU.

Cílem předkládané práce je přiblížit reakci evropského právního systému na vývoj ochranných známek jak na úrovni vnitrostátní, tak i evropské s prolutím mezinárodní známkoprávní ochrany. Dále podchytit a vyzdvihnout sbližovací tendence evropských legislativních orgánů ohledně evropských sekundárních aktů

přímo se dotýkajících vnitrostátních známkoprávních úprav členských států s koexistujícím systémem ochranné známky EU. A zároveň čtenáře blíže seznámit s principy fungování systému evropské ochranné známky, který se jeví ve vztahu k ostatním známkoprávním systémům co do teritoriálního rozsahu poskytnuté ochrany a vynaložených nákladů za registraci za nejvýhodnější. S tím, že účelem této práce není komplexně obsáhnout veškeré aspekty týkající se evropských ochranných známek, neboť je daná problematika značně náročná, obsáhlá, a dokonce v některých otázkách přesahuje z převážné části do ostatních specifických právních odvětví, než jsou samotná práva duševního vlastnictví. Tato práce se proto zaměřuje na výhody a nevýhody evropské známky, její funkce, práva a povinnosti plynoucí z vlastnictví evropské známky a na průběh a okolnosti řízení o ochranných známkách EU týkající se vzniku a možnostmi zániku takové známky.

Výše vytyčené cíle této práce jsou naplňovány především pomocí analytické, selektivní, deskriptivní a komparativní vědecké metody.

Tato diplomová práce je zpracována především na základě evropské sekundární legislativy a za pomoci českých i cizojazyčných zdrojů s četným užitím judikатурních závěrů, neboť rozhodovací praxe velkou měrou ovlivňuje vývoj a právní fungování ochranných známek v rámci Evropské unie.

1. Ochranná známka

Ochranná známka je považována za jeden z lukrativních diverzifikačních nástrojů v otázce specifikace a individualizace zboží či služeb konkrétního subjektu. Jak již bylo v úvodu této práce nastíněno, jedná se především o jeden z klíčových právních instrumentů, kterým se chrání obchodní značka konkrétního podnikatele. V principu se jedná o specifické označení, kterému je úspěšnou registrací u konkrétního známkoprávního úřadu přiznána ochrana garantující osobě jeho vlastníka zvýšení odbytu jeho výrobků či služeb. Lze tedy konstatovat, že propracovaná a správně vytvořená ochranná známka pomáhá svému vlastníku pružněji podnikat a prostupovat globálním tržním prostorem.¹

Nicméně ochranné známky ve svém jádru fungují i jako opatření na ochranu spotřebitele. Při výběru zboží mu napomáhají rychle se zorientovat v široké škále nabídky tak, aby snadno, bez možnosti záměny za jiné obdobné zboží, vybral požadovaný produkt charakteristický pro své konkrétní vlastnosti a jakost.

I přesto, že jsou ochranné známky užívány napříč celým světem, neexistuje jejich jednotná globální právní definice. Legální vymezení daného právního nástroje je tak zcela v dispozici jednotlivých právních řádů. Přičemž vymezení ochranné známky se ve většině případů odvíjí od povahy předmětu, který je ochrannou známkou chráněn. Kupříkladu český zákon o ochranných známkách, který je plně zharmonizován se směrnicí 2015/2436, zakotvuje v ustanovení § 1a ZOZ dva stěžejní požadavky na přihlašované označení proto, aby bylo možné jej zapsat jako ochrannou známku. Tyto dva požadavky na zápisně způsobilé označení jsou současně považovány i za definiční znaky samotných ochranných známek.

Prvním pojmovým znakem ochranných známek je způsobilost označení „odlišit výrobky nebo služby“² konkrétního soutěžitele od ostatních.³ Z uvedeného lze vyvodit, že ochranná známka musí být spjata s konkrétním výrobkem nebo službou proto, aby mohla dostát podstaty rozlišovací funkce.

Druhým požadavkem je, aby označení „jasně a přesně“⁴ vymezovalo objekt ochrany.⁵ Zakotvením předmětného definičního znaku tak český zákonodárce reagoval na předešlý poměrně striktní a nepružný požadavek na grafické znázornění

¹LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. 35 s. Edice komentovaných předpisů.

²§ 1a písm. a) ZOZ

³Jedná se o tzv. distinktivní neboli rozlišovací způsobilost ochranných známek

⁴§ 1a písm. b) ZOZ

⁵§ 1a ZOZ

označení. Přičemž transpozice evropské směrnice 2015/2436 do české známkoprávní úpravy otevřela dveře pro registraci novým typům národních ochranných známek.⁶ Současně se tak i postavili národní ochranné známky na roveň evropským ochranným známkám co do schopnosti pružně reagovat na pokrokovost doby a různorodost přihlašovaných označení.

Jak již bylo výše uvedeno, tak označení, které je předmětem průmyslových práv, požívá své ochrany tedy až v okamžiku zápisu do konkrétního rejstříku ochranných známek.⁷ Předmětný rejstřík je pak veden speciálně zřízeným úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví. Český právní řád řadí registrované ochranné známky mezi věci nehmotné movité, jenž jsou předmětem subjektivních absolutních majetkových práv.⁸

Vlastník ochranné známky má od okamžiku její registrace výhradní právo a zároveň i povinnost známku užívat v obchodním styku.⁹ Výlučné užívací právo majitele ochranné známky je omezeno jednak vyčerpáním práv anebo pro případ, pokud by takové právo omezovalo třetí osoby v uplatňování jejich práv, které jsou v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a hospodářskou soutěží.¹⁰

Ochranné známky můžeme dělit na základě několika hledisek. Avšak pro účely této práce a vymezení evropské známkoprávní úpravy je klíčové rozdělení podle teritoria působnosti registrované ochranné známky. Z tohoto pohledu je možné známky dělit:

1. Národní ochranné známky s působností omezenou na teritorium právního řádu konkrétního státu
2. Evropské ochranné známky působící pro území unijních států
3. Mezinárodní ochranné známky s účinky pro smluvní státy Madridské dohody a Protokolu k Madridské dohodě.

1.1 Právo průmyslového vlastnictví

Pro účely vymezení stěžejní problematiky ochranných známek je v první řadě nutné zařadit tento institut do obecného právního rámce. Kategoricky se věčná

⁶REISS, Robert. Nové druhy ochranných známek. In: *Epravo.cz* [online]. 2019 [cit. 3. 9. 2022]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nove-druhy-ochrannych-znamek-110187.html#_ftn5

⁷HÁK, Jan. In: RABAN, Přemysl. a kol. *Obchodní právo*. Brno: Václav Klemm, 2020. 488 s.

⁸HAJNÁ-STEINEROVÁ, Karin. *Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku*, In: *Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví*. Praha: C.H. Beck, 2013. 839 s.

⁹HÁK, Jan. In: RABAN, Přemysl. a kol. *Obchodní právo*. Brno: Václav Klemm, 2020. 488 s.

¹⁰HÁK, Jan. In: RABAN, Přemysl. a kol. *Obchodní právo*. Brno: Václav Klemm, 2020. 488 s.

podstata ochranných známek řadí mezi práva průmyslového vlastnictví. Spolu s autorským právem pak průmyslová práva pokrývají problematiku práv k předmětům duševního vlastnictví.

Předměty, ke kterým se vztahují práva duševního vlastnictví, představují hodnoty nehmotné majetkové povahy. Nicméně není ale možné považovat všechny imateriální statky za hodnoty spadající výlučně pod pojem duševního vlastnictví, neboť se může též jednat o objekty obecných osobnostních práv.¹¹ Do množiny předmětů duševního vlastnictví proto řadíme pouze ty z hodnot, které jsou výsledkem myšlenkových operací lidských bytostí, nebo statky mající svůj původ v hospodářské či organizační činnosti subjektů.¹²

Charakteristickou vlastností pro všechny předměty duševního vlastnictví, a tedy i objekty průmyslových práv, je tzv. „potenciální ubikvita“¹³ spojená s imateriální podstatou statků. Z termínu ubikvita vyplývá, že se hodnota duševního vlastnictví po jejím zachycení vnímatelným lidskými smysly může prakticky stát předmětem neomezeného užívání, aniž by bylo třeba přenést hmotný substrát, na kterém byl imateriální statek zachycen.¹⁴ Jinými slovy tedy, potenciální ubikvita znázorňuje schopnost předmětu duševního vlastnictví být všudypřítomný s tím, že je možné jej užívat na několika místech současně a zároveň z něj i v těchto místech těžit profit bez toho aniž by muselo dojít k přemístění objektu, na kterém byl předmět duševního vlastnictví prvotně zachycen.¹⁵

Neomezené užívání statků duševního vlastnictví má nepochybně vliv i na samotnou legální definici práva duševního vlastnictví. S ohledem na potenciální ubikvitu hodnot ve spojení s různorodostí právních řádů ve světě se jeví jako velmi komplikované izolovat definici práv duševního vlastnictví v rámci jednotlivých národních právních řádů od práva mezinárodního. To ostatně potvrzuje i česká a evropská právní kultura, která si osvojila definiční výčet práv k předmětům duševního vlastnictví ze čl. 2 písm. viii) Úmluvy o zřízení světové organizace duševního vlastnictví.

Duševní vlastnictví je primárně rozděleno do dvou základních kategorií. A to sice na práva autorská a práva průmyslového vlastnictví. Přičemž daná

¹¹KNAP, K. a kol. *Práva k nehmotným statkům*. Praha: Codex, 1994, 22 s.

¹²KOUKAL, Pavel. In: KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví: kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 41-52 s.

¹³HÁK, Jan. In: RABAN, Přemysl. a kol. *Obchodní právo*. Brno: Václav Klemm, 2020. 478 s.

¹⁴TLOUŠŤOVÁ, Pavla. In: RABAN, Přemysl a kol. *Obchodní právo*. Brno: Václav Klemm, 2020. 468 s.

¹⁵HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. 71-79 s. Academia iuris (C.H. Beck).

kategorizace je založena na existenci dvou stěžejních mezinárodních úmluvách.¹⁶ Zatímco autorskoprávní úprava vychází z Bernské úmluvy, právo průmyslového vlastnictví, obor klíčový pro známkoprávní úpravu, má pak své pozitivněprávní zakotvení v Pařížské unijní úmluvě z roku 1883.

Nejenže se práva autorská a práva průmyslová od sebe odlišují v místě jejich právního zakotvení, ale i jejich samotný vznik je vázán k jiné právní skutečnosti. Vznik autorského práva je spojen s okamžikem vzniku samotného díla, kdežto právo průmyslového vlastnictví k nehmotnému statku vzniká na základě registračního principu. Pro vznik průmyslového práva k nehmotnému statku se tedy vyžaduje postoupit proces registrace, který je definován konkrétní právní normou zahrnutou v právním systému, který umožňuje vznik takového práva.¹⁷

Registrační princip má pak nepochybně vliv i na samotnou existenci průmyslového práva, jakož i rozsah jeho ochrany. Platí, že k ochraně a existenci takových práv dochází pouze na území, na kterém působí právní řád umožňující jeho vznik. Z uvedeného tedy vyplývá, že práva průmyslového vlastnictví jsou teritoriálně omezena na územní dosah právního řádu svého původu (*lex loci protectionis*).¹⁸

Další základní vlastností průmyslových práv je jejich časová omezenost. Právní řády, které umožňují vznik absolutního subjektivního práva k průmyslovému vlastnictví, zpravidla i omezují dobu jeho trvání. Takové opatření činí proto, aby právo k průmyslovému vlastnictví, ze své podstaty působící erga omnes bez časového omezení, nemohlo potencionálně způsobit nepřiměřenou překážku ve společensko-technologickém progresu.¹⁹ A zároveň je tím tak i předcházeno potencionálnímu narušení hospodářské soutěže.

Mezi objekty ochrany práva průmyslového vlastnictví, vymezenými v čl. 1 odst. 2 Pařížské unijní úmluvy, se řadí: „*patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu.*“²⁰

¹⁶KOŠÍK, Petr. *Patentové litigace s mezinárodním prvkem*. V Praze: C.H. Beck, 2022. 71–74 s. Beckova edice právní instituty.

¹⁷TLOUŠŤOVÁ, Pavla. In: RABAN, Přemysl a kol. *Obchodní právo*. Brno: Václav Klemm, 2020. 468 s.

¹⁸HÁK, Jan. In: RABAN, Přemysl. a kol. *Obchodní právo*. Brno: Václav Klemm, 2020. 478 s.

¹⁹KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. *Mezinárodní právo soukromé*. 8. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 272 s. Právnícké učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk).

²⁰Čl. 1 odst. 2 Pařížské unijní úmluvy

Jedná se o předměty, které jsou svou povahou výsledkem ryze tvůrčí činnosti člověka nebo naopak jsou výsledkem nikoli lidské invence. V tomto ohledu se pak jedná o hodnoty vytvořené umělou inteligencí, zvířaty nebo přírodními silami.²¹ V souvislosti s ochrannými známkami pak není rozhodné, zda je u předmětu ochrany naplněno kritérium lidské tvůrčí činnosti, neboť primárním cílem ochranné známky je spolehlivě objektivně statek identifikovat. Z tohoto hlediska se pak i známkoprávní ochrana odlišuje od ostatních způsobů ochrany průmyslového vlastnictví.²²

1.2 Historická geneze ochranných známek

Vývoj ochranných známek je úzce spjat s celkovým vývojem společnosti, v níž jednotlivci započali s užíváním různých značek nebo označení proto, aby vymezili svá práva k vlastnímu majetku. Především pak institut ochranných známek začal nabývat na důležitosti v kontextu rozkvětu průmyslové výroby a obchodu. Avšak počátek jejich existence nelze pevně svázat s přesným datem. Dokladem prvotních forem identifikace značek jsou jeskynní malby na severu Francie. Malby na stěnách jeskynního komplexu v Lascaux vyobrazují býky, kteří jsou označeni osobními značkami vlastníků. Vědecký výzkum ukázal, že se v daném případě jedná o jednu z prvotních forem proklamace vlastnických práv k dobytku ještě dávno předtím, než vyspělé civilizace legálně vymezily pojem vlastnictví. V kontextu dané doby existence a charakter právní ochrany těchto označení odvisely především od technických předpokladů ochrany a od zájmu vládnoucích entit takovou ochranu poskytovat.²³

Ve starověkém Egyptě mělo vyobrazování označení na zděných paláců především rozlišovací funkci. Řemeslníci se tím tak ztotožňovali se svou prací, za níž si i následně mohli nárokovat mzdu.²⁴

Ruku v ruce s dynamickým rozvojem obchodu docházelo přirozeně i k posunu v tržních vztazích. S postupným navyšováním sortimentu nabídky, kdy

²¹KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 2 s. Komentáře (Wolters Kluwer ČR).

²²KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 2 s. Komentáře (Wolters Kluwer ČR).

²³LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. 35-36 s. Edice komentovaných předpisů.

²⁴PIERRÉ, Olivier. *WIPOD – International Trademark System Talks: Transcript of Episode 1: A History of Trademarks: From the Ancient World to the 19th Century* [podcast]. In: WIPO, 2021 [cit. 23. 9. 2022]. Dostupné z:

https://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/transcripts/international_trademark_system_talk_01.htm

výrobky přestávaly být převážně předmětem vlastní spotřeby výrobce a stávaly se spíše předmětem směny, nabývaly na svém významu i jednotlivá označení výrobků. V daném kontextu se začínají projevovat první tendence ke zvýšení ochrany těchto označení s cílem dosažení jejich nedotknutelnosti. Římané, jako jedni z prvních, začali poskytovat označení právní ochranu. Jednání porušující takovou ochranu pak bylo trestně sankcionováno.²⁵

Ve středověku sloužila označení nejen k rozlišení zboží, ale také jako rozhodný ukazatel v otázkách kvality produktu. V roce 1266 za vlády krále Jindřicha III. přijal britský parlament první právní dokument dotýkající se ochranných známek. Jednalo se o právní předpis známý pod názvem „*Assize of Bread and Ale*“²⁶, který sloužil apriori k ochraně spotřebitelů. Veřejná správa měla dle těchto pravidel za úkol kontrolovat původ, cenu, kvalitu a hmotnost chleba, piva a čistotu mouky vyprodukované v britském království.²⁷ Angličtí pekaři byli na základě daného předpisu povinni označovat svůj chléb rozlišovacím znakem tak, aby kontrolní orgány a spotřebitelé mohli snadno určit původ bochníku.²⁸

Nejen že po stránce ekonomické přinesla doba feudalismu odklon od otrokářského systému k vývoji výrobních vztahů, ale také nepochybně zanechala stopu ve vývoji ochranných známek. Významný italský postglosator Bartolo da Sassoferrato nadnesl v „*Traktátu o znameních a znacích*“²⁹ několik klíčových otázek týkajících se ochranných známek, jejichž podstata je i dnes stále aktuální. V návaznosti na dobový rozmach užívání šlechtických znaků se Sassoferrato zabíral užitím erbů na praporech a výzbroji. Přičemž za ústřední vzal otázky, za

²⁵LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. 36 s. Edice komentovaných předpisů.

²⁶SEABOURNE, Gwen. *Assize matters: Regulation of the price of bread in medieval London: The Journal of Legal History* [online]. Routledge Taylor & Francis Group, 2006. 29-52 s. [cit. 23. 9. 2022]. Dostupné z:

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01440360600601862?scroll=top&needAccess=true>

²⁷SEABOURNE, Gwen. *Assize matters: Regulation of the price of bread in medieval London: The Journal of Legal History* [online]. Routledge Taylor & Francis Group, 2006. 29-52 s. [cit. 23. 9. 2022]. Dostupné z:

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01440360600601862?scroll=top&needAccess=true>

²⁸PIERRE, Olivier. *WIPOD – International Trademark System Talks: Transcript of Episode 1: A History of Trademarks: From the Ancient World to the 19th Century* [podcast]. In: WIPO, 2021 [cit. 23. 9. 2022]. Dostupné z:

https://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/transcripts/international_trademark_system_talk_01.htm

²⁹PIERRE, Olivier. *WIPOD – International Trademark System Talks: Transcript of Episode 1: A History of Trademarks: From the Ancient World to the 19th Century* [podcast]. In: WIPO, 2021 [cit. 23. 9. 2022]. Dostupné z:

https://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/transcripts/international_trademark_system_talk_01.htm

jakých podmínek je dovoleno znaky užívat a jakým způsobem mají být ztvárněny a vyobrazovány v případech, kdy je jejich užívání povoleno.³⁰

V období průmyslové revoluce dochází na evropském kontinentu k pregnantní změně v obchodních vztazích. S přeměnou řemeslné výroby na strojovou spolu s technologicko-vědeckým pokrokem a rozvojem mezinárodního obchodu se do popředí dostává nezbytná potřeba producentů chránit své výrobky vůči konkurenci. Vše se nepochybně podepsalo na užívání značek. Označení výrobce se již nepoužívají pouze přímo na samotném výrobku, ale jsou jimi označovány také například obaly výrobků nebo propagační materiály.

Z tehdejšího dichotomního chápání termínu podnikatel, dnes rozlišovaného na subjekty s výrobními oprávněními – výrobce a subjekty provozující jejich prodej – prodejce, vycházelo i tehdejší rozlišení zboží a služeb.³¹ Načež se producenti snažili o to, aby míra odbytu zboží neodvisela pouze od libovůle prodejce, který samostatně rozhodoval o nabídce zboží v určitém místě a čase. Z tohoto důvodu se sami výrobci uchýlili k samostatné propagaci své značky zboží, aby tak sami mohli přímo ve svůj prospěch ovlivňovat poptávku po zboží. Svá označení pak registrovali u národních úřadů, čímž tak dosáhli jeho právní ochrany vůči ostatním soutěžitelům. Tento okamžik přetvořil pouhé označení v ochrannou známku.³²

První přijatá legislativní norma ze známkoprávní sféry působící na našem území pocházela z doby habsburské monarchie. Jednalo se o zákon č. 230/1858 ř. z., o ochraně známek a jiných poznačení živnostenských, vydaný na základě císařského patentu.³³ V návaznosti na přijetí předmětného známkoprávního předpisu byl v roce 1890 zřízen ústřední známkový rejstřík, který platil pro území Rakouska.

Podobný postoj k registraci ochranných známek zaujaly i další evropské státy. Ačkoliv na základě principu národní registrace bylo vlastníkům ochranných známek poskytnuto mnoho výhod, jeho slabina spočívala v teritoriální omezenosti.

³⁰PIERRE, Olivier. *WIPOD – International Trademark System Talks: Transcript of Episode 1: A History of Trademarks: From the Ancient World to the 19th Century* [podcast]. In: WIPO, 2021 [cit. 23. 9. 2022]. Dostupné z: https://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/transcripts/international_trademark_system_talk_01.html

³¹VOZÁB, Jakub. *Počátky známkového práva v Rakousku a jeho recepce a vývoj v době meziválečného Československa: Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva* [online]. Praha: Antonín Renn, 2013, 255 s., 152(3) [cit. 23. 9. 2022].

³²LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. 37 s. Edice komentovaných předpisů.

³³VOZÁB, Jakub. *Počátky známkového práva v Rakousku a jeho recepce a vývoj v době meziválečného Československa: Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva* [online]. Praha: Antonín Renn, 2013, 152(3) [cit. 23. 9. 2022].

V době, kdy ještě neexistovaly telekomunikační sdělovací prostředky, záviselo předávání nových pokrokových myšlenek výhradně na poštovní korespondenci nebo na výměně informací tváří v tvář. Poněvadž pro svou časovou náročnost písemná korespondence zjevně nevyhovovala dynamickému vědeckému pokroku, rozmohl se ve světě trend v pořádání mezinárodních výstav, na které se sjížděli inovátoři ze všech koutů světa. V návaznosti na konání prvních výstav začalo mnoho z vystavovatelů pak odmítat účast na konání dalších, neboť se obávali, že jejich inovátorské myšlenky budou vykradeny a komerčně využity v jiných státech jinými subjekty.³⁴

Tento jev primárně zapříčinil svolání diplomatické mezinárodní konference, která v roce 1883 přijala Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví. Jednalo se o první normu, která doplnila ochranu poskytovanou jednotlivými vnitrostátními úpravami nejen pro oblast ochranných známek, ale i všech dalších průmyslových práv.

V roce 1891 byla Pařížská unijní úmluva doplněna Madridskou dohodou, která umožňuje vlastníkům ochranných známek zapsaných u národních orgánů získat ochranu i v ostatních smluvních státech.

Ve 20. století se společně s postupným rozvojem integrace západních evropských států začaly projevovat i první pokusy evropského společenství o vytvoření unitární ochrany pro oblast patentového, designového práva a práva ochranných známek. V roce 1959 zřídila Komise pracovní skupinu pro oblast ochranných známek, která v dubnu 1964 předložila první předběžný návrh Úmluvy o Evropské ochranné známce.³⁵ Návrh úmluvy sliboval, že v rámci členských států EHS bude existovat nezávislý integrovaný systém ochranných známek zastřešený centrálním registračním orgánem v popředí s komunitární ochrannou známkou, která by existovala souběžně s národně registrovanými ochrannými známkami. V důsledku krize Společenství však daný návrh nikdy nevyšel v platnost.³⁶

V roce 1973 byly Komisi znovuobnoveny práce na vytvoření komunitární ochranné známky. Snahy o revitalizaci myšlenky, opírající se o vizi vytvoření

³⁴PIERRE, Olivier. *WIPOD – International Trademark System Talks: Transcript of Episode 1: A History of Trademarks: From the Ancient World to the 19th Century* [podcast]. In: WIPO, 2021 [cit. 24. 9. 2022]. Dostupné z: https://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/transcripts/international_trademark_system_talk_01.html

³⁵HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 19 s.

³⁶HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 19 s.

svébytného známkoprávního systému v rámci Společenství, vyústily ve vydání Memoranda o vytvoření ochranné známky Společenství.³⁷ Tento právní dokument následně položil základy pro vydání prvního nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. 12. 1993, o ochranné známce Společenství, kterým poprvé vstoupila komunitární ochranná známka v platnost.³⁸

O dalším vývoji Ochranné známky Evropské unie a integraci evropského známkového práva do vnitrostátních právních systémů členských států bude pojednáno v následujících kapitolách.

³⁷HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 20 s.

³⁸HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 25 s.

2. Právní úprava ochranných známek

Jak již bylo výše uvedeno, známkové právo je jednou z dílčích odnoží práva na označení průmyslového vlastnictví. Jedná se o soubor norem, které v zásadě upravují vznik, změnu a zánik absolutních subjektivních majetkových práv k ochranným známkám. Současně se dané právní normy vztahují i k uplatňování takových práv, a zároveň i k jejich ochraně.³⁹

Přestože je známkové právo obecně řazeno do soukromoprávní sféry, nelze ho však chápat izolovaně od práva veřejného. Především pak normy, které se týkají procesního postupu registrace takového označení, poplatkové povinnosti a soudního přezkumu ochranné známky, odrážejí vztah nadřízenosti a podřízenosti správních orgánů vůči jejich adresátům.

Na základě výše uvedeného se autorka této práce domnívá, že i s ohledem na určitou schopnost systému evropské ochranné známky překonat teritoriální omezenost ochrany přiznané registrovaným národním známkám se i unijní regulace daného institutu z poměrné části subsidiárně opírá o veřejnoprávní normy jednotlivých členských států. Dokladem jsou řízení vedená ve věcech žalob pro porušení ochranných známek EU. Z toho lze usuzovat, že i ochranná známka EU není z pohledu právního dualismu výlučně soukromoprávním institutem.

Podrobnějšímu vývoji známkoprávní úpravy, a tedy i překonání teritoriality národních známkoprávních úprav ve spojení se zavedením ochranné známky EU, bude v následujících kapitolách věnována značná pozornost. Současně bude nastíněna i problematika mezinárodní známkoprávní úpravy, která je nepochybně úzce spjata s některými aspekty práva Evropské unie.

2.1 Známkové právo v rámci EU

Historicky se právo Evropských společenství a nyní i unijní právo zabývalo problematiku ochranných známek ze dvou úhlů pohledu. Stejně tak jako Evropská společenství usiluje právo Evropské unie o harmonizaci právních řádů členských států v oblasti známkového práva. Současně se ale také snaží vytvořit svébytný unijní známkoprávní systém ochrany, který by překonal bariéru diferenciaci právních úprav členských států, jenž by v celé Unii poskytoval ochranu registrovanému označení. Tím by tak značně usnadnil jednotlivým subjektům realizaci jejich podnikatelských aktivit ve všech členských státech jako celku.

³⁹ HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 19 s.

Jinými slovy tedy evropská integrace od počátku usiluje o vytvoření vlastního systému ochranné známky, který by umožňoval zápis známky skrze národní registrační úřady. Dále by známka po jejím zápisu poskytovala majiteli výlučnou ochranu pro konkrétní zboží či služby ve všech členských státech Unie. A zároveň by došlo ke snížení poplatkové povinnosti za pořízení evropské známky ve srovnání s nutností opakovaně registrovat označení a zaplatit registrační poplatek odděleně v jednotlivých členských státech.

Z pohledu hierarchického uspořádání unijního práva se úprava známkového práva omezuje pouze na legislativní vymezení v podobě sekundárních legislativních aktů.⁴⁰ Jádrem úpravy je pak především vyjádřeno ve směrnici a nařízení.

2.1.1 Harmonizace národních známkoprávních úprav

V zájmu usnadnění volného pohybu zboží a služeb v rámci tehdy existujícího Evropského hospodářského společenství byla vydána první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. 12. 1988, která vůbec poprvé upravovala oblast známkového práva tím, že harmonizovala národní právní úpravy v oblasti ochranných známek. Cílem této směrnice bylo, aby národní ochranné známky požívaly identické ochrany v jednotlivých členských státech.⁴¹ Avšak předmětná směrnice nevyklučovala existenci širší právní ochrany poskytnuté jednotlivými státy tzv. *ochranným známkám s dobrým jménem*⁴². S termínem ochranná známka s dobrým jménem operuje několikero mezinárodních smluv stejně jako vnitrostátní známkoprávní předpisy, přičemž v jednotlivých úpravách dochází k jeho jazykovým mutacím jako např.: ochranná známka „s dobrou reputací“, „notoricky známá“, nebo „všeobecně známá ochranná známka“ atd.⁴³ Některé tyto právní úpravy konkrétní terminologii dále právně nerozváděly, což z daných pojmosloví tvořilo právně neurčité pojmy, jejichž interpretace byla ponechána

⁴⁰PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. 73 s. Právní rukověť.

⁴¹PIPKOVÁ, Hana. *Ochrana poskytovaná ochranným známkám* [online]. In: PrFo. - Právní fórum (Wolters Kluwer), 2006 [cit. 4. 10. 2022]. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/7/27248/1/2?vtextu=89/104/EHS#>

⁴² Ochranná známka s dobrým jménem je takovým označením, které má velké množství spotřebitelů neodmyslitelně spojené s konkrétní vlastností nebo kvalitou produktu, nebo konkrétním zdrojem daného výrobku či služby. Jedná se o toliko silné označení v důsledku čehož požívá vyššího stupně ochrany co do konkretizace okruhu zboží a služeb, než pro které byla primárně zapsána. Jedná se například o ochranné známky společností Apple, Nike, nebo Mercedes Benz

⁴³Rozsudek ze dne 14. září 1999, General Motors Corporation proti Yplon SA., C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, bod 20

jednotlivým správním orgánům nebo soudnímu aparátu.⁴⁴ V praxi pak obsahová neurčitost terminologie činila interpretační bariéru v harmonizaci právních úprav spojené s mírou aplikace známkoprávní ochrany jednotlivých členských států vztahující se ke všeobecně známým ochranným známkám. V tomto duchu tak ani nemohla předmětná směrnice zcela dostát svého účelu. Německo například termínem „*Notorisch bekannte Marken*“ charakterizovalo ochrannou známku s dobrým jménem kvantitou okruhu subjektů, u kterých vešla registrovaná známka ve známost.⁴⁵ Naproti tomu, anglicismus „*reputation*“ užitý v samotném korpusu směrnice⁴⁶ akcentoval spíše pozitivní vztah širší veřejnosti k danému označení. Ke sjednocení výkladu čl. 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS týkající se práv z ochranné známky došlo až rozhodnutím o předběžné otázce mířené ESD ve věci C-375/97 – General Motors Corporation proti Yplon SA. ESD dovodil, že proto, aby ochranná známka s dobrým jménem dostála rozšířené ochrany, musí být známá podstatné množině průměrných spotřebitelů ve spojení s výrobkem nebo službou, které jsou předmětem její ochrany. Přičemž pro splnění požadavku určité úrovně známosti relevantní veřejnosti není určující procentní vyjádření výše známosti, nýbrž je třeba vzít v potaz veškeré skutkové okolnosti daného případu, který ESD v rozsudku příkladmo demonstrativně vytyčil.⁴⁷

Směrnice 2008/95/ES nahradila první evropskou známkoprávní směrnicí 89/104/EHS. Předmětem této směrnice bylo sblížení známkoprávních předpisů pouze v omezeném rozsahu, ve kterém se národní známkové normy vypořádávají s problematikou fungování vnitřního trhu. Úprava se soustředovala na omezený počet hmotněprávních norem s tím, že procesní normy zůstaly převážně nezharmonizované.⁴⁸

Technologický pokrok doby, rozvoj internetu, a ne zcela zharmonizovaná procesní známkoprávní úprava byly hlavními příčinami, které tehdy podstatně ohrožovaly zamýšlený komplementární vztah mezi již existující ochrannou známkou Společenství a jednotlivými systémy národních ochranných známek ve

⁴⁴Rozsudek ze dne 14. září 1999, General Motors Corporation proti Yplon SA., C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408

⁴⁵NĚMECKO. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG). In: *Bunsministerium der Justiz*. 1994. Dostupné také z: <https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/MarkenG.pdf>

⁴⁶Čl. 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS

⁴⁷Jedná se například: o podíl na trhu, který známka zaujímá, její intenzita, územní dosah, časové hledisko užívání známky a rozsah investic podniku k její propagaci – Zdroj: Rozsudek ze dne 14. září 1999, General Motors Corporation proti Yplon SA., C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, bod 27

⁴⁸HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 25 s.

světle směrnice 2008/95/ES. Komise ve svých závěrech o posouzení dopadů ze dne 27. 3. 2013 konstatovala, že je třeba přijmout novou legislativu jak v oblasti harmonizace národních známkoprávních úprav, tak i modernizovat systém ochranné známky Společenství, aby se tak zefektivnil proces její registrace v zájmu koexistence obou systémů, uživatelské přívětivosti a přizpůsobení se internetové éře.⁴⁹

Načež byla dne 16. 12. 2015 přijata směrnice 2015/2436 společně s nařízením 2015/2424, kterými se oba systémy v zásadě sjednotily.⁵⁰

Mezi klíčové změny, které přinesla nová harmonizační právní úprava, lze primárně řadit odstranění požadavku na grafické znázornění ochranné známky.⁵¹ Tím se tak národním úpravám otevřel prostor pro registraci nových druhů národních ochranných známek.

Z procesního hlediska pak směrnice vypouští obligatorní povinnost registračního úřadu zkoumat ex offo důvod pro zamítnutí přihlášky ochranné známky na základě již registrovaného staršího shodného označení vztahující se ke stejnému zboží či službě. V daných případech je pak dán majiteli seniorní známky námitkový důvod, který může uplatnit u registračního úřadu, a tím tak docílit vyloučení zápisu nového shodného označení. Z uvedeného vyplývá, že ochrana starší zapsané známky je v daný okamžik zcela ve sféře jejího vlastníka, který v případě nedostatečné bdělosti ve lhůtě pro uplatnění námitek může sám zapříčinit registraci shodného označení pro stejný druh výrobků či služeb, a tím tak ohrozit svou konkurenceschopnost v soutěžním prostředí.

Lze jen polemizovat nad tím, zda tato změna přispěla k lepšímu nebo ne. Domnívám se, že určitým způsobem může předmětná úprava narušovat právní jistotu vlastníka starší ochranné známky, neboť primárním účelem registrace takového označení je mimo jiné poskytnout přihlašovatelovi na základě zápisu označení veřejnoprávní ochranu. Tu si ale vlastník starší ochranné známky musí ve střezení okamžik nad rámec poskytované ochrany registračního úřadu vymoci, pokud je v jeho zájmu zamezení zápisu nové obdobné ochranné známky. Navíc při

⁴⁹Proposal for a regulation of the European parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark [online]. In: *Evropská komise* [online]. 27. 3. 2013 [cit. 5. 10. 2022]. Dostupné z: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD\(2013\)96](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2013)96)

⁵⁰HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 25 s.

⁵¹Viz. reakce na rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent – und Markenamt, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748

uplatnění takové námitky musí stěžovatel zaplatit správní poplatek, který v České republice činí 1000,- Kč, což při podání pěti takových námitek proti novým označení v zásadě pokryje cenu za zápis nové ochranné známky, jejíž předmět ochrany je řazen do tří tříd výrobků či služeb.⁵²

2.1.2 Právní úprava ochranné známky Evropské unie

Jak již bylo výše uvedeno, Evropská společenství dne 20. 12. 1993 přijala nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce společenství, s přímým účinkem pro celé území Společenství. Tímto legislativním aktem byl poprvé zaveden jednotný komunitární institut ochrany průmyslových práv na označení, který překonal teritoriální omezenost registrovaných národních známek. Velkou výhodou komunitární známky bylo, že přihlašovatel na základě jedné přihlášky za jeden správní poplatek nabyl registrací známky právo, které vykazovalo totožné právní účinky ve všech smluvních státech Společenství. Pro některé případy bylo dokonce garantováno automatické rozšíření ochrany práv ze známky na území států, které se v budoucnu připojí ke Společenství.

Regulace komunitární ochranné známky explicitně stanovovala obligatorní grafické znázornění proto, aby mohlo být konkrétní označení zapsáno.⁵³ To mělo nepochybně negativní dopad především na nízkou míru druhové rozmanitosti zapsaných ochranných známek, což se s postupem času ve spojení s globalizací a technologickým pokrokem doby ukázalo být ve vztahu k potenciálním žadatelům o zápis nových označení zjevně omezující. Nařízení Rady (ES) č. 40/94 dále neumožňovalo zápis tzv. *certifikační ochranné známky*⁵⁴, což bylo zjevně v rozporu s platným vymezením daného typu známek v systému harmonizačních směrnic, které již tehdy připouštěly možnost jejich existence.⁵⁵

Zároveň se předmětné nařízení neomezovalo pouze na hmotněprávní a procesní normy upravující vznik, změnu, zánik majetkových práva, jejich uplatňování a ochranu. Z pohledu správně právní nauky lze předmětné nařízení považovat i za organizační legislativní akt, neboť článkem 2 nařízení Rady (ES) č.

⁵²Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

⁵³Čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 40/94

⁵⁴Tzv. „*Certifikační známka*“ je známkou, která je schopná odlišit zboží či služby, které splňují konkrétní vlastnosti a jakost, nebo jsou specifickým způsobem vyráběny nebo poskytovány, jenž je odlišuje od ostatních necertifikovaných produktů nebo služeb. – zdroj: Certification marks. In: *EU IPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 5.10.2022]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/certification-marks>

⁵⁵HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 23 s.

40/94 byl zřízen dvoustupňový Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu – OHIM, který byl právně, administrativně a finančně nezávislou institucí s právní subjektivitou sídlící v Alicante.⁵⁶

Nařízení Rady (ES) č. 40/94 bylo nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009, které ve vztahu k samotnému institutu ochranné známky Společenství v zásadě nepřineslo žádné klíčové změny. Z hlediska organizačního pak nařízení *expressis verbis* pověřovalo členské státy zřízením specializovaných soudů pro ochranné známky Společenství⁵⁷, kterým byly svěřeny určité pravomoci rozhodovat kauzy týkající se platnosti a porušení komunitárních ochranných známek.⁵⁸

K flagrantní proměně systému ochranné známky Společenství došlo až přijetím nařízení 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, s účinností pro členské státy od 23. 3. 2016, které měnilo nařízení Rady (ES) č. 207/2009. V první řadě z formálního hlediska došlo k přejmenování „ochranné známky Společenství“ na „ochrannou známku Evropské unie“, čímž tak evropská známkoprávní legislativa vhodněji z reflektovala poslední institucionální vývojové stádium evropské integrace.⁵⁹ Nejenže změny názvu dostala samotná ochranná známka EU, ale i Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu byl přejmenován na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví – EUIPO.⁶⁰

Jak již bylo v předchozí kapitole této práce uvedeno, z obsahového hlediska tímto aktem došlo především ke sjednocení definice ochranné známky společně s přijatou harmonizační směrnicí 2015/2436. Vypuštění požadavku grafického znázornění ochranné známky otevřelo prostor pro registraci nových netradičních označení za pomoci technologických vymožeností různého druhu. Před účinností nařízení 2015/2424 nebylo téměř možné registrovat ku příkladu zvukové nebo čichové ochranné známky EU, aniž by OHIM nezamítl jejich zápis. Registrační řízení netradičních označení se z hlediska právní jistoty a předvídatelnosti výsledku rozhodování zápisného úřadu jevílo pro přihlašovatele jako řízení se zjevně nejistým výsledkem. Zatímco zvukovou ochrannou známku bylo možné zapsat jen

⁵⁶European Union Intellectual Property Office. *Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs) : Selected instruments relating to the Community trade mark 1999*. Publications Office, 1999.

⁵⁷Čl. 95 nařízení Rady (ES) č. 207/2009

⁵⁸Čl. 96 nařízení Rady (ES) č. 207/2009

⁵⁹Čl. 1 nařízení 2015/2424

⁶⁰Čl. 2 nařízení 2015/2424

ve formě precizního notového zápisu⁶¹, jedinou čichovou ochrannou známku, kterou se do té doby podařilo zaregistrovat, byla ochranná známka na vůni čerstvě posečené trávy.⁶² V daném rozhodnutí o zápisu známky odvolací senát OHIM dospěl k názoru, že vůně čerstvě posečené trávy je toliko signifikantní vůní, jenž si každý dokáže asociovat s uchovanou paměťovou stopou spojenou s jarními nebo letními měsíci strávenými na upravených trávnicích nebo hřištích, či ve spojení s jinými příjemnými zážitky.⁶³ Nový legislativní akt tak reagoval na danou legislativní překážku a namísto grafického vyjádření přišel s obligatorním požadavkem na jasné a dostatečně konkretizované vymezení předmětu ochranné známky.⁶⁴

Pro dokreslení celé podoby systému unijní ochranné známky dle nařízení je nutné zmínit, že z procesního hlediska došlo k četným změnám. Pro demonstraci je možné uvést zejména změny v sazbách poplatků za řízení o ochranných známkách EU, rozšíření taxativního výčtu absolutních důvodů zamítnutí ochranné známky, práva přednosti zápisu nově uplatnitelné pouze v okamžiku podání přihlášky ochranné známky EU, upuštění od poštovní korespondence a přechod na elektronický způsob při doručování a komunikace s EUIPO atd.⁶⁵

K posledním dosud účinným změnám unijní ochranné známky došlo přijetím nařízení 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie, ze dne 14. 6. 2017, které vstoupilo v platnost 1. 10. 2017. Tímto nařízením bylo definitivně zrušeno nařízení Rady (ES) č. 207/2009.⁶⁶

V návaznosti na nařízení 2017/1001 bylo také přijato nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625. Dané prováděcí nařízení se především vypořádává s problematikou vymezení procesního postupu při vznášení námitek a jejich přezkumu směřujících vůči zápisu známky, změnou přihlášky unijní ochranné známky, procesními pravidly při řízení o zrušení a řízení o prohlášení ochranné známky EU za neplatnou atd.⁶⁷

⁶¹Rozsudek ze dne 27. listopadu 2003, Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex., C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641, bod 64

⁶²Rozhodnutí ze dne 11. února 1999, The smell of fresh cut grass, R 156/1998-2, přihláška známky

⁶³Rozhodnutí ze dne 11. února 1999, The smell of fresh cut grass, R 156/1998-2, přihláška známky, bod 13-14

⁶⁴Čl. 4 nařízení 2015/2424, který reflektuje Rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent – und Markenamt, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748

⁶⁵Procesní změny. In: *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. [cit. 9.10.2022]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/web/guest/procedural-changes>

⁶⁶Čl. 211 nařízení 2017/1001

⁶⁷Čl. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625

Současně je v platnosti také prováděcí nařízení Komise 2018/626 ze dne 5. 3. 2018, které stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 2017/1001. Prováděcí nařízení ku příkladu specifikuje ztvárnění netradičních typů ochranných známek, některé formální a obsahové náležitosti podání, týkající se zápisného, změnového, námitkového a zrušovacího řízení o ochranné známce EU, nebo stanoví horní strop sazeb nákladů nezbytných pro daná řízení.⁶⁸

2.1.3 Dopady Brexitu na Ochrannou známku Evropské unie

Výše popsanému legislativnímu ukotvení dvou harmonicky koexistujících známkoprávních systémů v rámci Evropské unie nepochybně docházelo v úzkém sepjetí s rozšiřováním seznamu členských států Evropské unie. Nicméně dnes jsou nám známy i opačné důsledky rozšiřovacích procesů evropské integrace. A to konkrétně vystoupení Velké Británie ze států Unie, což má bezpochyby dopad i na vlastníky zaregistrovaných ochranných známek Evropské unie.

V době, kdy na základě výsledků celostátního referenda, informoval britský předseda vlády Evropskou radu v souladu s čl. 50 odst. 2 SEU o vystoupení Velké Británie z EU, neexistovalo v rámci platné unijní známkoprávní úpravy žádné ustanovení reagující na osud evropské ochranné známky po vystoupení některého ze členských států.⁶⁹ Pro tzv. *přechodné období* byla přijata Dohoda o vystoupení, která se mimo jiné věnuje i problematice práv duševního vlastnictví. V rámci dohodových jednání bylo mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím dohodnuto, že se po čas přechodného období budou všechna práva průmyslového vlastnictví řídit právem Evropské unie. Přičemž velkým otazníkem byla právní úprava těchto práv po skončení přechodového období.

V rámci hlavy IV. Dohody o vystoupení, bylo ve vztahu k již registrovaným známkám nebo nově registrovaným ochranným známkám EU ujednáno, že se jejich vlastníci bez dalšího stávají vlastníky derivovaných ochranných známek Spojeného království s totožným označení pro výrobky a služby vymezenými pro již registrované známky EU.⁷⁰ V daném případě se za okamžik rozhodný pro určení, zda byla známka včas registrována, považuje den skončení přechodného období.⁷¹ Lze podotknout, že se v daném případě jedná o

⁶⁸Čl. 1 prováděcí nařízení o OZEU

⁶⁹HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 14 s.

⁷⁰Čl. 54 odst. 1 písm. a) Dohody o vystoupení

⁷¹Čl. 126 Dohody o vystoupení

jeden z projevů snah obou smluvních stran Dohody o zajištění právní kontinuity jednotného vnitřního trhu, za účelem kterého byla konec konců známka EU i vytvořena.

Navzdory výše uvedenému byla vlastníkům ochranných známek ponechána možnost zažádat o neuskutečnění zápisu ekvivalentu registrované ochranné známky EU ve Spojeném království. Majitelé evropských známek tak mohli využít tzv. „*opt out*“⁷² práva, o který bylo nutné zažádat formulářovým podáním k Úřadu pro duševní vlastnictví Spojeného království – IPO. S uvedenou žádostí bylo třeba doložit IPO oznámení o zájmu třetích stran na registrované evropské známce, které vlastník o využití *opt-outu* musel předem informovat. Nicméně rozhodnutí o neobnovení derivativní ochranné známky ve Spojeném království bylo zcela v kompetenci IPO. V praxi takové rozhodnutí mohlo i zapříčinit obnovení britského ekvivalentu známky po předchozím uplatnění *opt-outu*. Jednalo se především o případy, kdy evropskou známku vlastník aktivně v minulosti užíval pro vymezené služby a zboží na území Velké Británie. V takovém případě pak IPO rozhodl o automatické obnově derivátu evropské ochranné známky pro území Spojeného království.⁷³

Příhlášky evropských ochranných známek, u kterých EUIPO do 1. 1. 2021 včetně nerozhodl o zápisu, se automaticky nestaly přihláškami derivativních ochranných známek Spojeného království. Dohoda o přistoupení pouze přiznala takovým žadatelům o zápis odkladnou lhůtu devíti měsíců počínající koncem přechodného období k uplatnění práva přednosti zápisu ochranné známky.⁷⁴ Proto, aby bylo přípustné uplatnit právo přednosti, bylo nutné, aby žadatel o zápis známky samostatně podal přihlášku u britského Úřadu pro duševní vlastnictví pro shodnou známku, které byla předmětem přihlášky v EU, a zároveň zaplatit poplatek za přihlášení dle britského sazebníku.⁷⁵ Příhláška, která byla ve Spojeném království

⁷²Intellectual Property Office a Government Digital Service. Guidance EU trade mark protection and comparable UK trade marks: Guidance for businesses and organisations holding EU trade marks at the end of the transition period. In: *GOV.UK* [online]. 30. 1. 2020 [cit. 16. 10. 2022]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/guidance/eu-trade-mark-protection-and-comparable-uk-trade-marks#requesting-an-opt-out>

⁷³Intellectual Property Office a Government Digital Service. Guidance EU trade mark protection and comparable UK trade marks: Guidance for businesses and organisations holding EU trade marks at the end of the transition period. In: *GOV.UK* [online]. 30. 1. 2020 [cit. 16. 10. 2022]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/guidance/eu-trade-mark-protection-and-comparable-uk-trade-marks#requesting-an-opt-out>

⁷⁴Čl. 59 odst. 1 Dohody o vystoupení

⁷⁵Guidance Trade mark forms and fees. In: *GOV.UK* [online]. [cit. 16. 10. 2022]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/government/publications/trade-mark-forms-and-fees/trade-mark-forms-and-fees>

takto podána, se považuje za podanou se stejným datem podání přihlášky u EUIPO.⁷⁶

Nicméně výstup Spojeného království neovlivňuje pouze ochrannou známku stran jejího zápisu, či získání identického označení pro dané území. Významný dopad má i na její řádné užívání a její obnovení po vyčerpání práv.

Řádné užívání evropské ochranné známky je jednou ze stěžejních povinností vlastníka, který je jinak oprávněn jako jediný s označením právně nakládat. Danou povinnost stanovuje čl. 18 odst. 1 nařízení 2017/1001. Přičemž elementární podmínka řádného užívání je, že známka je skutečně užívána v souladu se zásadní funkcí ochranné známky zaručující totožnost původu výrobku nebo služby, pro které byla registrována. A současně jde o takové užívání, které zachovává nebo vytváří podíl na trhu vyjma symbolického užívání, jehož význam je v pouhém zachování práv z ochranné známky.⁷⁷ Po konci přechodného období se však již ve své podstatě právo EU ve vztahu k řádnému užívání známky za účelem zachování práv ze srovnatelné ochranné známky Spojeného království již neaplikuje. V tomto důsledku je tak třeba, aby vlastník registrované ochranné známky EU v případě, kdy svou známku aktivně neužíval pro konkrétní zboží nebo služby na území Velké Británie do okamžiku skončení přechodného období, začal po 31. 12. 2020 aktivně užívat její derivativní britskou podobu v souladu s tamější legislativou. Tím tak předešel nevyhnutelnému výmazu známky z britského registračního seznamu ochranných známek.⁷⁸

Obdobný postup pomyslně zcela separované dvoukolejnosti právní úpravy se projevuje i ve vztahu k obnově ochranné známky. Obecně je trvání nabytých práv z ochranné známky EU a její ochrana omezena na dobu trvání 10 let od okamžiku podání přihlášky s možností její obnovy.⁷⁹ Ve vztahu k odvozeným známkám Spojeného království však možnost jejich obnovy skrze EUIPO přestává být použitelná. Vlastník ochranné známky EU musí požádat o její obnovu jak

⁷⁶Čl. 59 odst. 1 Dohody o vystoupení

⁷⁶Guidance Trade mark forms and fees. In: *GOV.UK* [online]. [cit. 16. 10. 2022]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/government/publications/trade-mark-forms-and-fees/trade-mark-forms-and-fees>

⁷⁷Rozsudek ze dne 11. května 2006, *The Sunrider Corporation proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví*, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310, bod 70

⁷⁸Evropská Komise. Oznámení zúčastněným stranám vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti ochranných známek evropské unie a (průmyslových) vzorů společenství. In: *Evropská Komise* [online]. Brusel, 18. června 2020, s. 8 [cit. 17. 10. 2022].

Dostupné z:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/trademarks_and_designs_cs_0.pdf

⁷⁹Čl. 52 nařízení 2017/1001

EUIPO, tak i britský Úřad pro duševní vlastnictví⁸⁰, aby byla obnovena nejen evropská ochranná známka, ale i odvozená britská známka.⁸¹

2.1.4 Institucionální rámec řízení o ochranných známkách v EU

Nejvýznamnější institucí pro oblast ochranných známek je Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví – EUIPO. Jedná se o dvouinstanční úřad, který je decentralizovanou agenturou Evropské unie s právní subjektivitou.⁸² EUIPO sídlí ve Španělském Alicante.

Jak již bylo v této práci uvedeno, EUIPO byl zřízen nařízením 2015/2424, namísto Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

Hlavním úkolem EUIPO v rámci systému evropských ochranných známek je zajištění jejich správy a propagace.⁸³ Zároveň EUIPO mimo jiné spolupracuje společně s národními ústředními úřady na ochranu práv průmyslového vlastnictví na sblížování postupů a nástrojů na poli systémů národních ochranných známek.

EUIPO je organizačně diferenciováno do funkčních oddělení, která podléhají výkonnému řediteli. V rámci Úřadu existují i odvolací senáty, které jsou samostatnými řídicími útvary poskytující nezávislý přezkum prvostupňovým rozhodnutím Úřadu. Proti rozhodnutí odvolacího senátu je následně přípustné podat žalobu k Tribunálu. Proti výrokům Tribunálu je následně možné obrátit se s odvoláním na Soudní dvůr Evropské unie.⁸⁴

Mimo to je obecně Soudní dvůr v zájmu jednotného výkladu a aplikace práva Evropské unie kompetentní rozhodovat v řízení o tzv. předběžných otázkách. Jeho závěry pak mají především v rámci známkového práva nepostradatelný význam při určení schopnosti netradičního označení být ochrannou známkou⁸⁵ nebo

⁸⁰Vlastník ochranných známek je současně povinen zaplatit dva správní poplatky za obnovení známky. A to jeden EUIPO a jeden IPO.

⁸¹Intellectual Property Office a Government Digital Service. Guidance EU trade mark protection and comparable UK trade marks: Guidance for businesses and organisations holding EU trade marks at the end of the transition period. In: *GOV.UK* [online]. 30. 1. 2020 [cit. 17. 10. 2022]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/guidance/eu-trade-mark-protection-and-comparable-uk-trade-marks#requesting-an-opt-out>

⁸²Čl. 142 odst. 1 nařízení 2017/1001

⁸³Čl. 151 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001

⁸⁴Boards of Appeal. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 17. 10. 2022]. Dostupné z: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/boards-of-appeal>

⁸⁵Viz. předběžná otázka týkající způsobilosti zápisu označení v případě kdy barva užitá na konkrétním místě daného produktu je tvarem ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu iii) Směrnice 2008/95 ve věci věci Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS proti Van Haren Schoenen BV, ECLI:EU:C:2018:423

výkladu neurčitých právních pojmů obsažených v jednotlivých známkoprávních úpravách členských států v důsledku integrace evropských známkoprávních aktů.⁸⁶

V této souvislosti je nutné dodat, že výkladové závěry Soudního dvora velkou měrou ovlivňují nejen rozhodovací činnost EUIPO a národních registračních úřadů členských států, ale i samotný obsah evropských známkoprávních norem. Ve vývoji unijního práva lze spatřovat mnoho pravidel, k jejichž změně došlo vlivem předchozí interpretace Soudního dvora.

2.2 Mezinárodní právo ochranných známek

Z hlediska teritoriálního dělení ochranných známek je v rámci Evropské unie možné se setkat s množinou mezinárodních ochranných známek. Známkovým právem se mimo jiné zabývá obor práva mezinárodního obchodu, jehož účelem je vytvářet harmonizovaná pravidla pro mezinárodní obchod na nadnárodní úrovni. Kromě harmonizovaných právních norem obsahuje právo mezinárodního obchodu i tzv. supra nacionální mezinárodní úmluvy, které zahrnuje jak unifikované přímé právní normy, tak i normy kolizního práva.

Pro známkové právo jsou významné přímé normy, které se nacházejí především jednak v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridské dohodě, Protokolu k Madridské dohodě a v Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Vyjmenované úmluvy jsou spravované WIPO, který je jednou ze specializovaných agentur mezivládní organizace OSN.⁸⁷

Na vytváření mezinárodního práva týkajícího se duševního vlastnictví se významnou měrou podílí i WTO. Evropská unie má sama o sobě v oblasti společné obchodní politiky výlučnou pravomoc jednat a rozhodovat za členské státy.⁸⁸ To v praxi znamená, že Evropská unie prostřednictvím Komise prosazuje zájmy všech členských států i přesto, že skutečnými členy WTO jsou jednotlivé suverénní členské státy. Jádrem fungování WTO je obsaženo v tzv. Chartě WTO a jejich čtyřech přílohách, z nichž první příloha je tvořena dohodami GATT, GATS,

⁸⁶Například vymezení pojmu „ochranná známka s dobrým jménem“ na základě zodpovězení předběžné otázky ve věci *General Motors Corporation proti Yplon SA.*, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408

⁸⁷Předchůdcem WIPO byla tzv. BIRPI („*United International Bureaux of the Protection of Intellectual Property*“), která vznikla sloučením dvou sekretariátů spravujících Pařížskou unijní úmluvu a Bernskou úmluvu

⁸⁸IGLER, Wolfgang. Evropská unie a Světová obchodní organizace: EU a WTO. In: *Evropský Parlament* [online]. 2022 [cit. 19. 10. 2022].

Dostupné z: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/161/evropska-unie-a-svetova-obchodni-organizace>

TRIPS. A právě dohoda TRIPS je klíčová pro oblast duševního vlastnictví a má významný vliv na ochranné známky.

2.2.1 Mezinárodní ochranná známka

Mezinárodní ochranná známka poskytuje ochranu jejich vlastníkům na území třetích zemí. Viděno optikou Evropské unie je daný institut jedinou možností, jenž poskytuje příslušníkům členských států nebo právnickým osobám se sídlem v některém z unijních států ochranu vlastní ochranné známky mimo území EU. Avšak na rozdíl od evropské ochranné známky není u mezinárodní ochranné známky zajištěna jednotná povaha, nýbrž se jedná pouze o nástroj, který je po procesní stránce uživatelsky přívětivější. Vlastníku je tím tak umožněno „*efektivněji spravovat příslušný počet zapsaných národních známek na základě mezinárodního zápisu tím, že se řízení vedou v jednom jazyce, za splatnosti jediného správního poplatku a za možnosti jednotného prodloužení doby ochrany.*“⁸⁹ Těžiště právní úpravy mezinárodní ochranné známky je v Madridské dohodě a Protokolu k Madridské dohodě.

První z možností, jak nabýt mezinárodní ochranu vlastní známky, je přihlásit národní ochrannou známku prostřednictvím přihlášky k WIPO skrze národní registrační úřad státu, který je signatářem výše zmíněné mezinárodní dohody a Protokolu k ní.⁹⁰

Současně lze známku registrovat tzv. „národní cestou“. Tedy registrovat dané označení u registračního úřadu třetího státu, v jehož teritoriu si chce daný subjekt zajistit právní ochranu.⁹¹

V neposlední řadě může majitel evropské známky přihlášené nebo registrované v rejstříku vedeném EUIPO přihlásit známku jako mezinárodní ochrannou známku. To však jen v případě, že žádost o zápis mezinárodní ochranné známky podá výhradně k EUIPO.⁹²

⁸⁹KOUKAL, Pavel a kol. Práva na označení: Ochranná známka v mezinárodním kontextu. In: *Právnická fakulta MU* [online]. Právnická fakulta MU, 2020 [cit. 20. 10. 2022]. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/docs/03-prava-na-oznaceni.pdf

⁹⁰HORÁČEK, 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). 22 s.

⁹¹ČERNÝ, Miroslav. Mezinárodní ochranná známka. In: *Epravo.cz* [online]. 13. 3. 2002 [cit. 21. 10. 2022]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/mezinarodni-ochranna-znamka-16036.html>

⁹²Mezinárodní ochranná známka: Aktuální informace pro podání žádosti o mezinárodní zápis. In: *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. [cit. 27. 10. 2022]. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky/mezinarodni-ochranna-znamka>

2.2.2 Pařížská unijní úmluva

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví je multilaterální mezinárodní dohodou, která byla přijata jedenácti signatářskými státy dne 20. 3. 1883. Její obsah byl doposud celkem pětkrát revidován.⁹³ Jedná se o revoluční legislativní počín, který historicky poprvé překonal roztržité právní úpravy práv průmyslového vlastnictví.

Předmětná úmluva vnesla do známkového práva několik podstatných termínů a zásad. V první řadě Pařížská unijní úmluva negativně vymezila pojem ochranné známky, čímž tak došlo k zamezení možnosti registrovat označení nebo symboly jako „*erby, vlajky, jiné symbolické znaky, názvy mezinárodních mezivládních organizací, symbolických značek, stejně jako úředních zkušebních, puncovních a záručních značek.*“⁹⁴

Dále jde především o asimilační princip, který garantuje cizincům srovnatelnou právní ochranu průmyslových práv jako státním příslušníkům smluvních států Pařížské unijní úmluvy. Zároveň jsou jim zaručeny i jiné právní výhody, které jsou poskytovány příslušnými zákony státním příslušníkům členských států.⁹⁵

Dále je zde zakotveno právo priority a nezávislost ochranných známek. Ty se především projevují tím, že existence zapsané ochranné známky v některé ze signatářských zemí nepodmiňuje existenci ochranné známky registrované v zemi původu.⁹⁶

V neposlední řadě byla Pařížskou unijní úmluvou přiznána procesní ochrana všeobecně známé známce v případě nebezpečí záměny za jiné označení.⁹⁷ Přičemž předmětná dohoda přímo nestanoví založení absolutních práv k takovému typu označení.⁹⁸

⁹³Přehled revizí Pařížské unijní úmluvy: v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967

⁹⁴Čl. 6 ter Pařížské unijní úmluvy

⁹⁵KOUKAL, Pavel a kol. Práva na označení: Ochranná známka v mezinárodním kontextu. In: *Právnická fakulta MU* [online]. Právnická fakulta MU, 2020 [cit. 27. 10. 2022]. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/docs/03-prava-na-oznaceni.pdf

⁹⁶Čl. 6 odst. 3 Pařížské unijní úmluvy

⁹⁷Čl. 6 bis Pařížské unijní úmluvy

⁹⁸KOUKAL, Pavel a kol. Práva na označení: Ochranná známka v mezinárodním kontextu. In: *Právnická fakulta MU* [online]. Právnická fakulta MU, 2020 [cit. 27. 10. 2022]. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/docs/03-prava-na-oznaceni.pdf

2.2.3 Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891 navazuje a hlouběji rozvíjí ustanovení Pařížské unijní dohody v zájmu překonání teritoriální omezenosti známkoprávní úpravy. Přijetím této smlouvy se členské státy zavázaly utvořit tzv. „Zvláštní unii pro mezinárodní zápis ochranných známek“.⁹⁹ Ve čl. 1 odst. 2) Madridské dohody je deklarováno zajištění práv příslušníků všech smluvních států na ochranu konkrétní zapsané národní známky v ostatních smluvních státech. S realizací takového práva je započato, pokud daný subjekt podá přihlášku národní známky k WIPO, prostřednictvím konkrétního známkoprávního úřadu státu původu zápisu národní známky.¹⁰⁰

Takto zapsaná mezinárodní ochranná známka následně požívá stejné ochrany, jako by požívala známka, která je přímo přihlášena v daném smluvním státě jako národní.¹⁰¹

Nicméně je přípustné, aby smluvní stát, pro který má být na základě mezinárodního zápisu registrována konkrétní ochranná známka jako národní, neposkytl danému označení známkoprávní ochranu na svém území. To lze však učinit pouze pokud k tomu zmocňuje daný národní známkoprávní zákon a současně pouze za podmínek uvedených v Pařížské unijní úmluvě platící pro známku přihlášenou k národnímu zápisu.¹⁰² Odepření takového zápisu známky je pak konkrétní zápisný úřad povinen řádně odůvodnit a oznámit WIPO v popěrné lhůtě stanovené národní normou, nejpozději však do 1 roku od okamžiku mezinárodního zápisu přihlášené známky.¹⁰³ Přihlašovatel má pak na druhé straně právo bránit se proti rozhodnutí o nepřiznání ochrany všemi odvolacími procesními prostředky, které mu dává zákon účinný v místě Úřadu, který odmítl přiznat ochranu takové známce.¹⁰⁴

Protokol k Madridské dohodě i přesto, že navazuje na samotnou Madridskou dohodu, je na ní v zásadě nezávislý. Jinými slovy projev svébytnosti Protokolu ve vztahu k Madridské dohodě lze spatřovat především v tom, že některé

⁹⁹Čl. 1 Madridské dohody

¹⁰⁰Čl. 1 odst. 2 Madridské dohody

¹⁰¹Čl. 4 Madridské dohody

¹⁰²Čl. 5 odst. 1 Madridské dohody

¹⁰³KOUKAL, Pavel a kol. Práva na označení: Ochranná známka v mezinárodním kontextu. In: *Právnická fakulta MU* [online]. Právnická fakulta MU, 2020 [cit. 3. 11. 2022]. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/docs/03-prava-na-oznaceni.pdf

¹⁰⁴Čl. 5 odst. 3 Madridské dohody

smluvní státy nejsou smluvními stranami Protokolu k Madridské dohodě a vice versa. To má ostatně i poměrně významný dopad ve vztahu k Evropské unii. Zatímco smluvními stranami Madridské dohody mohou být pouze státy, členem Protokolu k Madridské dohodě může být i mezinárodní organizace v rámci, které je prosazován jednotný známkoprávní systém.¹⁰⁵ Předešlé jen potvrzuje EU, která je formálně jeho členem, v důsledku čehož tak došlo k propojení systému evropské ochranné známky a tzv. „madridského systému“. Proto v současné době může být podána žádost o zápis mezinárodní ochranné známky na základě evropské ochranné známky prostřednictvím EUIPO.¹⁰⁶

2.2.4 Niceský systém třídění výrobků a služeb

Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb byl vytvořen tzv. Niceský systém třídění výrobků a služeb pro účely registrace ochranných známek. Jedná se o dokument, jenž tvoří ze stran dané dohody Zvláštní unii, která přijala předmětný systém, definici a jazyk mezinárodního třídění.¹⁰⁷ Nicméně je třeba poznamenat, že Niceská dohoda v otázce výlučného užívání daného systému při vymezení služeb nebo výrobků není rigidní. Její členové mají prostor se samostatně rozhodnout, zda dané třídění budou užívat buď jako hlavní nástroj třídění, nebo jako nástroj pomocný.¹⁰⁸

Podle Niceského třídníku jsou výrobky řazeny do 34 tříd (třídy 1-34) a služby do 11 tříd (třídy 35-45).¹⁰⁹ Nicméně třídník není přímo obsahem Niceské dohody, nýbrž na něj dané smluvní ujednání pouze v textu odkazuje.

Momentální podobu klasifikace však není možné považovat za úplnou a konečnou. Článek 3 Niceské dohody nepřímou stanovuje možnost změny v třídění co do rozsahu a jeho obsahu. Změny takové povahy je oprávněn provést pouze

¹⁰⁵PRŮCHOVÁ, Bohdana. Světová organizace duševního vlastnictví: Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek. In: *Pražská síť podpory elektronického vzdělávání* [online]. [cit. 14. 11. 2022].

Dostupné z: https://pspev.cvut.cz/PSPEV_CD/V12/main.html?ID=25

¹⁰⁶International Registration: What does the link between the Madrid Protocol and the EU trade mark system mean?. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 14. 11. 2022]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/madrid-protocol>

¹⁰⁷Čl. 1 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb

¹⁰⁸POLÁK, Přemysl. *Mnohostranné mezinárodní smlouvy v oblasti ochranných známek* [online]. Wolters Kluwer, 1997, (9) [cit. 14. 11. 2022]. Dostupné z:

<https://www.aspi.cz/products/lawText/7/7599/1/2?vtextu=nicesk%C3%A9%20t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD#lema0>

¹⁰⁹Nice Classification (trade marks). In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 14. 11. 2022]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/nice-classification>

speciálně zřízený Výbor znalců, který je tvořen jedním zástupcem z každého smluvního státu.¹¹⁰

Dnes je Niceské třídění ve vztahu k přihlašovatelům závazné nejen při mezinárodním zápisu ochranné známky,¹¹¹ ale také při zápisu ochranné známky EU¹¹² a i české národní ochranné známky.¹¹³

2.2.5 Právo WTO – Dohoda o aspektech duševního vlastnictví

V zájmu liberalizace mezinárodního obchodu a zaopatření minimálního standardu ochrany práv duševního vlastnictví v globální měřítku byla přijata dne 15. 4. 1994 Dohoda o aspektech duševního vlastnictví. Dohoda TRIPS je předně přínosná pro oblast známkového práva v tom, že jejím přijetím došlo k rozšíření ochrany ochranných známek s dobrým jménem nad rámec stanovený v Pařížské unijní úmluvě. Dále jsou zde zakotveny principy jako je „*princip nediskriminace, zásada národního zacházení a doložka nejvyšších výhod*“.¹¹⁴

V případech výkladových konfliktů ustanovení TRIPS je příslušný k jejich řešení Soudní dvůr Evropské unie.

¹¹⁰Čl. 3 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb

¹¹¹Čl. 3 odst. 2 Madridské dohody

¹¹²Čl. 33 bod. 1 nařízení 2017/1001

¹¹³Čl. 19a ZOZ

¹¹⁴Odbor 06200 MPO. Východiska Dohody TRIPS: Promítnutí základních principů WTO do Dohody TRIPS, transparentnosti, vynucení práv k duševnímu vlastnictví a dosažení minimálního standardu jejich ochrany. In: *Ministerstvo průmyslu a obchodu* [online]. 12. 5. 2010 [cit. 14. 11. 2022]. Dostupné z: <https://www.mpo.cz/dokument6336.html>

3. Ochranná známka Evropské unie

Definice ochranné známky EU vychází především z povahy zapsaného objektu ochrany, bez kterého by jinak nemohla evropská ochranná známka existovat. Dle čl. 4 nařízení 2017/1001 mohou být ochrannou známkou EU „*jakákoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud jsou tato označení způsobilá:*

- a) *Rozlišit výrobky a služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků; a*
- b) *Být vyjádřena v rejstříku ochranných známek Evropské unie způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována vlastníkově ochranné známky.*¹¹⁵

V následujících podkapitolách bude značná pozornost věnována výhodám a nevýhodám režimu evropské ochranné známky ve vztahu k jeho uživatelům. Následně budou vymezeny esenciální funkce ochranné známky EU, které se úzce pojí s užíváním, a i samotnou existencí známky. Dále budou charakterizovány jednotlivé druhy evropských ochranných známek, které mohou být dle platné legislativy registrovány. S tím budou nastíněny i některé specifické aspekty jednotlivých replik označení předkládaných Úřadu spolu s přihláškou ochranné známky EU. V neposlední řadě budou uvedeny a dále rozvedeny klíčová práva, která plynou vlastníku z nabytí vlastnictví k evropské ochranné známce.

3.1 Povaha ochranné známky EU

Registrovaná ochranná známka EU nabízí jejímu majiteli hned několik výhod. Nejen, že jde o institut, který v porovnání s registrací národních známek v jednotlivých zemích EU poskytuje podstatně efektivnější a méně nákladný proces registrace, ale přihlašovatel může podáním jedné přihlášky vést o známce jediné zápisné řízení, jenž má následně stejné právní účinky ve všech členských státech. Současně si i přihlašovatel může sám zvolit jazyk, ve kterém se budou vést případná řízení před EUIPO.

Autonomní a unitární charakter ochranné známky EU navíc zaručuje i monopolní práva v celé EU.¹¹⁶ A to i přesto, že k řádnému užívání známky ve

¹¹⁵Čl. 4 nařízení 2017/1001

¹¹⁶HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 30 s.

smyslu čl. 18 nařízení 2017/1001 dochází pouze v jednom nebo několika vybraných členských státech. To ostatně potvrdil i odvolací senát OHIM, když v případě STORM Products Inc. proti Sun 99 Limited¹¹⁷ uznal za řádné užívání známky „STORM“¹¹⁸ ve spojení s koženými bundami a kalhotami prodávanými výhradně jen ve třech pražských prodejnách. Přičemž majitel doložil dostatečné důkazy o užívání známky vystavenými fakturami za období posledních čtyř let spolu s fotografiemi zboží s předmětnou ochrannou známkou EU a dopis českého distributora, který dokladuje prodej daného zboží na území ČR.¹¹⁹ Stejný závěr zaujal ESD při rozhodování o předběžné otázce ve věci Leno Merken BV proti Hagelkruis Beheer BV, kde ESD stanovil, že při určení skutečného užívání se teritoriální hranice, ve kterých je známka aktivně užívána, neberou v potaz.¹²⁰

Nicméně unitární charakter známky a její teritoriální neomezenost v rámci EU může působit značnou nevýhodu. Tím, že ochranná známka EU působí prakticky hraničně neomezeně v rámci EU, může být tato vlastnost značnou nevýhodou pro žadatele o registraci známky. Pokud existují absolutní, nebo dokonce relativní důvody pro zamítnutí zápisu známky, byť jen v jednom ze členských států, je zápis známky automaticky zamítnut v celé Unii.

Zároveň z globálního hlediska evropská ochranná známka vyplňuje mezery systému mezinárodní ochrany. Od 1. října 2014 je výhodou, že ji lze kombinovat se systémem mezinárodní ochrany vycházející z Madridského systému.¹²¹

I přesto, že z procesního hlediska EUIPO formálně projevuje snahy o zrychlení zápisného řízení, je v praxi stále velkou nevýhodou jeho dlouhé trvání bez možnosti konkrétního přihlašovatele přispět k jeho zrychlení. Registrace ochranné známky EU nyní trvá v nejlepším případně přibližně mezi devíti až dvanácti měsíci.¹²²

¹¹⁷Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 20. června 2012, STORM, R 564/2010-4

¹¹⁸Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 20. června 2012, STORM, R 564/2010-4

¹¹⁹Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) o ochranných známkách společenství: Část D zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. 2. 1. 2014 [cit. 2023-02-09]. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions_revocation_cs.pdf

¹²⁰Rozsudek ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken BV proti Hagelkruis Beheer BV, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, bod 56

¹²¹HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 31 s.

¹²²HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 32 s.

3.2 Funkce ochranné známky

Ochranná známka EU dostojí svého hlavního účelu, kterým je pomoc svému majiteli v hospodářské činnosti pouze tak, že naplňuje všechny své funkce. Mezi její hlavní funkce náleží především funkce rozlišovací, identifikační, garanční, stimulační, propagační a soutěžní. Nicméně uvedené funkce nepředstavují uzavřený výčet všech funkcí ochranné známky. To ostatně potvrdil i Soudní dvůr ve věci L'Oréal SA/Bellure NV¹²³ ze dne 18. 6. 2009, který se při výkladu výlučného práva z ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS zabýval výčtem funkcí ochranné známky. Soudní dvůr mimo jiné uvedl, že proto, aby ochranná známka mohla plnit všechny své funkce, je výkon daného práva vyhrazen pro situace, kdy užívání určitého označení třetími osobami zasahuje nebo je potenciálně způsobilé zasáhnout do některé z funkcí registrované ochranné známky. Současně Soudní dvůr poznamenal, že vedle základních funkcí stojí i vedlejší funkce, jako např.: *„funkce zaručení kvality toho výrobku či této služby, anebo funkce sdělovací, investiční či reklamní.“*¹²⁴

3.2.1 Funkce rozlišovací a rozlišovací způsobilost

Zásadní funkcí ochranných známek je bezesporu funkce rozlišovací. Hlavní podstatou rozlišovací funkce je odlišit od sebe zboží a služby stejného druhu pocházející od různých subjektů. A tím tak i spotřebiteli pomoci při výběru zboží či služby požadované kvality, jakosti a původu. Soudní dvůr ve věci Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.¹²⁵ konstatoval, že *„základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu označeného výrobku tím, že mu umožní bez možnosti záměny, odlišit produkt nebo službu od ostatních, které mají jiný původ.“*¹²⁶

S touto funkcí je spjata tzv. rozlišovací způsobilost ochranné známky. Jedná se termín, který není nikterak evropskou legislativou explicitně vymezen. V mnohých případech tak právě určení míry rozlišovací způsobilosti označení,

¹²³Rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd a Starion International Ltd., C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378

¹²⁴Rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd a Starion International Ltd., C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, bod 58

¹²⁵Rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc., původně Pathe Communications Corporation, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442

¹²⁶Rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc., původně Pathe Communications Corporation, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, bod. 28

určující pro její zápisnou způsobilost, je příčinnou vedených sporů. Nařízení 2017/1001 v čl. 7 odst. 1 písm. b) řadí mezi absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky taková označení, která postrádají dostatečnou rozlišovací způsobilost.

Obecně rozlišujeme dva druhy distinktivní způsobilosti z hlediska časového okamžiku jejího nabytí. Jedná se jednak o tzv. *inherentní rozlišovací způsobilost* a *rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku*.¹²⁷

3.2.1.1 *Inherentní rozlišovací způsobilost a rozlišovací způsobilost nabytá v obchodním styku*

Inherentní rozlišovací způsobilost znamená, že dané označení má rozlišovací způsobilost od počátku jako takové.¹²⁸ Jinými slovy jde o označení, která jsou bez dalšího zapsána jako ochranná známka, neboť jsou schopna z vlastní podstaty „rozlišit obchodní původ nárokovaných produktů a/ či služeb.“¹²⁹ Není tedy nutné, aby před zápisem do rejstříku ochranných zámeck bylo provedeno podrobnější dokazování ohledně naplnění distinktivní způsobilosti označení.

Nicméně, pokud dané označení nemá rozlišovací způsobilost ab initio, je možné, aby ji označení nabylo užíváním v obchodním styku. Označení tak nabude rozlišovací způsobilosti tím, že je ve velké míře a dlouhodobě užíváno na relevantním trhu, přičemž jsou průměrní spotřebitelé schopni přesně určit původ konkrétního zboží či služby. V takovém případě je třeba, aby původce zboží opatřeného konkrétním označením předložil relevantní důkazy o nabytí rozlišovací způsobilosti označení jeho užíváním v obchodním styku ve všech členských státech, aby mohlo být označení zapsáno jako ochranná známka.¹³⁰

3.2.1.2 *Hledisko průměrného spotřebitele*

Hledisko průměrného spotřebitele či hledisko relevantní veřejnosti se předně užívá pro určení rozlišovací způsobilosti konkrétního označení. Stejně jako rozlišovací způsobilost není ani průměrný spotřebitel definován evropskou

¹²⁷ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 70 s.

¹²⁸Tomuto typu rozlišovací způsobilosti se také někdy nazývá rozlišovací způsobilost „ab initio“

¹²⁹ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 70 s.

¹³⁰Rozsudek ze dne 15. prosince 2016, Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-112/13, ECLI:EU:T:2016:735, bod. 139

legislativou. Soudní dvůr poprvé vymezil základní podstatu průměrného spotřebitele v rozsudku C-210/96 Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung¹³¹. Soudní dvůr zde konstatoval, že průměrným spotřebitelem je osoba „*přiměřeně informovaná a přiměřeně pozorná a obezřetná*.“¹³²

Vlastnosti průměrného spotřebitele byly šířeji rozvedeny v rozsudku C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV¹³³, kde Soudní dvůr poznamenal, že průměrný spotřebitel má jen zřídka možnost provést přímé srovnání dvou podobných označení. Je mnohdy odkázán na to, aby důvěřoval nedokonalému obrazu označení, které si zapamatoval. A zároveň Soudní dvůr konstatoval, že úroveň vynaložené pozornosti průměrným spotřebitelem se bude zjevně lišit ve vztahu ke druhu zboží či služby.¹³⁴

Z hlediska pravděpodobnosti nebezpečí záměny ve vztahu starší a mladší ochranné známky se ohledně průměrného spotřebitele vyslovil Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-251/95 Sabel BV a Puma AG, Rudolf Dassler Sport¹³⁵. Průměrný spotřebitel mimo to, že nemá vždy možnost porovnávat rozdíly označení přímo vedle sebe, jako tak může činit soud nebo správní orgán při rozhodování sporu. Průměrný spotřebitel tak nezkoumá jednotlivé detaily ochranné známky, nýbrž jej vnímá jako celek.¹³⁶ S tím, že Soudní dvůr zároveň i uvedl, že pravděpodobnost záměny ochranných známek je ve vztahu k relevantní veřejnosti pravděpodobnější, pokud má starší ochranná známka vyšší úroveň inherentní rozlišovací způsobilosti nebo distinktivnosti získané užíváním v obchodním styku.¹³⁷

¹³¹Rozsudek ze dne 16.7.1998, Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky proti Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369

¹³²Rozsudek ze dne 16.7.1998, Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky proti Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369, bod 31

¹³³Rozsudek ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV., C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323

¹³⁴Rozsudek ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV., C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, bod 26

¹³⁵Rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528

¹³⁶Rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, bod 23– „*The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.*“

¹³⁷FHIMA, Ilanah Simon a Dev GANGJEE. *The confusion test in European trade mark law*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2019. 2 s.

3.2.2 Funkce identifikační

Identifikační funkce ochranné známky úzce souvisí s její rozlišovací způsobilostí. Tato funkce zajišťuje vlastníkově odbyt výrobků, jelikož spotřebitelé na základě ochranné známky dokážou snadno identifikovat původ zboží, což je následně ovlivní v rozhodování i do budoucna, kdy se při dalším výběru zboží nebo služby budou na poli nabídky orientovat dle dané ochranné známky.¹³⁸ Jinými slovy, zákazníci mají tendenci důvěřovat ochranné známce, která se chová jako jakási pomyslná záruka toho, že konkrétní produkt vykazuje spotřebitelem nárokované vlastnosti a zároveň zaručuje určitý původ zboží nebo služby. Specifickou doménou ochranných známek je zejména záruka práva na užívání ochranné známky za účelem uvedení výrobku nebo služby na trh, přičemž známka chrání svého majitele před ostatními soutěžiteli, kteří by případně chtěli prodávat zboží označené danou ochrannou známkou nezákonně. Přesný rozptyl zmíněného práva vymezuje právě identifikační funkce, která „*zaručuje spotřebiteli bez jakékoliv možnosti záměny odlišit daný produkt od produktu jiného původu.*“¹³⁹

3.2.3 Funkce garanční

Garanční funkce je především důležitá ve vztahu k samotným spotřebitelům. Spotřebitelé se při koupi mnohdy nerozhodují výlučně na základě cenové hladiny určitého typu zboží či služby. Jejich rozhodování je podstatně ovlivněno hlediskem kvality, kterému dávají přednost před cenovou relací daného produktu či služby. A jelikož je termín kvalita objektivně těžko definovatelný, napomáhá tak garanční funkce ochranné známky spotřebiteli zorientovat se v nabídce a zjistit objektivní kvalitu konkrétního zboží nebo služby. Zpravidla se tak děje v případech, kdy je zjištění kvality technicky obtížné. Jinými slovy, s konkrétní ochrannou známkou si může spotřebitel spojit povahu, kvalitu a určité charakteristiky, ať již v kladném nebo záporném smyslu, což mu nepochybně usnadní výběr vhodného produktu či služby.¹⁴⁰

¹³⁸KOPCOVÁ, Martina. *Moderní funkce ochranných známek a jejich vliv na posouzení konfliktu ochranné známky s obchodní firmou v judikatuře SDEU*. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 8/2019. 282 s.

¹³⁹Rozsudek ze dne 17. října 1990, SA CNL-SUCAL NV proti HAG GF AG, C-10/89, ECLI:EU:C:1990:359, bod 14

¹⁴⁰KOPCOVÁ, Martina. *Moderní funkce ochranných známek a jejich vliv na posouzení konfliktu ochranné známky s obchodní firmou v judikatuře SDEU*. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 8/2019. 282 s.

S garanční funkcí, která osvědčuje spotřebitelům určitou kvalitu, je spojeno i motivační působení směrem k výrobci. Lochmannová například uvádí, že: „*Tato funkce zvyšuje odpovědnost pracovního kolektivu za vysokou kvalitu, spolehlivost a další špičkové vlastnosti označených výrobků, za perspektivu podniku a získání a udržení jeho dobré pověsti na domácím i světovém trhu.*“¹⁴¹

3.2.4 Funkce stimulační

Stimulační funkce je odvislá od funkce garanční. Stimulační funkce působí vůči majiteli ochranné známky jako zpětná vazba jeho působení na poli trhů.¹⁴² Zároveň nutí majitele známky, aby dodržovaly zavedenou kvalitu, jakost a charakteristiky zboží či služby, a tím tak i utužovaly vztahy se spotřebiteli.¹⁴³

3.2.5 Funkce propagační

Význam propagační funkce tkví především v prosazování konkrétního zboží nebo služby do širšího veřejného povědomí. Vlastník si užíváním renomované ochranné známky upevňuje dobré postavení na trhu, což nepochybně zvyšuje jeho tržní potenciál i zisk z prodeje. Za tímto účelem vlastník umísťuje ochrannou známku nejen na samotné zboží, ale i na různé jeho obaly, prezentuje známku v reklamách nebo ji propaguje na reklamních akcích směřujících vůči spotřebitelům. Uvedeným nepřímým užíváním ochranné známky si vlastník stejně tak jako u užívání známky přímo ve spojení s produktem zabezpečuje její řádné užívání ve smyslu § 18 odst. 1 nařízení 2017/1001. A proto tedy nepřímé užívání známky nemůže být bráno jako možná příčina odůvodňující zrušení registrované ochranné známky EU.

3.2.6 Funkce soutěžní

Ochranné známky jsou nástrojem k nabytí a trvalému udržení dominantního postavení v rámci hospodářské soutěže. Již samotný zápis známky lze označit za soutěžní jednání jejího vlastníka.

¹⁴¹LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. 47 s. Edice komentovaných předpisů.

¹⁴²DUFKOVÁ, Anna. Reklama na internetu prostřednictvím optimalizace internetových vyhledávačů. *Epravo.cz* [online]. 2. 1. 2019 [cit. 16. 2. 2023]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/reklama-na-internetu-prostrednictvim-optimalizace-internetovych-vyhledavacu-108611.html>

¹⁴³LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. 48 s. Edice komentovaných předpisů.

K naplňování soutěžní funkce ale také dochází správným užíváním ochranné známky v rámci konkurenčního boje, přičemž správným užíváním si může majitel oproti své konkurenci zlepšit své postavení na trhu. V některých případech dokonce může renomovaná ochranná známka nabýt vyšší hodnoty, než je hodnota podniku, který známku užívá.¹⁴⁴

3.3 Druhy ochranných známek EU

3.3.1 Dělení druhů ochranných známek dle povahy subjektu vlastníka

3.3.1.1 Individuální ochranné známky

Individuální ochranná známka je co do počtu řazena mezi nejčetněji registrované ochranné známky EU. Účelem tohoto typu známky je primárně odlišit zboží a služby konkrétního subjektu od zboží a služeb jiných soutěžitelů. Vlastníkem této známky může být fyzická nebo právnická osoba. Nicméně není vyloučeno, aby individuální ochrannou známku vlastnilo více subjektů. V takovém případě jde tedy o spoluvlastnictví individuální ochranné známky.¹⁴⁵ Základní poplatek za podání elektronické přihlášky individuální ochranné známky EU činí 850 EUR pro jednu třídu zboží či služeb.¹⁴⁶

3.3.1.2 Kolektivní ochranné známky

Samotná kolektivní ochranná známka je upravena v čl. 74 až 82 nařízení 2017/1001. Jedná se o ochrannou známku, která je již při podání přihlášky označena za kolektivní, a „*je schopna rozlišit výrobky nebo služby členů sdružení, které je vlastníkem známky, a výrobky nebo služby jiných podniků.*“¹⁴⁷

Mnohdy se tímto typem známky označují produkty nebo služby, které sdílejí některé vlastnosti.¹⁴⁸ Přihlašovatelem a následným vlastníkem kolektivní ochranné známky může být pouze sdružení výrobců, producentů, poskytovatelů služeb, sdružení obchodníků nebo veřejnoprávní právnické osoby. Stejně jako individuální ochranné známky je i účelem kolektivní ochranné známky individualizovat chráněné zboží a služby. Nicméně kolektivní známky se od

¹⁴⁴HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. 1 s. Academia iuris (C.H. Beck).

¹⁴⁵SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. 126 s. Studijní texty (LexisNexis CZ).

¹⁴⁶Čl. 31 odst. 2 nařízení 2017/1001

¹⁴⁷Čl. 74 bod. 1 nařízení 2017/1001

¹⁴⁸Co může být ochrannou známkou EU. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 18. 2. 2023]. Dostupné z: <https://tmclass.tmdn.org/ohimportal/cs/online-services/trade-mark-walkthrough>

individuálních liší v jejich sekundární klíčové vlastnosti, kterou je osvědčit příslušnost uživatele dané kolektivní známky k určitému sdružení oprávněnému užívat konkrétní známku.



Obrázek 1: Associazione Pizzaiuoli Napoletani APN, kolektivní ochranná známka, č. 018650090

3.3.1.3 Certifikační ochranné známky

Certifikační ochranná známka byla do systému evropské ochranné známky zavedena nařízením 2015/2424.¹⁴⁹ U daného typu ochranných známek zjevně dominuje garanční funkce, neboť smyslem certifikační ochranné známky je především osvědčit spotřebiteli kvalitu, vlastnosti, výrobní postup, jakost či způsoby poskytování služeb.¹⁵⁰ Tím tak certifikační ochranná známka rozlišuje certifikované zboží a služby od těch necertifikovaných.

Na rozdíl od vlastníků kolektivních známek, kteří proto, aby byli způsobilí vlastnit kolektivní známku, musejí obligatorně být členy konkrétního sdružení subjektů.

Certifikační známku tak může vlastnit jednak fyzická či soukromoprávní právnická osoba, ale i veřejnoprávní subjekt. Nicméně na rozdíl od vlastníků individuální ochranné známky nesmí být majitelem certifikační známky osoba poskytující v rámci svého podnikání dodávání certifikovaného zboží nebo poskytování služeb.¹⁵¹

¹⁴⁹Čl. 74a nařízení 2015/2424

¹⁵⁰Viz. čl. 83 odst. 1 nařízení 2017/1001 – „Certifikační ochrannou známkou EU je ochranná známka EU, která je jako taková popsána v přihlášce a která je schopna rozlišit výrobky nebo služby, které vlastník ochranné známky certifikoval, pokud jde o materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti s výjimkou zeměpisného označení, a výrobky nebo služby, které takto certifikovány nejsou.“

¹⁵¹Certifikační a kolektivní ochranné známky: Certifikační ochranné známky. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 23. 2. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/certification-and-collective-marks>



Obrázek 2: „Logo pro všechny biovýrobky v EU“¹⁵² EU certifikační ochranná známka, č. 018055852¹⁵³

3.3.2 Dělení druhů ochranných známek dle charakteristického rysu

3.3.2.1 Obrazová ochranná známka

EUIPO запиše jako obrazovou ochrannou známku konkrétní označení, které je tvořeno buď specifickými grafickými prvky, kresbami, neobvyklými znaky, nebo označení sestávající se z nezvyklých stylů a rozvržení prvků. Současně je také označení výlučně se sestávající z obrazového prvku způsobilé zápisu jako obrazová ochranná známka EU.¹⁵⁴

Co do podoby grafického znázornění označení není přihlašovatel známky při jeho vytváření k tomu, aby bylo způsobilé zápisu, přílišně omezen. Evropská legislativa prakticky neklade meze fantazii přihlašovatele při tvorbě zápisně způsobilého označení. Proto tak mohou být obrazovou ochrannou známkou jednak složité grafické obrazce nebo také jednoduché kombinace grafických a slovních prvků.¹⁵⁵ Pro demonstraci různorodosti typů obrazových označení je možné uvést dvě registrované evropské ochranné známky společnosti Apple Inc.:

Jednoduchá obrazová ochranná známka:



Obrázek 3: (ochranná známka bez textu),
obrazová ochranná známka, č. 0868666¹⁵⁶

Kombinovaná obrazová ochranná známka:



Obrázek 4: Iphone, obrazová ochranná známka, č.
0975076¹⁵⁷

¹⁵²Prohlášení Komise: Bylo vybráno nové logo pro všechny biovýrobky v EU [online]. In: *Evropská komise*. 8. 10. 2010 [cit. 23. 2. 2023]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_10_142

¹⁵³EUIPO. EUTM č. 018055852. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019 [cit. 23. 2. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018055852>

¹⁵⁴Definice ochranné známky: Druhy ochranných známek, které lze zapsat u úřadu EUIPO. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 23. 2. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-definition>

¹⁵⁵Při kombinaci slovního a obrazového prvku, které utváří jedno konkrétní označení se jedná o zvláštní kategorii ochranných známek tzv. kombinované ochranné známky

¹⁵⁶EUIPO. EUTM č. 0868666. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019 [cit. 23. 2. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W10868666>

¹⁵⁷EUIPO. EUTM č. 0975076. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019 [cit. 2023-03-02]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W10975076>

Nicméně je třeba, aby konkrétní označení bylo přenositelné na výrobek, aniž by byla brána v potaz výše vynaložených finančních prostředků na jeho převod nebo způsob takového převodu. Z uvedeného lze tedy vyvodit, že některé přílišně složité obrazové známky není vhodné užívat pro specifické typy výrobků jako například: keramické, truhlářské nebo jiné řemeslné výrobky. Neboť vzhledem k výrobním materiálům není v určitých případech snadné dodržet různorodost a pozici jednotlivých prvků registrované obrazové známky, aniž by nedošlo k určité modifikaci označení, což by případně ovlivnilo i její řádné užívání.¹⁵⁸

Přihlašovatel předkládá k zápisu pouze reprodukci daného obrazového označení, přičemž je nutné, aby označení bylo způsobilé měnit velikost, aniž by při jeho zmenšení nebo zvětšení došlo k jeho nečitelnosti, nesrozumitelnosti nebo splnutí jeho stěžejních prvků.¹⁵⁹

3.3.2.2 Slovní ochranná známka

Dle EUIPO je „slovní ochranná známka tvořena výlučně slovy nebo písmeny, číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací.“¹⁶⁰ U předmětného typu ochranných zámečků je časté, že ve vztahu k zapsaným třídám nejsou přihlašovaná slovní označení dostatečně distinktivní, aby je bylo možné zapsat a užívat pro konkrétně vybraný typ výrobků nebo služeb. Přihlašovatelé mnohdy chybují a užívají slova nebo slovní spojení, která jsou příliš příznačná pro zařazení určitého zboží nebo služby do konkrétní třídy. Ku příkladu přihláška slovní ochranné známky s prvkem „Tričko“ pro výrobky uvedené ve třídě 25 Niceského třídíku¹⁶¹ by byla již v prvopočátku řízení o přihlášce zcela jistě zamítnuta Úřadem. Jedná se totiž o příliš obecné označení s malou rozlišovací schopností pro konkrétní oděvní výrobek zařazený do uvedené třídy. Proto, aby slovní ochranná známka poskytovala svému majiteli, co nejvyšší míru ochrany, je vždy dobré zvolit slova nebo sousloví, která co nejméně souvisí s konkrétním druhem zboží, pro které je známka určena.

¹⁵⁸HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. 4 s. Academia iuris (C.H. Beck).

¹⁵⁹HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. 4 s. Academia iuris (C.H. Beck).

¹⁶⁰Definice ochranné známky: Druhy ochranných zámečků, které lze zapsat u úřadu EUIPO. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 23. 2. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-definition>

¹⁶¹Třída 25 Niceského třídíku obsahuje: „*Oděvy, obuv a pokrývky hlavy nošené lidmi*“

V praxi je ale také možné se setkat se slovními ochrannými známkami, které jsou vyjádřením jména a příjmení konkrétního podnikatele nebo osoby. Jako příklad lze uvést rozsudek Tribunálu ve věci T-647/17¹⁶² týkající se přihlášky kombinované ochranné známky EU „CHIARA FERRAGNI“ pro třídy výrobků 18 a 25 Niceského třídění. V uvedeném případě byla společností Serendipity Srl podána žádost o registraci obrazové ochranné známky s výraznými slovními prvky „CHIARA FERRAGNI“. Proti zápisu uvedené ochranné známky podala námitku společnost CKL Holdings NV, která současně tvrdila, že jejich starší registrovaná slovní ochranná známka EU „CHIARA“ je příliš podobná známce uvedené v přihlášce Serendipity Srl. Námitková sekce EUIPO stejně jako odvolací senát EUIPO rozhodlo ve prospěch CKL Holdings NV. Nicméně rozhodnutí o zamítnutí zápisu známky bylo vyvráceno rozsudkem Tribunálu. Ve vztahu ke slovnímu prvku označení se Tribunál z fonetického hlediska vyjádřil, že divergentní prvek „FERRAGNI“ je vzhledem ke své délce foneticky významnější než slovní prvek „CHIARA“, přičemž se tak Tribunál odklonil od názoru EUIPO, který tvrdil, že relevantní veřejnost obecně věnuje první části označení více pozornosti.¹⁶³ Současně také Tribunál poznamenal, že pojmová podobnost mezi oběma označeními prakticky neexistuje. Uvedl, že přihlašované označení identifikuje konkrétní osobu z rodiny Ferragni¹⁶⁴ a zároveň Tribunál zastává názor, že příjmení má obecně větší význam než křestní jméno, zvláště pokud dané příjmení není na určitém území toliko obvyklé.¹⁶⁵



Obrázek 5: CHIARA FERRAGNI, obrazová ochranná známka, č. 018528787¹⁶⁶

¹⁶²Rozsudek ze dne 8. února 2019 Serendipity Srl a další v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-647/17, ECLI:EU:T:2019:73

¹⁶³Rozsudek ze dne 8. února 2019 Serendipity Srl a další v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-647/17, ECLI:EU:T:2019:73, bod 57.

¹⁶⁴Rozsudek ze dne 8. února 2019 Serendipity Srl a další v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-647/17, ECLI:EU:T:2019:73, bod 68.

¹⁶⁵Rozsudek ze dne 8. února 2019 Serendipity Srl a další v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-647/17, ECLI:EU:T:2019:73, bod 69.

¹⁶⁶EUIPO. EUTM č. 018528787. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019 [cit. 3. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018528787>

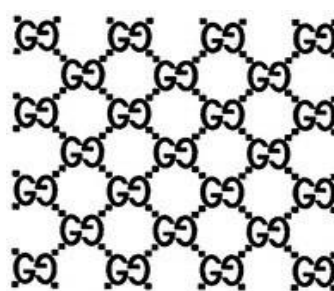
3.3.2.3 Ochranná známka tvořená vzorem

Dalším typem ochranné známky, již je možné zapsat do rejstříku ochranných známek Evropské unie, jsou ochranné známky tvořené vzorem. Jedná se o označení tvořené souborem opakujících se prvků tvořící určitý ornament. Vzor může být tvořen opakujícím se uspořádáním barev, geometrických tvarů, písmen, čísel, nebo jejich kombinací. Největší využití daného typu známek je bezpochyby v oděvním průmyslu.

Pro dostatečnou rozlišovací schopnost vzorové ochranné známky a její nezaměnitelnost se staršími registrovanými známkami je rozhodné to, zda vzor poskytuje komplexní grafický design se specifickou stylizací.¹⁶⁷



Obrázek 6: (ochranná známka bez textu), ochranná známka se vzorem, č. 017421827¹⁶⁸



Obrázek 7: (ochranná známka bez textu), ochranná známka se vzorem, č. 017869029¹⁶⁹

3.3.2.4 Ochranná známka tvořená barvou

Ochranné známky tvořené barvou jsou rozděleny do dvou podkategorií. V první podkategorii se nacházejí známky, které jsou tvořeny pouze jednou barvou. Na rozdíl od obrazových ochranných známek jsou tak ochranné známky tvořené jednou barvou vnímány jako vymezení barvy bez obrysů jejího zachycení. Vyžaduje se, aby takovou ochrannou známku předložil přihlašovatel její reprodukcí a zároveň, aby byla barva vyjádřena odkazem na všeobecně uznávaný barevný kód.¹⁷⁰

Druhou podkategorii barevné ochranné známky tvoří známky sestávající se z kombinace barev. Pro zápis daného typu známek je nutné dodržet tři kritéria, přičemž prováděcím nařízením o OZEU je stanoveno, že pouze první dvě kritéria

¹⁶⁷Rozsudek ze dne 11. října 2016, Guccio Gucci SpA proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-753/15, ECLI:EU:T:2016:604, bod. 25

¹⁶⁸EUIPO. EUTM č. 017421827. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Alicante, ©2019 [cit. 3. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017421827>

¹⁶⁹EUIPO. EUTM č. 017869029. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019 [cit. 3. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017869029>

¹⁷⁰Čl. 3 odst. 3 písm. f bod i) prováděcího nařízení o OZEU

musejí být přihlašovatelem obligatorně dodržena. Jako první kritérium je stanoveno, že přihlašovatel musí opět předložit reprodukci označení, které „znázorňuje systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem.“¹⁷¹ Soudní dvůr v rozhodnutí o předběžné otázce ve věci C-49/02 - Heidelberger Bauchemie¹⁷² uvedl, že pouhé „prosté postavení dvou nebo více barev vedle sebe bez tvaru či obrysu nebo zmínka o dvou nebo více barvách ve všech představitelných podobách, nevykazuje znaky přesnosti a stálosti.“¹⁷³

Jako druhý obligatorní požadavek je nutné, aby stejně jako u ochranné známky tvořené jednou barvou byla pro účely její registrace předložena v odkazu na všeobecně uznávaný barevný kód.¹⁷⁴

Fakultativně může přihlašovatel také přiložit slovní popis barevného uspořádání označení. Přihlašovatel tím tak nad rámec stanovených legislativních požadavků na ztvárnění ochranné známky tvořené barvou upřesňuje zamýšlenou podobu ochranné známky, čímž tak zvyšuje distinktivní schopnost známky pro případ sporu pro podobnost jednotlivých známek.

Replika této ochranné známky se spolu s přihláškou podává ve formátu JPEG.

3.3.2.5 Prostorová ochranná známka

O prostorové ochranné známce se zmiňuje čl. 3 odst. 3 písm. c) prováděcího nařízení o OZEU. Jedná se o ochrannou známku, která je charakteristická pro svůj trojrozměrný tvar, kterým je tvořena nebo je jím doplněna.¹⁷⁵ Doplněním tvaru se v této souvislosti rozumí to, že prostorové ochranné známky v sobě zahrnují i slovní nebo obrazové elementy, etikety atd.¹⁷⁶

EUIPO se spolu s elektronickou přihláškou předkládá počítačem vytvořená reprodukce známky spolu s fotografiemi různých úhlů náhledu objektu. Nicméně pokud se známka předkládá nikoli v elektronické podobě, může její ztvárnění zahrnovat nanejvýš šest rozličných náhledů.

¹⁷¹Čl. 3 odst. 3 písm. f bod ii) prováděcího nařízení o OZEU

¹⁷²Rozsudek ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie GmbH, C-49/02, ECLI:EU:C:2004:384

¹⁷³Rozsudek ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie GmbH, C-49/02, ECLI:EU:C:2004:384, bod 34

¹⁷⁴Čl. 3 odst. 3 písm. f bod ii) prováděcího nařízení o OZEU

¹⁷⁵Někdy je tento typ ochranných známek nazýván jako „3D ochranné známky“

¹⁷⁶Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022 [cit. 3. 3. 2023]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2077665/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/2-1-prostorove-ochranne-znamky>

Při přihlašování nové prostorové ochranné známky je dobré mít na paměti, že s registrací označení zahrnující vyobrazení na obecně užívaných věcech generických tvarů s největší pravděpodobností žadatel u zápisu známky neobstojí. U uvedeného označení platí, že čím je jeho tvar složitější a zároveň zahrnuje četné dominantní prvky, tím se i zvyšuje jeho potenciál stát se evropskou ochrannou známkou. Avšak pokud má přihlašovatel originální nápad a dokáže z běžně užívané věci vytvořit natolik jedinečné označení, je reálné, že jej bude možné jako ochrannou známkou přihlásit. To ostatně potvrzuje rozhodovací praxe SDEU a Tribunálu. Například Tribunál ohledně přihlášky trojrozměrné známky zahrnující tvar ikonické rtěnky značky Guerlain rozhodl o její zápisné způsobilosti. V rozsudku uvedl, že se v daném případě jedná o toliko neobvyklý tvar rtěnky, který jej výrazně odlišuje od ostatních výrobků na relevantním trhu a zvyklostí v daném odvětví. Rtěnku Guerlain totiž odlišuje její jedinečný tvar připomínající trup plavidla či dětský kočár společně s jejím oválným reliéfem, který slouží jako zámek uzávěru rtěnky.¹⁷⁷ Tribunál dále poznamenal, že průměrní spotřebitelé budou překvapeni snadno zapamatovatelným tvarem, který ho bude výrazně odlišovat od norem zvyklostí podob ostatních rtěnek, které jsou schopny označit svůj původ.¹⁷⁸

3.3.2.6 *Poziční ochranná známka*

Dle čl. 3 odst. 3 písm. d) prováděcího nařízení o OZEU se poziční ochranné známky znázorňují přesným umístěním označení nebo způsobem jejich připevnění k výrobku. Rozhodnými elementy pozičních známek jsou jejich velikost, proporce a pozice konkrétní ochranné známky ve vztahu k výrobku jako celku.

Na některé části replik náčrtů pozičních známek, které jsou předkládány jako příloha přihlášky, se ochrana poskytovaná registrací známky nevztahuje. Takové části jsou pak v náčrtu označeny přerušovanou čarou.

Na úspěšnou registraci poziční ochranné známky má významný vliv především zřejmost pozice známky ve vztahu ke konkrétnímu výrobku. V případě, kdy by byla poziční známka užívána pro různé zboží zařazené, byť v jedné třídě výrobků, je třeba, aby byla konkrétní známka předložena ve vztahu ke všem výrobkům, se kterými je užívána. Pokud by však bylo předloženo pouze jedno její

¹⁷⁷Rozsudek ze dne 14. července 2021 Guerlain v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-488/20, ECLI:EU:T:2021:443, bod 53

¹⁷⁸Rozsudek ze dne 14. července 2021 Guerlain v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-488/20, ECLI:EU:T:2021:443, bod 57

ztvárnění, ale majitel by jej užíval i ve vztahu k jiným výrobkům řazeným ve stejné třídě jako uvedená předloha ztvárnění zakládalo by takové jednání majitele důvod pro vznesení námitky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001.

SDEU se například ve vztahu k poziční známce specifické pro umístění konkrétního odstínu barvy na podrážce boty v rozsudku ve věci C-163/16 Christian Louboutin SAS proti Van Haren Schoenen BV¹⁷⁹ zabýval otázkou, zda je možné tvar známky vyjádřit i barvou. SDEU dospěl k tomu, „že tvar výrobku nebo části výrobku hraje roli při vymezení barvy v prostoru, avšak nelze mít za to, že označení je tvořeno tímto tvarem, jestliže zápis ochranné známky nemá chránit tento tvar, ale má chránit pouze použití barvy na konkrétním místě uvedeného výrobku.“¹⁸⁰

3.3.2.7 Pohybová ochranná známka

Pohybové ochranné známky jsou specifické v tom, že označení tvoří prvky, které mění svou pozici, nebo jsou uvedeny do plynulého pohybu.¹⁸¹

Na základě ustanovení čl. 3 odst. 3 písm. h) prováděcího nařízení o OZEU se replika pohybové známky předkládá ve formě „videonahrávky nebo souborem statických obrázků“¹⁸², které vyjadřují zamýšlený pohyb jednotlivých prvků. Jednotlivé obrázky by měly být hierarchicky očíslovány tak, aby přesně kopírovaly jednotlivá pohybová stádia. Přihlašovatel k nim může pro upřesnění přiložit i krátké popisky specifikující danou lokomoci.

EUIPO připouští, aby k přihlášce známky byla připojena replika značky ve formátu JPEG nebo MP4.



Obrázek 8: tvar tvar tvar, ochranná známka se vzorem, č. 008581977¹⁸³

¹⁷⁹Rozsudek ze dne 12. června 2018 Christian Louboutin a Christian Louboutin SAS proti Van Haren Schoenen BV, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423

¹⁸⁰Rozsudek ze dne 12. června 2018 Christian Louboutin a Christian Louboutin SAS proti Van Haren Schoenen BV, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423, bod 24

¹⁸¹Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022 [cit. 5. 3. 2023]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2078887/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/2-6-pohybove-ochranne-znamky>

¹⁸²Čl. 3 odst. 3 písm. h) prováděcího nařízení o OZEU

¹⁸³EUIPO. EUTM č. 008581977. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019 [cit. 5. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008581977>

3.3.2.8 Zvuková ochranná známka

Zvukové ochranné známky jsou definovány čl. 3 odst. 3 písm. g) prováděcího nařízení o OZEU. Tyto ochranné známky jsou reprezentovány zvukem nebo kombinací zvuků. Ztvárnění zvukové ochranné známky je možné EUIPO předložit výlučně ve formě audionahrávky nebo notovým zápisem. Jiná forma reprodukce jako např.: „*sonogram*“¹⁸⁴, „*zvukomalba*“¹⁸⁵, „*popis zvuku slovy*“¹⁸⁶ není vzhledem k registraci ochranné známky EU a judikaturní praxí přípustná.

Ve vztahu k rozlišovací způsobilosti zvukových ochranných známek a jejich časové délce se 12. března 2021 odvolací senát EUIPO vyjádřil v rozhodnutí týkajícím se přihlášení zvukové ochranné známky známé filmové znělky z dílny tvůrců filmové série Jamese Bonda. V daném rozhodnutí odvolací senát oponoval rozhodnutí první instance EUIPO ohledně přílišně dlouhé časové stopáže dané znělky, která byla dle Úřadu celistvě nezapamatovatelná relevantní veřejností. Odvolací senát uvedl, že v této souvislosti není rozhodné, zda je průměrný spotřebitel schopen zapamatovat si celou délku zvuku, nýbrž je důležité, že je znělka schopna vyvolat paměťový efekt. Podle odvolacího senátu je úvodní ikonická fanfárová znělka toliko poutavá, že je přihláška zvukové známky této skladby přípustná.¹⁸⁷

Naproti tomu v jiné věci však Tribunál zamítl přihlášku zvukové ochranné známky, která byla tvořena „*kombinací zvuků vznikající při otevírání plechovky se šumivým nápojem*.“¹⁸⁸ Tribunál potvrdil závěry EUIPO, když poznamenal, že dané přihlašované označení nemá distinktivní způsobilost, jelikož danou kombinaci zvuků „*nelze vnímat jako údaj o obchodním původu*.“¹⁸⁹

¹⁸⁴Rozhodnutí ze dne 25. srpna 2003, ROARING LION SOUND (mark), R 781/1999-4

¹⁸⁵Rozsudek ze dne 21. listopadu 2003, Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641, bod 60

¹⁸⁶Rozsudek ze dne 21. listopadu 2003, Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641, bod 59

¹⁸⁷Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. března 2021, THE SOUND OF THE THEME OF THE JAMES BOND MOVIE (sound mark), R 1996/2020-5

¹⁸⁸Rozsudek ze dne 7. července 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG v Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-668/19, ECLI:EU:T:2021:420

¹⁸⁹Rozsudek ze dne 7. července 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG v Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-668/19, ECLI:EU:T:2021:420 bod. 43



Obrázek 9: (Trade mark without text), ochranná známka se vzorem, č. 001312008¹⁹⁰

3.3.2.9 Multimediální ochranná známka

Multimediální ochranné známky jsou označení tvořená kombinací audiovizuálních prvků. EUIPO se předkládá replika audiovizuální nahrávky ve formátu MP4 o maximální stanovené velikosti 20Mb.¹⁹¹

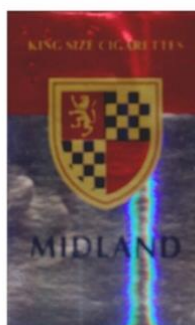
3.3.2.10 Hologramová ochranná známka

Dle ustanovení čl. 3 odst. 3 písm. j) prováděcího nařízení o OZEU jsou hologramové ochranné známky definovány holografickými prvky. EUIPO přijímá holografické ochranné známky „předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.“¹⁹² Ztvárnění holografické ochranné známky je EUIPO předkládáno ve formátech buďto JPEG nebo MP4 o maximální velikosti 20 Mb.

¹⁹⁰EUIPO. EUTM č. 001312008. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019 [cit. 6. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001312008>

¹⁹¹Definice ochranné známky: Druhy ochranných známek, které lze zapsat u úřadu EUIPO. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 6. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-mark-definition>

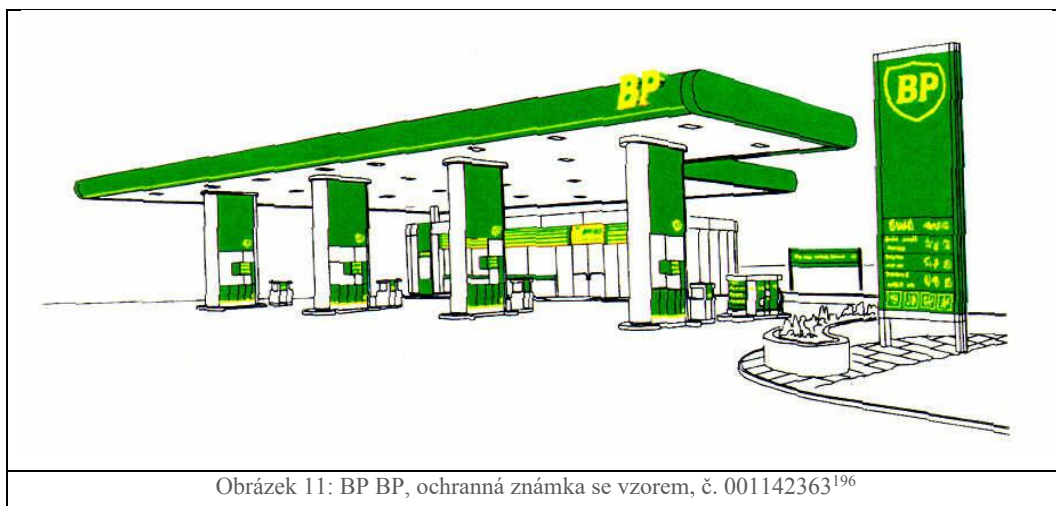
¹⁹²Čl. 3 odst. 3 písm. j) prováděcího nařízení o OZEU



Obrázek 10: KING SIZE CIGARETTES MIDLAND, ochranná známka se vzorem, č. 002788362¹⁹³

3.3.3 Jiné ochranné známky

Ostatní ochranné známky, které svým charakterem a vlastnostmi nezapadají do výše uvedených kategorií ochranných známek, jsou řazeny do sekce „jiné“.¹⁹⁴ Jedná se například o čichové, chuťové, hmatové nebo ochranné známky vyjadřující zařízení prostoru prodejen.¹⁹⁵



Obrázek 11: BP BP, ochranná známka se vzorem, č. 001142363¹⁹⁶

3.4 Práva z ochranné známky EU

Ochranná známka EU poskytuje svému vlastníkovvi určitá výhradní práva na území všech států EU. Práva plynoucí z ochranné známky jsou časově omezena na dobu platnosti známky. Jedná se o desetileté období počínající okamžikem podání

¹⁹³EUIPO. EUTM č. 002788362. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019 [cit. 6. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002788362>

¹⁹⁴Čl. 3 odst. 3 prováděcího nařízení o OZEU

¹⁹⁵Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022 [cit. 6. 3. 2023]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2077811/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/2-9-1-za%C5%99izeni-prodejnich-prostor>

¹⁹⁶EUIPO. EUTM č. 001142363. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019 [cit. 6. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001142363>

příhlášky, přičemž je možné platnost evropské ochranné známky nesčetněkrát u EUIPO prodloužit.¹⁹⁷

Registrací konkrétní ochranné známky EU vznikají vlastníkově některá konkrétní práva a povinnosti. Majitel ochranné známky má především jako vlastník právo danou známku užívat. V souvislosti s užívacím právem ochranné známky má její majitel ve vztahu ke třetím subjektům právo zakázat jim užívat danou známku bez jeho souhlasu. Může tak učinit především, pokud jde o užívání známky pro identické nebo obdobné zboží či služby, nebo se jedná o ochrannou známku s dobrým jménem, která by byla konkurencí užívána pro výrobky ať již totožné či nikoli, pokud by jejím užíváním tak třetí subjekt „*bez řádného důvodu neoprávněně těžil z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky EU nebo by jim bylo na újmu.*“¹⁹⁸

Třetí osoby nesmí především rozmisťovat označení na samotné zboží nebo jeho obal, nabízet, skladovat nebo uvádět na trh nebo poskytovat a nabízet služby s danou známkou, dovážet nebo vyvážet zboží s danou známkou, užívat jej na propagačních materiálech, popřípadě vzít ji za své jako obchodní název nebo název společnosti či jako jeho součást.¹⁹⁹

Přesto však, pokud by chtěl vlastník ochranné známky povolit její užívání třetím subjektům, může tak učinit na základě pořízení tzv. licence. Licence k užívání ochranné známky se uděluje na základě licenční smlouvy uzavřené mezi vlastníkem známky zapsaným v rejstříku ochranných známek s tím, že licence může být udělena pouze pro konkrétní zboží nebo služby, pro které byla známka registrována.²⁰⁰ Vlastník evropské ochranné známky s druhou smluvní stranou může uzavřít licenci výhradní nebo nevýhradní.²⁰¹ Na základě výhradní licence je k výlučnému užívání oprávněn pouze nabyvatel licence. Naopak nevýhradní licence umožňuje jejím nabyvateli udělit licenci i dalším subjektům, které mohou konkrétní ochrannou známku také užívat.

Je však třeba dodat, že veškerá práva k ochranné známce jsou omezena existencí dřívějších práv. Jedná se výraz obecných pravidel seniority práv duševního vlastnictví. Uvedené omezení bylo do reformy systému evropského známkového práva pouze implicitní. Současná právní úprava jen stvrzuje

¹⁹⁷Čl. 52 nařízení 2017/1001

¹⁹⁸Čl. 9 odst. 2 písm. c) nařízení 2017/1001

¹⁹⁹Čl. 9 odst. 3 nařízení 2017/1001

²⁰⁰Čl. 25 odst. 1 nařízení 2017/1001

²⁰¹Čl. 25 odst. 1 nařízení 2017/1001

nedotknutelnost práv jiných vlastníků ochranných známek, která byla nabyta před datem podání nebo nabytí přednostního práva označení.²⁰²

Pro účely této práce v následujících podkapitolách zmíním princip fungování několika vybraných stěžejních práv, která plynou majiteli ochranné známky EU.

3.4.1 Právo přednosti

Právo přednosti je považováno za jednu ze stěžejních výhod, jež aplikuje právo duševního vlastnictví nejen na zapsané ochranné známky, ale i na další předměty ochrany práva duševního vlastnictví jako např.: patenty, užité vzory či design. Klíčovou roli v systému ochranné známky EU sehrává prioritní právo právě ve vztahu k její registraci. Poprvé byl daný princip zakotven v roce 1883 Pařížskou unijní úmlouvou, která stanovuje, že pro každého „*kdo řádně podá žádost o patent na vynález (příhlášku vynálezu), o užitný vzor, o průmyslový vzor nebo model, o tovární nebo obchodní známku v jedné z unijních zemí, nebo jeho právní nástupce, bude ve lhůtách níže uvedených požívat prioritního práva při podání přihlášky v ostatních zemích.*“²⁰³

Jedná se o právo, které ve své podstatě zajišťuje paritu co do objektivního posouzení nabytých práv z registrované ochranné známky. Tedy pokud je podána přihláška ochranné známky pro určité zboží či služby a někdo jiný podá později přihlášku podobné nebo souhlasné ochranné známky pro podobné nebo identické zboží či služby, bude přihlašovatel v případě sporu inter partes oprávněn uplatnit právo přednosti přihlášky ochranné známky.

Právo přednosti je postaveno na principu: „*kdo dřív přijde, ten dřív mele.*“²⁰⁴ Tímto principem je zajištěno, že dříve přihlášené označení má v případě sporu o zápis přednost před později podanými přihláškami známek. Pro daný účel je stanoveno, že okamžikem vzniku přednostního práva z přihlášky známky se pokládá den podání přihlášky EUIPO.²⁰⁵ Trvání práva přednosti je ale zároveň časově limitováno na dobu trvání 6 měsíců od okamžiku jeho vzniku.²⁰⁶ S tím, že

²⁰²SKRZYDLO-TEFELSKA, Ewa. a ŽUK, Mateusz. In: HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 322 s.

²⁰³Čl. 4 A odst. 3 Pařížské unijní úmluvy

²⁰⁴MADERLA, Thomas. GRÜNEBERG, Antje In: HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 627 s.

²⁰⁵Čl. 4 nařízení 2017/1001

²⁰⁶Čl. 4B odst. 2 Pařížské unijní úmluvy

lze uplatnit přednostní právo vůči přihlášce národní ochranné známky, která byla poprvé učiněna v jednom ze smluvních států Pařížské unijní úmluvy nebo ve státě, který je členem WTO, či se jedná o signatářskou zemi reciproční dohody, nebo vůči jiné přihlášce evropské ochranné známky.²⁰⁷ Právo priority nelze uplatnit ve vztahu k přihlášce známky, která byla učiněna ve státě, jenž nepatří ani do jedné z výše uvedené skupiny. V takovém případě by byla žádost o uplatnění prioritního práva Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví automaticky zamítnuta.²⁰⁸

3.4.2 Právo seniority

V návaznosti na výše uvedený princip prioritního práva je nezbytné také uvést druhý stěžejní princip, který se váže k přihlášce ochranné známky EU.

Právo seniority se na první pohled může jevit jako obdoba prioritního principu. Mohlo by se zdát, že uvedená dvojice práv je shodná ve svém principu fungování. Avšak na rozdíl od práva přednosti si na základě seniority ochranné známky může její vlastník pro pozdější zápis shodné ochranné známky EU pro totožné výrobky a služby nárokovat starší práva z již registrované národní nebo mezinárodní ochranné známky.²⁰⁹

Výhodou uplatnění práva seniority je především to, že práva nabytá registrací národní ochranné známky uplatněním seniority automaticky zvětší svůj účinek co do jejich teritoriálního rozsahu působení. Touto přeměnou tak dřívější národní nabytá práva z ochranné známky se stávají kategoricky právy řazenými do systému ochranné známky EU. Tím tak dojde k tomu, že starší národní ochranná známka začne sdílet právní osud s nově registrovanou evropskou ochrannou známkou. Pokud se vlastník nově nabyté evropské ochranné známky rozhodne, že starší národní ochrannou známkou nechá zaniknout, požívá i přes její zánik práva, která by mu náležela bez ohledu na zánik národní známky.²¹⁰

Právo uplatnit senioritu známky tak umožňuje vlastníku jedné nebo více registrovaných starších národních známek konsolidovat svá nabytá práva

²⁰⁷Čl. 34 odst. 5 nařízení 2017/1001

²⁰⁸Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022 [cit. 7. 3. 2023]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2076225/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/11-2-1-zasada-prvniho-podani>

²⁰⁹Čl. 39 odst. 1 nařízení 2017/1001

²¹⁰Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022 [cit. 7. 3. 2023]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2078247/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/13-seniorita>

v přihlášce ochranné známky EU. Přičemž si tím tak majitel podržuje svá práva ze starších národních známek i přesto, že se v budoucnu rozhodne neobnovit jejich zápis. Uplatnění seniority zapříčiní to, že i po výmazu národní ochranné známky si i nadále majitel podržuje svá nabytá práva a zůstává tak v konkrétních státech ve stále stejném postavení i přesto, že se významně změní jeho právní poměry jakožto držitele registrovaných známek.²¹¹

Žádost o uplatnění práva seniority musí být vlastníkem dle čl. 39 nařízení 2017/1001 uplatněna nejpozději do dvou měsíců od podání přihlášky nové evropské ochranné známky. S žádostí musí přihlašovatel předložit na základě čl. 6 prováděcího nařízení o OZEU kopii příslušného zápisu známky. Předložit uvedenou kopii musí přihlašovatel uplatnit ve lhůtě tří měsíců ode dne přijetí žádosti o uznání seniority EUIPO.²¹² Nicméně je třeba poznamenat, že je na základě evropské legislativy přijatelné uplatnit právo seniority implicitně, tedy bez podání explicitní žádosti o uznání. Pokud tedy přihlašovatel zašle kopii osvědčení příslušného zápisu starší národní ochranné známky, EUIPO takové podání bere jako akt uplatnění práva seniority vzhledem ke starším ochranným známkám.

Na závěr je třeba uvést, že senioritu nelze uplatnit ve vztahu ke starší ochranné známce EU.²¹³

3.5 Užívání ochranné známky

V opozici k právům přiznaným majiteli registrované ochranné známky EU stojí i některé povinnosti, které musí vlastník známky plnit proto, aby nemusel čelit případným postihům stran Úřadu.

Stěžejním právem ale i povinností zároveň, kterou musí majitel ve vztahu ochranné známky dodržet, je povinnost známku užívat. Přihlašovatelé známky nemají v okamžiku podání žádosti o její registraci dle evropské legislativy povinnost prokazovat úmysl užívat známku v dobré víře. Nicméně její faktické aktivní užívání se po její registraci vyžaduje proto, aby byla nabytá známkoprávní

²¹¹MADERLA, Thomas. GRUNEBERG, Antje In: HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 644-645 s.

²¹²Čl. 6 prováděcího nařízení o OZEU

²¹³Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022 [cit. 7. 3. 2023]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2078247/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/13-seniorita>

práva vymahatelná. Přesto však faktické neužívání známky není automatickým důvodem pro prohlášení její neplatnosti či důvodem jejího zrušení.²¹⁴

Nařízení 2017/1001 se ve vztahu k užívání evropské ochranné známky vyjadřuje v čl. 18 odst. 1, kde uvádí, že když „do pěti let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známkou EU řádně v Unii užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka EU sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.“²¹⁵ Judikатурní praxe začala v dané souvislosti užívat termín tzv. řádného užívání. Jak je vidno z uvedeného legislativního ustanovení, podmínky řádného užívání stanovují majiteli známky určitá pravidla, které je třeba dodržet, aby nesprávným užíváním či dokonce jejím neužíváním nedošlo k uvalení konkrétních sankcí jako např.: výmazu známky z rejstříku nebo neúspěšné obrany zapsané ochranné známky EU vůči uplatňování práv třetích subjektů na zápis shodného nebo totožného označení.²¹⁶

Soudní dvůr poprvé vymezil kritéria pro termín řádného užívání ochranné známky EU v rozhodnutí o předběžné otázce ve věci C-40/01, Ansil BV proti Ajax Brandbeveiliging BV²¹⁷. Soudní dvůr v první řadě stanovil, že řádným užíváním se rozumí faktické užívání ochranné známky, které není symbolické, je v souladu se základní rozlišovací funkcí ochranných známek s tím, že daná ochranná známka musí být užívána pro zboží a služby, pro které byla přihlášena. Dále Soudní dvůr uvedl, že taková ochranná známka musí být užívána na relevantním trhu určeném pro vyznačené zboží a služby, pro které má být známka užívána, vůči ostatním soutěžitelům a nikoli jej užívat pouze v rámci určitého podniku. S tím, že pro posouzení, zda je daná ochranná známka řádně užívána, se mají brát v úvahu okolnosti způsobilé prokázat skutečné užívání v rámci obchodního styku s cílem zachovat si či zajistit si určitý podíl na relevantním trhu.²¹⁸ Frekvence ani četnost užívání daného označení ve spojení s chráněnými výrobky nebo službami nemusí být vždy vzhledem k řádnému užívání známky určující. Soudní dvůr ve věci C-

²¹⁴NORDEMANN, Axel. In: HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 466-467 s.

²¹⁵Čl. 18 odst. 1 nařízení 2017/1001

²¹⁶LIOLIAS, Alexandr. Řádné užívání ochranné známky EU. *Epravo.cz* [online]. 10. 5. 2018 [cit. 8. 3. 2023]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/radne-uzivani-ochranne-znamky-eu-107549.html>

²¹⁷Rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansil BV proti Ajax Brandbeveiliging BV., C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145

²¹⁸Rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansil BV proti Ajax Brandbeveiliging BV., C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, bod 35–39

259/02, Laboratoire de La Mer²¹⁹, uvedl, že záleží na individuální charakteristice zboží a služeb, jež určuje přiměřenou míru užívání, co se týká kvantity a pravidelnosti užívání známky. Z toho důvodu, aby mohlo být v konkrétním případě postaveno na jisto, že je známka řádně užívána.²²⁰

Nařízení 2017/1001 dále uvádí, že užíváním ochranné známky se rozumí i užívání známky „lišící se v prvcích neměnicích rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, v jaké byla zapsána, bez ohledu na to, zda je ochranná známka v té podobě, v jaké je užívána, rovněž zapsána na jméno vlastníka.“²²¹ Zároveň je užíváním ochranné známky chápáno i užívání známky na balení produktů nebo užívání evropské ochranné známky třetím subjektem se souhlasem jejího majitele.²²²

Nicméně je důležité zdůraznit, že při posuzování řádného užívání ochranné známky, je třeba přihlížet ke jednotlivým okolnostem užívání známky spolu s konkrétním výrobkem nebo službou. To platí zejména, když vlastník několika různých druhů ochranných známek jej užívá ve spojení s jedním produktem. Soudní dvůr například v případě dvou registrovaných evropských ochranných známek ve spojení s ikonickými kalhotami z dílny společnosti Levi Strauss & Co. uvedl, že za řádné užívání obou zapsaných známek lze považovat pouze, pokud jsou obě známky na konkrétním výrobku (v tomto případě zadních kapes kalhot) specifickým způsobem užívány výlučně dohromady.²²³

Přesto, že se může zdát, že definice užívání ochranné známky EU je poměrně v rámci nařízení 2017/1001 nespecifikována, domnívá se autorka této práce, že v opačném případě by přílišně taxativní a rigidní specifikace podmínek řádného užívání známky v praxi stran registrace netradičních typů ochranných známek činila potíže. Majitelé ochranných známek sice často zastávají názor, že účinná legislativní definice užívání v nich vyvolává značnou nejistotu. Tato jejich nejistota je způsobena především konkrétním označením užívaným v souladu s podstatou termínu řádného užívání. Navíc také namítají, že se již samotné EUIPO či dokonce SDEU často musejí ve sporech o ochranné známky vypořádávat s jeho výkladem, což nejen že velmi zatěžuje celý tento aparát, ale i neúměrně protahuje

²¹⁹Usnesení ze dne 27. ledna 2004, La Mer Technology Inc. proti Laboratoires Goemar SA., C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50

²²⁰Usnesení ze dne 27. ledna 2004, La Mer Technology Inc. proti Laboratoires Goemar SA., C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50

²²¹Čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001

²²²Čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001

²²³Rozsudek ze dne 18. dubna 2013, Colloseum Holding AG proti Levi Strauss & Co., C-12/12, ECLI:EU:C:2013:253, bod. 37

dobu trvání jednotlivých sporných řízení. Autorka je toho názoru, že pokud by byla evropskou legislativou podrobněji specifikována kritéria řádného užívání, i přesto, že by novela vycházela z rozhodovací praxe evropských orgánů a Úřadu, značně by se tak přihlašovatelům zúžil prostor pro registraci inovativních druhů ochranných známek. To by je ostatně limitovalo nejen v jejich kreativitě, ale zároveň by taková specifikace s největší pravděpodobností stála v opozici k celkové definici ochranné známky EU, která klade požadavky pouze na označení stran rozlišovací způsobilosti a schopnosti být vyjádřitelný v rejstříku a jasně a přesně určovat předmět ochrany.²²⁴

²²⁴Čl. 4 písm. a) a b) nařízení 2017/1001

4. Řízení o ochranné známce EU

Pro úplné dokreslení a pochopení fungování systému evropské ochranné známky EU je nezbytné se v následujících kapitolách podrobněji věnovat podstatě, principům a pravidlům jednotlivých řízení stran zápisu a zániku ochranné známky EU. Nejen, že na základě těchto řízení známka vzniká nebo zaniká, ale především v období od vzniku známky po její zánik může vlastník těžit z ochrany a práv přiznaných legislativou upravující evropskou ochrannou známku.

4.1 Řízení o zápisu evropské ochranné známky

Proto, aby subjekt získal exkluzivní práva z ochranné známky a mohl jej monopolně užívat v celé EU, musí primárně podstoupit zápisné řízení před Úřadem.

Dané řízení se formálně zahajuje podáním přihlášky ochranné známky EU k EUIPO.

Vzhledem k tomu, že v dnešní době skýtá rejstřík ochranných známek EU několik tisíců zapsaných známek, je výhodné, si před podáním přihlášky nového označení udělat průzkum evropské databáze registrovaných ochranných známek. Přihlašovatel, pokud by se rozhodl přihlásit totožné nebo obdobné označení, které by se podstatně podobalo jiné starší registrované známce, by tím tak předešel případnému napadení jeho přihlášky námitkami. V situaci, kdyby při podání námítky vzal přihlašovatel nové známky přihlášku zpět, nebo by byla podaná námitka protistrany úspěšná, přišel by tak přihlašovatel nenávratně o poplatek za přihlášku nové známky. Navíc v případě úspěchu protistrany by byl přihlašovatel povinen vynaložit vůči ní určitý finanční obnos spojený s jeho prohrou v rámci námitkového řízení.

Rejstřík ochranných známek EU je dle čl. 111 odst. 9 nařízení 2017/1001 považován za veřejný seznam, u něhož je zajištěna jak materiální, tak i formální publicita ve veřejném zájmu. Jinými slovy, každý má přístup do daného rejstříku a může si i pro své účely vyhledat informace ohledně již zapsaných ochranných známek.

Za účelem průzkumu registrovaných evropských ochranných známek může přihlašovatel využít dvou online databází, a to *eSearch plus*²²⁵ a *TMview*²²⁶.

²²⁵ESearch plus: The EUIPO's database access. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 10. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euiipo.europa.eu/eSearch/#basic>

²²⁶TMview. In: *EUIPN, Síť duševního vlastnictví Evropské unie* [online]. Alicante [cit. 10. 3. 2023]. Dostupné z: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#tmview>

Prostřednictvím eSearch plus spravovaným EUIPO jsou všem subjektům zpřístupněny informace týkající se výlučně přihlášek i zapsaných evropských známek v rejstříku ochranných známek EU. Výhodnější je proto pro účely průzkumu užít komplexnější databázový vyhledávač TMview. Tribunál rozsudkem v kauze společnosti Deichmann SE proti EUIPO – Vans, potvrdil, že v rámci sporného řízení týkajícího se starších ochranných známek, jsou informace získané z nástroje TMview pro účely řízení relevantním zdrojem.²²⁷ Velkou výhodou je, že zmiňovaný databázový nástroj poskytuje informace ohledně starších přihlášek a registrací jak vnitrostátních ochranných známek, tak i ochranných známek EU a mezinárodních ochranných známek.

Průzkum zapsaných označení může učinit jednak sám přihlašovatel, nebo prostřednictvím svého právního zástupce, který je zběhlý v problematice ochranných známek, či může využít služby, kterou nabízí EUIPO, a požádat o vyhotovení „zprávy o podobnosti“²²⁸.

4.1.1 Přihláška ochranné známky EU

Přihlášku ochranné známky EU lze podat pouze k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Přihlašovatel má na výběr zvolit si ze dvou možností režimu vyřízení jeho přihlášky. V prvním případě může zvolit vyplnění klasické přihlášky, nebo může zvolit možnost přihlášky tzv. *FastTrack*, která je obdobou klasické přihlášky s výhodou jejího jednoduššího vyplnění a rychlejšího postupu při jejího zpracování Úřadem.

Režim *FastTrack* cílí předně na množinu přihlašovatelů složenou z fyzických osob, malých a středních podnikatelů, kteří obligatorně musejí mít své sídlo nebo zřízený trvalý pobyt v rámci teritoria Evropského hospodářského prostoru.²²⁹ Současně jen nutné, aby přihlašovatel splnil všech dvanáct Úřadem stanovených podmínek.²³⁰ Výhodou daného režimu je, že si přihlašovatel zkrátí čas průzkumu přihlášky téměř na polovinu doby, které by bylo třeba při průzkumu

²²⁷Rozsudek ze dne 6. prosince 2018, Deichmann SE proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, ECLI:EU:T:2018:884, bod 71

²²⁸Vyhledání dostupnosti: Může úřad EUIPO provést rešerši před podáním přihlášky, aby zjistil, zda již není zapsána podobná ochranná známka?. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 10. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/cs/faq-search-availability>

²²⁹Podání přihlášky: Formulář pro snadné podání. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 11. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/cs/apply-now>

²³⁰Podmínky pro zpracování v režimu Fast Track. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 11. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/cs/web/guest/fast-track-conditions?inheritRedirect=true>

klasického formulářového podání přihlášení ochranné známky EU.²³¹ Přihláška v tomto režimu je rozdělena do pěti stádií. Přičemž v jednom z kroků vyplňování formuláře přihlášky vybírá přihlašovatel na základě klíčových slov z tzv. *harmonizované databáze*²³² konkrétní zboží a služby, pro které má být známka určena. Režim zrychlené přihlášky připouští registraci pro výlučně slovní či obrazové ochranné známky bez možnosti uplatnit prioritní právo, senioritu nebo práva požadovat po Úřadu *zprávu o podobnosti*²³³. Nutno dodat, že využít tento režim lze pouze prostřednictvím panelu *User Area*²³⁴ na základě elektronického podání.

Pokud si však zájemce o registraci ochranné známky zvolí cestu klasické přihlášky, může takové podání učinit elektronicky, poštou nebo prostřednictvím kurýrní služby.²³⁵ Přihlašovatelem evropské ochranné známky může být jak fyzická, tak i soukromoprávní nebo veřejnoprávní právnická osoba.²³⁶ Nicméně je nutné si uvědomit, že v daném ohledu je třeba rozlišit subjekty mající státní občanství, sídlo, průmyslovou či obchodní pobočku v některém ze států Unie. Tito přihlašovatelé nemusí být v řízeních před Úřadem zastoupeni tzv. „*kvalifikovaným zástupcem*“²³⁷, jako je tomu u zájemců o ochrannou známku EU, kteří mají své bydliště či sídlo nebo obchodní a průmyslový podnik mimo Evropský hospodářský prostor, ledaže i u této skupiny subjektů neexistuje výjimka z povinnosti být kvalifikovaně zastupován.²³⁸ Kvalifikovaným zástupcem se rozumí zástupce, či advokát, který má místo výkonu svého povolání nebo místo svého podnikání v některém ze členských států EHP a zastupuje subjekt na základě plné moci.²³⁹

²³¹Podmínky pro zpracování v režimu Fast Track. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 11. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/web/guest/fast-track-conditions?inheritRedirect=true3>

²³²Harmonizovaná databáze. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 11. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/harmonised-database>

²³³ Podání přihlášky: Formulář pro snadné podání. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 11. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/apply-now>

²³⁴User area. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 11. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/user-area>

²³⁵Čl. 63 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625

²³⁶Čl. 5 nařízení 2017/1001

²³⁷HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. 56 s. Academia iuris (C.H. Beck).

²³⁸Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022 [cit. 11. 3. 2023]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2076971/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/1-uvod-%E2%80%93-princip-u%C4%8Dastnici-%C5%99izeni-a-zasada-zastupovani>

²³⁹Čl. 119 ve spojení se čl. 120 nařízení 2017/1001

Příhláška evropské ochranné známky se podává v jednom ze dvaceti tří úředních jazyků EU.²⁴⁰ Přičemž platí, že pokud daný jazyk není řazen mezi pět jazyků, které užívá EUIPO, je třeba vyznačit v přihlášce i jeden z jazyků Úřadu. Přihlašovatel má na výběr z anglického, francouzského, italského, německého a španělského jazyka.²⁴¹

4.1.1.1 Obsahové náležitosti podání přihlášky ochranné známky EU

Obligatorní obsahové náležitosti přihlášky evropské ochranné známky stanovuje čl. 31 odst. 1 nařízení 2017/1001.

Předně se přihláška sestává z žádosti o zápis do rejstříku ochranných známek EU.

Dále musí přihlašovatel doložit údaje o jeho totožnosti zahrnující jméno, právní formu a adresu nebo sídlo subjektu či v požadované formě stanovené čl. 2 odst. 1 písm. b) prováděcí nařízení Komise 2018/626.

Zároveň je třeba uvést seznam zboží a služeb, které přihlašovatel zamýšlí známkou ochránit.²⁴²

V neposlední řadě je přihlašovatel povinen přiložit k přihlášce repliku přihlašovaného označení způsobem, jenž vyhovuje požadavkům kladeným ve čl. 4 písm. b) nařízení 2017/1001. Akceptovatelný rozsah velikosti a formát souboru, ve kterém je lze podat repliku označení, stanoví rozhodnutí výkonného ředitele Úřadu č. EX-20-9.²⁴³

Spolu s podáním přihlášky, která obsahuje všechny výše uvedené náležitosti, je také možné uplatnit právo přednosti (viz. kapitola 3.4.1 Právo přednosti), či senioritu starší ochranné známky (viz. kapitola 3.4.2 Právo seniority).

4.1.1.2 Poplatky za přihlášení známky

Přihlašovatel je mimo jiné povinen zaplatit správní poplatek za zpracování přihlášky.²⁴⁴ Výše poplatků za přihlášku konkrétního druhu ochranné známky jsou stanoveny v Příloze I. Nařízení 2017/1001. Poplatek je splatný vůči EUIPO. V základu je poplatek za podání elektronické přihlášky individuální známky stanoven na částku 850 EUR a 1000 EUR za podání identického formuláře

²⁴⁰Čl. 146 odst. 1 nařízení 2017/1001

²⁴¹Čl. 146 odst. 2 nařízení 2017/1001

²⁴²Čl. 31 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001

²⁴³Rozhodnutí výkonného ředitele Úřadu č. EX-20-9 ze dne 3. listopadu 2020 o komunikaci elektronickými prostředky

²⁴⁴Čl. 31 odst. 2 nařízení 2017/1001

příhlášky v listinné podobě. Ve vztahu k zařazení zboží a služeb, které jsou chráněny známkou, poplatek odpovídá jedné takové přihlášené třídě. Příplatek za druhou registrovanou třídu činí 50 EUR navíc k základní sazbě. Pro každou další registrovanou třídu je pak stanoven poplatek 150 EUR.

U přihlášky kolektivní a certifikační ochranné známky pro jednu třídu výrobků či služeb podané písemně je stanoven základní poplatek ve výši 1800 EUR. Při elektronickém podání jde o částku 1500 EUR.²⁴⁵ Navyšování dalších tříd, které mají být chráněny známkou, jsou sazby stanoveny totožně jako u navyšování tříd individuálních ochranných známek.

Přihlašovatel má možnost zvolit si platební metodu, prostřednictvím které uhradí správní poplatek. Lze jej uhradit skrze platbu kreditní kartou, bankovním převodem na jeden ze dvou účtů vedený EUIPO nebo transakci učinit převodem na běžný účet Úřadu.²⁴⁶

Poplatek za podání přihlášky je splatný ke dni podání přihlášky nebo nejpozději do 1 měsíce od okamžiku předložení žádosti o zápis známky a ostatními podklady.²⁴⁷ S tím, že dokud není poplatek uhrazen, EUIPO nepokračuje v rámci zápisného řízení, neboť se přihláška „nepovažuje za podanou“²⁴⁸.

4.1.1.3 Zařazení zboží a služeb

Pro účely zápisu ochranné známky EU a specifikace předmětu ochrany je třeba stanoveným způsobem označit v přihlášce seznam konkrétního zboží či služeb, na něž se bude ochrana vztahovat. Jelikož je nařízením stanoveno, že specifikace chráněného zboží či služeb musí být jasně a přesně konkretizována, je proto vhodné užít určení zboží a služeb obsažených v jednotlivých třídách stanovených Niceským třídítkem (viz kapitola 2.2.4 Niceský systém třídění výrobků a služeb).

Pro specifikaci výrobků a služeb chráněných obrazovou známkou je navíc možné užít tzv. *Vídeňské třídění*, které bylo zavedeno Vídeňskou dohodou o mezinárodním třídění obrazových ochranných známek z roku 1973.²⁴⁹ Pro zařazení

²⁴⁵Viz. Příloha I A. nařízení 2017/1001

²⁴⁶Poplatky a platby. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 11. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/fees-and-payments>

²⁴⁷Čl. 32 nařízení 2017/1001

²⁴⁸Čl. 26 odst. 2 nařízení 2017/1001

²⁴⁹Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek, vydáno ve Vídni dne 12. června 1973 a doplněno dne 1. října 1985

výrobků a služeb se v souvislosti se zápisem ochranné známky EU užívá modifikované verze EUIPO.²⁵⁰

4.1.2 Formální a materiální průzkum přihlášky ochranné známky Úřadem

Průzkumem přihlášky ochranné známky se rozumí obdobím mezi přijetím přihlášky Úřadem po její zveřejnění.²⁵¹ EUIPO provádí dvojí průzkum ochranné známky, a to sice formální a materiální průzkum.

V první řadě jsou Úřadem zkoumány podmínky stanovené čl. 41 nařízení 2017/1001. Konkrétně se zkoumá, zda byl v uvedené lhůtě zaplacen správní poplatek za podání a zpracování přihlášky. Dále se ku příkladu prověřuje, zda bylo předloženo ztvárnění ochranné známky v požadované velikosti a formátu či zda byly dodrženy i další legislativní podmínky podání přihlášky ve smyslu čl. 31 nařízení 2017/1001. V případě, že Úřad dojde k závěru, že podání trpí vadou či přihlašovatelem nebyl v řádné lhůtě uhrazen poplatek na účet EUIPO, je přihlašovatel vyzván k napravení vad podání, přičemž pro opravu je stanovena dvouměsíční lhůta. Uvedené lhůta začíná běžet doručením oznámení Úřadu o odstranění vad podání či zaplacení poplatku.²⁵²

Pokud přihlašovatel neodstraní vytýkané vady podání ve smyslu ustanovení čl. 41 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 v uvedené lhůtě, dojde ze strany EUIPO k zamítnutí dané přihlášky.²⁵³

V případě, kdy po uplynutí lhůty pro nápravu nejsou uhrazeny poplatky, neprojednává EUIPO dané podání jako přihlášku ochranné známky EU.²⁵⁴ Pokud není uhrazen zjištěný nedoplatek za třídu, „*považuje se přihláška za vzatou zpět, ledaže by bylo zřejmé, na které třídy výrobků nebo služeb se má zaplacená částka vztahovat.*“²⁵⁵ Pro rozsah zpětvzetí přihlášky je následně určující, pro které třídy nebyla splněna poplatková povinnost vůbec, či nebyla splněna v plném rozsahu. Třídy, u kterých byla poplatková povinnost řádně splněna, jsou nadále považovány za přihlášku ochranné známky EU.²⁵⁶

²⁵⁰Vídeňské třídění (obrazové ochranné známky). In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 11. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/vienna-classification>

²⁵¹Postup zápisu. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 11. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process>

²⁵²Čl. 41 odst. 2 nařízení 2017/1001

²⁵³Čl. 41 odst. 4 nařízení 2017/1001

²⁵⁴ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 132 s.

²⁵⁵Čl. 41 odst. 5 nařízení 2017/1001

²⁵⁶Čl. 41 odst. 5 nařízení 2017/1001

Obdobným způsobem postupuje Úřad stran nedodržení podmínek uplatnění prioritního práva nebo seniority ochranné známky, s tím rozdílem, že nesplnění požadavků zapříčiní úplnou ztrátu práva znovu následně vznést nárok na uplatnění uvedených práv.²⁵⁷ Přičemž pokud nebudou požadavky na uplatnění přednostního práva nebo seniority splněny pro konkrétní kategorii zboží či služeb, bude přihláška zamítnuta pouze ve vztahu k těmto vybraným výrobkům či službám.²⁵⁸

Pokud však přihlašovatel napraví veškeré vytýkané vady či uhradí nedoplatek, je Úřadem „*přiznán na přihlášce den podání ke dni, kdy byly odstraněny vady či zaplatil nedoplatek.*“²⁵⁹

V případě, že přihláška projde formálním přezkumem či jsou napraveny vytýkané nedostatky, přistupuje EUIPO ke druhé fázi přezkumu, a to přezkumu materiálnímu. Podstata materiálního přezkumu tkví v posouzení, zda je dané označení zápisně způsobilé, zda u takového označení nejsou dány absolutní či relativní důvody, které by vedly k zamítnutí žádosti o zápis ochranné známky EU.

4.1.2.1 Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

Těžiště absolutních důvodů pro zápisnou nezpůsobilost je zasazeno do ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení 2017/1001. Jedná se o uzavřený výčet důvodů zápisné nezpůsobilosti, které jsou Úřadem zkoumány z úřední moci. Existence, byť jen jediného z taxativních absolutních důvodů, vede ve své podstatě u konkrétní přihlášky známky k jejímu zamítnutí.²⁶⁰ V praxi k zamítnutí však nedochází bez dalšího. Před zamítnutím přihlášky musí být dán přihlašovateli prostor pro změnu, zpětvzetí přihlášky, či vyjádření se k důvodům zamítnutí zápisu. K tomu EUIPO stanoví přiměřenou lhůtu. Přihláška je zcela nebo z části zamítnuta až poté, kdy přihlašovatel neodstraní důvod zamítnutí a přihlášku nezmění nebo ji nevezme zpět.²⁶¹

4.1.2.2 Relativní důvody pro zamítnutí zápisu

Existenci relativních důvodů, které by mohly vést k zamítnutí zápisu nové ochranné známky EU, je třeba namítnout. Z tohoto faktu vychází, že jejich existenci

²⁵⁷Čl. 41 odst. 6 a 7 nařízení 2017/1001

²⁵⁸Čl. 41 odst. 8 nařízení 2017/1001

²⁵⁹ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 132 s.

²⁶⁰Čl. 42 odst. 1 nařízení 2017/1001

²⁶¹Čl. 42 odst. 2 nařízení 2017/1001

nezkoumá EUIPO ex offio, neboť řízení o námitkách relativních důvodů je výrazem zásady dispoziční.

Bližšímu popisu řízení o námitkách se budu věnovat v rámci kapitoly 4.1.5 Řízení o námitkách.

4.1.3 Zveřejnění přihlášky ochranné známky ve věstníku EUIPO

Po skončení formální přezkumné fáze a případné opravě absolutních nedostatků přihlášky ochranné známky dochází při splnění všech zákonných podmínek ke zveřejnění přihlášky ve smyslu čl. 44 nařízení 2017/1001. Zveřejněním přihlášky je formálně uzavřena první fáze řízení o přihlášce ochranné známky EU. Pokud v první fázi řízení o přihlášce ochranné známky přikročil Úřad na základě prezence jednoho či několika absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti k vydání zamítavého rozhodnutí, je místo zveřejnění přihlášky zveřejněno okamžikem nabytí právní moci oné rozhodnutí o zamítnutí přihlášky.²⁶²

Lze uvést, že zveřejněním ochranné známky není průzkum ochranné známky zcela u konce. Ostatně v materiálním přezkumu přihlášky se nadále pokračuje možností podat námitky a připomínky navazující na průzkum prezence absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti týkajících se konkrétní přihlášky.

Okamžikem zveřejnění přihlášky ve věstníku ochranných známek EU počíná běžet tříměsíční lhůta určená pro podání námitek a připomínek.²⁶³

4.1.4 Řízení vyvolané podáním připomínek

Na základě ustanovení čl. 45 nařízení 2017/1001 je umožněno zúčastněným osobám intervenovat do řízení o zápisu nové ochranné známky EU prostřednictvím podávání připomínek. Jedná se tedy o zvláštní typ podnětu směřovaný vůči přihlášce, na jehož základě může být vyvolán ex officio přezkum absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu ze strany Úřadu. Subjekt či uskupení více zákonem vymezených subjektů se však po podání připomínek nestávají účastníky řízení jimi vyvolaným před Úřadem. Touto nepřímou aktivitou tak zúčastněné subjekty komplementárně participují na úředním přezkumu, který provádí sám Úřad. Současně tak pomáhají referentovi, který má na starost daný přezkum, jelikož mu

²⁶²Čl. 44 odst. 2 nařízení 2017/1001

²⁶³Čl. 46 odst. 1 nařízení 2017/1001

jakožto zainteresované subjekty jsou schopny poskytnout relevantní informace ohledně dané přihlášky.²⁶⁴

Evropskou legislativou není stanovena žádná konkrétní forma podání připomínek. Nicméně jediným požadavkem na všechna podání vůči EUIPO je, aby byla podaná písemně, s tím že spolu s podáním mohou být podány i relevantní důkazní prostředky.²⁶⁵

Lhůta pro zasílání připomínek je identická jako pro podávání námitek. Tedy jedná se o dobu od zveřejnění přihlášky ochranné známky po ukončení lhůty pro podávání námitek. Avšak lhůta může být i delší v případě, že byla podána námitka proti zápisu známky. Lhůta pro podání připomínek se tak automaticky prodlužuje do okamžiku, kdy bude přijato finální rozhodnutí o vznesené námitce.²⁶⁶

Za rok je v průměru u EUIPO vzneseno okolo 200 připomínek, z nichž téměř tři čtvrtiny vedou k novému přezkumu označení a následného zamítnutí přihlášky. Vznášení připomínek má především význam ve vztahu k registracím slovních ochranných známek. To ostatně není tak překvapující, pokud vezmeme v potaz, že vzhledem ke dvaceti třem užívaným úředním jazykům a nespočtu nářečí a dialektů užívaných v rámci EU, ve kterých je možné konkrétní známku přihlásit, není v silách Úřadu ve všech případech spolehlivě zajistit jejich jazykový výklad. V takových případech je intervence zúčastněných osob, které podávají připomínky, je ze strany EUIPO více než žádoucí.²⁶⁷

4.1.5 Řízení o námitkách

Primárním účelem podávání námitek je ochránit starší registrované ochranné známky.

Na rozdíl od připomínek, je nařízením 2017/1001 výslovně stanovena forma podání námitek. „*Námítky se podají v písemné podobě a jsou odůvodněny.*“²⁶⁸ Přičemž není rozhodující, zda jsou podány fyzicky písemně nebo elektronicky. V

²⁶⁴MARSCHOLLEK, Daniel. a JACOBS, Sven. In: HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 688-689 s.

²⁶⁵Čl. 63 nařízení 2017/1001

²⁶⁶ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 134 s.

²⁶⁷MARSCHOLLEK, Daniel. a JACOBS, Sven. In: HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 688-689 s.

²⁶⁸Čl. 46 odst. 3 nařízení 2017/1001

rámci Úřadu je za rozhodování o námitkách odpovědné námitkové oddělení EUIPO ve smyslu čl. 159 písm. b) nařízení 2017/1001.

Obsahové náležitosti podání námitek stanovuje čl. 2 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625.

Aktivně legitimované osoby k podání námitek jsou vyjmenované v ustanovení čl. 46 odst. 1 nařízení 2017/100 s tím, že se primárně jedná o vlastníky různých již zapsaných seniorních známek nebo držitele licence k užívání takových známek.

Námitka může být podána pouze vůči jedné přihlášce ochranné známky EU. Pokud by byla námitka podána vůči více přihláškám, Úřad by takovou přihlášku z důvodů její nepřijatelnosti neprojednával.²⁶⁹

V případě, že je proti přihlašovanému označení podáno více námitek, EUIPO může rozhodnout o sloučení všech jednotlivých řízení.²⁷⁰

Podaná námitka však může směřovat vůči všem výrobkům a službám, ke kterým se přihlašovaná známka vztahuje. Může se ale také jednat o námitku, která se omezuje pouze na část uvedených výrobků a služeb, vůči kterým směřuje.

Okamžikem podání námítky a splněním povinnosti zaplatit správní poplatek ze strany oprávněného subjektu počíná fáze řízení o námitkách. Poté, co Úřad přezkoumá přípustnost námítky, zašle oběma stranám sporu kopii oznámení o podané námitce. Původci napadené přihlášky navíc s oznámením zašle všechny příložené dokumenty, které protistrana k námitce přiložila, nebo jej odkáže na portál *eSearch*, kde přihlašovatel najde všechny relevantní informace. Společně s oznámením Úřad určí tzv. *lhůtu na rozmyšlenou*²⁷¹ a vyrozumí o ní strany sporu. Jedná se o lhůtu stanovenou pro dobu, kdy je možné, aby strany dospěly k dohodě. Lhůta činí 2 měsíce a může být prodloužena až o 22 měsíců. Po jejím uplynutí počíná běžet sporné řízení.²⁷²

Dané řízení lze kategoricky rozdělit do několika dílčích etap, přičemž v celém průběhu může EUIPO vyzvat účastníky řízení k tomu, aby se navzájem vyjádřili k jednotlivým svým sdělením, nebo se vyjádřili ke sdělení Úřadu. Svou povahou se jedná o kontradiktorní řízení, které je převážně ovládáno zásadou

²⁶⁹Rozhodnutí OHIM z 9. září 2010, OMEGA.INFO/OMEGA et al., R0848/2009-1

²⁷⁰Čl. 9 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625

²⁷¹Postup zápisu. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 12. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process>

²⁷²Postup zápisu. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. [cit. 12. 3. 2023]. Dostupné z: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process>

písemnosti. I přesto, že Úřad ústní formu řízení nevylučuje, často k ní však není v jednotlivých řízeních přistupováno.²⁷³

Současně je třeba poznamenat, že v některých případech se jeví výhodnější přistoupit k tomu, aby Úřad vyzval účastníky ke smírnému vyřešení sporů. Ke smírnému řešení mohou účastníci využít služby Mediačního střediska EUIPO.²⁷⁴

Sporná část řízení je u konce v okamžiku, kdy námitkové oddělení rozhodne buďto o zamítnutí celé přihlášky nové ochranné známky, nebo ji zamítne pouze zčásti pro některé zboží či služby, ke kterým se vztahovalo přihlašované označení. Řízení může rovněž skončit zamítnutím podaných námitek. Proti rozhodnutí námitkové sekce může být poškozenou stranou podáno odvolání do dvou měsíců od oznámení napadeného rozhodnutí vyvstávajícího z řízení o námitkách.²⁷⁵

4.1.6 Zápis, doba ochrany ochranné známky EU a její prodloužení

Řízení o registraci ochranné známky je završeno v okamžiku, kdy je přihlašované označení zapsáno do registru ochranných známek EU. Úřad zapíše danou známku v momentě, kdy splňuje veškeré legislativní požadavky. A zároveň platí, že pokud v rámci řízení o zápisu známky, byly vzneseny námitky na popud existence stejné či obdobné seniorní ochranné známky, dojde k zápisu údajů o nové známce okamžikem skončení námitkového řízení.²⁷⁶

V okamžiku zápisu se ochranná známka EU stává objektem vlastnického práva jejího přihlašovatele ve smyslu ustanovení čl. 19 nařízení 2017/1001.

Zápis ochranné známky v registru je následně zveřejněn ve Věstníku ochranných známek EU, čímž tak dochází k informování třetích subjektů o její existenci. Nicméně účinky úspěšně registrované známky působí zpětně. A to konkrétně k okamžiku data podání přihlášky dané ochranné známky EU.²⁷⁷

O zápisu známky vydá EUIPO jejímu majiteli osvědčení o zápisu ochranné známky EU. Učiní tak zpřístupněním možnosti stáhnout si jej výlučně v elektronické podobě do dvou dnů od zveřejnění zápisu. Avšak pro případ, kdy bude chtít vlastník ochranné známky později uplatnit prioritní právo před

²⁷³Čl. 96 odst. 1 nařízení 2017/1001

²⁷⁴170 odst. 4 nařízení 2017/1001

²⁷⁵Čl. 68 odst. 1 nařízení 2017/1001

²⁷⁶Námitky mohou být v průběhu řízení především vzaty účastníkem řízení zpět, nebo mohou být zamítnuty či vyřešeny odlišně od uvedených nejčastějších možností.

²⁷⁷ BEJÓT, Michel. In: HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 736-738 s.

známkovými úřady, které vyžadují vyšší stupeň ověření kopie osvědčení o zápisu, je možné zažádat EUIPO, který je povinen jej v požadované formě vydat. Vydání kopie v listinné podobě však může být Úřadem zpoplatněno.

Doba ochrany garantovaná zápisem evropské ochranné známky se omezuje na „*dobu deseti let od podání přihlášky*.“²⁷⁸ Takto získanou ochranu lze na základě žádosti nespočetněkrát obnovit, vždy o dalších deset let trvání. Žádost na obnovu zápisu známky je nutné podat v šestiměsíční lhůtě před uplynutím doby přiznané ochrany. Prodloužení zápisu ochranné známky podléhá správnímu poplatku. Jeho výše odvisí stejně jako u přihlášky známky od druhu známky a počtu zapsaných tříd zboží či služeb, ke kterým se ochranná známka vztahuje. Majitel známky se může rozhodnout, že ochrannou známku prodlouží pouze ve vztahu k některým z již uvedených výrobků a služeb. Obnova známky pak bude platná pouze pro nově omezený seznam zboží a služeb s tím, že ostatní dosud zapsané třídy výrobků a služeb budou automaticky vymazány.

Vlastník žádající o prodloužení platnosti zapsané známky musí příslušný poplatek uhradit ve shodné lhůtě pro podání žádosti o prodloužení ochrany. Pokud nebude v uvedené době uhrazen, poskytuje Úřad dodatečnou šestiměsíční lhůtu. V tomto případě však společně s uvedeným konkrétním poplatkem musí být navíc uhrazen i „*příplatek za pozdní úhradu poplatku za obnovu zápisu*.“²⁷⁹

„*Obnova zápisu nabývá účinku dnem následujícím po dni uplynutí doby platnosti zápisu. Obnova zápisu se zapisuje do rejstříku*.“²⁸⁰

4.2 Zánik ochranné známky

Vzhledem k podstatě omezenosti práv duševního vlastnictví je ve vztahu k ochranné známce EU klíčové uvést, že marným uplynutím lhůty pro prodloužení doby ochrany plynoucí ze známky dochází k jejímu zániku. To ovšem není jediný způsob, kterým známka zaniká. Mezi další způsoby zániku ochranné známky EU se řadí vzdání se, její zrušení a prohlášení neplatnosti známky.²⁸¹

4.2.1 Vzdání se ochranné známky EU

Na základě čl. 57 nařízení 2017/1001 je majitel ochranné známky EU oprávněn se známky kdykoliv vzdát. Může tak učinit ve vztahu k veškerým nebo

²⁷⁸Čl. 52 nařízení 2017/1001

²⁷⁹Čl. 52 odst. 3 nařízení 2017/1001

²⁸⁰Čl. 52 odst. 6 nařízení 2017/1001

²⁸¹Čl. 57 až čl. 64 nařízení 2017/1001

jen k vybraným výrobkům či službám, ke kterým se vztahuje ochrana založená registrací známky. Vlastník tak činí například pokud hrozí, že majitel jiné ochranné známky se chystá napadnout jeho známku vztahující se k určitému zboží nebo službám, které pro něj nejsou v rámci jeho hospodářské aktivity významné.²⁸²

Jedná se tedy o jedno z dispozičních práv vlastníka, jehož aktivním konáním je zavdán důvod úplného či částečného zániku známky.

Vlastník známky musí v první řadě oznámit záměr vzdát se známky písemným podáním k EUIPO. Na základě intabulačního principu vlastního veřejným seznamům dochází v uvedeném případě k účinkům zániku části nebo celé ochranné známky EU zápisem do rejstříku.²⁸³

EUIPO však může rozhodnout, že údaje o vzdání se práv nezapiše do rejstříku. A to především proto, pokud by oznámení o vzdání se ochranné známky EU následovalo až po podání návrhu na zrušení ochranné známky vyjma situací, kdy bylo pravomocně rozhodnuto o jeho zamítnutí či došlo k jeho zpětvzetí.

Obdobně Úřad vzdání se ochranné známky EU nezapiše, pokud vlastníkem nedoloží relevantní důkaz o tom, že nabyvatel licence k dané ochranné známce byl informován o záměru vzdání se dané evropské ochranné známky. Pokud však vlastníkem známky prokáže, že o svém záměru řádně informoval nabyvatele licence, je oznámení vzdání se známky zapsáno do rejstříku ve lhůtě do tří měsíců od doložení důkazu o informování nabyvatele, ledaže vlastníkem neprokázal, že držitel licence dal k takovému vzdání souhlas. Pak by k zápisu do rejstříku došlo před uplynutím dané tříměsíční lhůty.²⁸⁴

Obsahové náležitosti oznámení vzdání se ochranné známky EU je stanoveno v prováděcím nařízení Komise 2018/626. Prohlášení o vzdání se známky musí obligatorně obsahovat jednak registrační číslo známky, jméno a adresu jejího vlastníka spolu s jeho podpisem či podpisem jím řádně jmenovaného zástupce. Pokud jde o částečné vzdání se ochranné známky EU, musí vlastníkem do prohlášení uvést i specifikaci jednotlivých výrobků a zboží, pro které má známka zaniknout.²⁸⁵

²⁸²HEREMANS, Tom. In: HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 854 s.

²⁸³Čl. 57 odst. 2 nařízení 2017/1001

²⁸⁴Čl. 57 odst. 3 nařízení 2017/1001

²⁸⁵Čl. 15 odst. 1 prováděcího nařízení Komise 2018/626

4.2.2 Řízení o zrušení ochranné známky EU

K zániku ochranné známky EU může dojít i v řízení o jejím zrušení. Svou povahou se jedná o návrhové řízení. Návrh může být podán jak stran EUIPO, tak i podán v rámci „*protinávruhu v řízení o porušení práv*“.²⁸⁶

Účelem řízení o zrušení je napravit nežádoucí okolnosti, které nastaly po vzniku známky, tedy okamžikem jejího zápisu.²⁸⁷ V tomto ohledu se jedná o hlavní znak zrušovacího řízení, který jej odlišuje od řízení o prohlášení neplatnosti zapsané evropské známky, pro který je rozhodná existence rozporuplných skutečností v době zápisného řízení.

Uzavřený výčet důvodů, které opravňují navrhovatele napadnout konkrétní ochrannou známku jsou deklarovány v ustanovení čl. 58 odst. 1 písm. a) až c) nařízení 2017/1001.

Ve zkratce se jedná o tři takové důvody:

1. Nedošlo k řádnému užívání ochranné známky EU²⁸⁸ – vzhledem ke konkrétnímu druhu a způsobu užívání registrovaného označení ve spojení s povinností začít známku užívat do určitého časového horizontu od zápisu známky
2. Zevšednění ochranné známky²⁸⁹
3. Užívání klamavého označení jako zapsané ochranné známky EU²⁹⁰

Stejně jako v řízení o vzdání se ochranné známky je možné zrušit zapsanou evropskou ochrannou známku pouze ve vztahu k některým výrobkům a službám, u kterých je naplněn některý z taxativně výše uvedených důvodů.²⁹¹

4.2.2.1 Zrušení v důsledku neřádného užívání ochranné známky v horizontu 5 let od zápisu

Odůvodnění nařízení 2017/1001 se zmiňuje o nedůvodnosti poskytování ochrany registrované známce, pokud není řádně užívána.²⁹² Majitel ochranné známky má povinnost dle čl. 18 odst. 1 nařízení 2017/1001 začít známku skutečně užívat ve spojení se zbožím a službami, pro které je zapsána (viz kapitola 3.5.

²⁸⁶Čl. 58 odst. 1 nařízení 2017/1001

²⁸⁷BENEŠ, Marek, Karel ČADA, Zuzana de KORVER, Ladislav JAKL a Peter VOJČÍK. *Práva k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. 125 s.

²⁸⁸Čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001

²⁸⁹Čl. odst. 1 58 písm. b) nařízení 2017/1001

²⁹⁰Čl. odst. 1 58 písm. c) nařízení 2017/1001

²⁹¹Čl. 58 odst. 2 nařízení 2017/1001

²⁹²Bod. (24) odůvodnění nařízení 2017/1001

Užívání ochranné známky), ledaže zde existovaly řádné důvody pro její neužívání.²⁹³ Zrušení registrované ochranné známky tak představuje nejtvrděší opatření ve vztahu k možným sankcím za neužívání ochranné známky v souladu s evropskou legislativou a judikaturní praxí. Zároveň je zohledněna i doba pozastavení užívání známky, ve které není možné vznést návrh na zrušení známky pro její neužívání.

Ustanovení čl. 58 odst.1 písm. a) nařízení 2017/1001 dále stanoví, že k obnovení řádného užívání známky se nepřihlíží, pokud k němu došlo ve tří měsíční lhůtě před podáním návrhu nebo protinávrhu, jestliže vlastník neužívané známky zjistil, že dojde k takovému podání. Proto pojmy, jako je „*příprava na započetí užívání*“²⁹⁴ nebo „*pokračování v užívání*“²⁹⁵, nejsou legislativou přesně definovány. Lze tedy uvést, že i přípravy nebo zadání reklamní kampaně mohou být brány jako příprava na opětovné užívání známky, zatímco pouhé vyslovení myšlenek a záměrů o případném užívání věci nebudou v tomto kontextu brány jako způsob přípravy na užívání.²⁹⁶

Na závěr této pod kapitoly je třeba uvést, že daná sankce za neužívání známky má sice zásadní negativní dopad na vlastníka zrušené známky, kterému je tím tak způsoben nevratný stav stran jejího vlastnictví. Na druhou stranu však tento mechanismus nepochybně působí prospěšně vůči veřejnosti a ostatním vlastníkům ochranných známek EU. Jejich zrušením pro neužívání se totiž tak vyfiltruje počet registrovaných známek, čímž se tak významně ulehčí celému systému evropských ochranných známek. Navíc tato skutečnost působí kladně ve vztahu k potenciálním novým žadatelům o zápis ochranné známky EU, kteří tak automaticky mají větší šanci přihlásit konkrétní označení, které by v některých znacích připomínalo obdobu neužívané seniorní známky, aniž by se obávali toho, že jejich přihláška bude zamítnuta v důsledku vedeného námitkového řízení vznesené ze strany majitele neužívané známky.

Zamezuje se tím tak i případům, kdy by si subjekty přihlašovaly nová označení jen proto, aby na základě cíleného soustavného monitoringu nově přihlašovaných označení, aniž by registrovanou známku v obchodním styku aktivně pro dané zboží a služby užívali, zakládaly svou výdělečnou aktivitu výlučně

²⁹³Čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001

²⁹⁴Čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001

²⁹⁵Čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001

²⁹⁶HEREMANS, Tom. In: HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 761 s.

na podávání námitek, z jejichž výher by následně i těžily svůj zisk. Tyto spekulativní subjekty nadměru obvyklou zběhlé v problematice zákonitostí, vlastností a řízení o ochranných známkách EU by tím tak byly v rámci řízení o námitkách značně zvýhodněny. Výhra v námitkovém řízení by se tak pro ně mohla stát pravidelným zdrojem legitimních příjmů s prakticky nulovým vynaloženým úsilím, neboť náklady námitkového řízení se vyplácejí úspěšné straně kontradiktorního řízení.

4.2.2.2 Zrušení známky pro její zevšednění

V okamžiku, kdy dojde k úspěšné registraci ochranné známky EU, nemá její majitel, pokud jde o poskytovanou ochranu zápisem, zcela vyhráno. Vlastník ochranné známky má i nadále povinnost starat se o danou ochrannou známku a takzvaně jí udržovat. Je tedy dobré, aby každý vlastník známky měl stanovenou strategii ochrany proto, aby byl schopen včasné zachytit to, zda jiný subjekt ne parazituje na jeho zapsané známce, nebo nechce přihlásit obdobné označení, které by u široké veřejnosti mohlo vyvolat nebezpečí záměny.

Dobrým nastavením strategie ochrany, tak může vlastník ochranné známky předcházet především tzv. zevšednění/zlidování ochranné známky. To znamená, že se daná ochranná známka dostane do povědomí široké veřejnosti ve spojitosti s konkrétním produktem s tím, že jej již nenazývá jejím pravým jménem, ale používá i pro stejné výrobky pocházející od konkurence název právě oné zevšednělé ochranné známky. Nařízení 2017/1001 chápe zlidování ochranné známky jako „*označení, která jsou v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána.*“²⁹⁷

V principu jde tedy o jev, kdy ochranná známka ztratí schopnost odlišit konkrétní jí chráněné výrobky a služby, načež dojde k automatickému zániku práv vlastníka z takové známky, jelikož označení již není schopno plnit legislativou stanovenou esenciální funkci.²⁹⁸

Ke zlidování ochranných zámečků většinou dochází u výrobků známých společností. Jako příklad zlidování lze uvést Walkman, od společnosti Sony v souvislosti s přenosným přehrávačem, nebo v nedávné případ řešený Tribunálem, týkající se slovní ochranné známky „*SPINNING*“ společnosti Mad Dogg Athletics,

²⁹⁷Čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001

²⁹⁸Čl. 4 písm. a) nařízení 2017/1001

Inc.²⁹⁹ Česká společnost Aerospinning Master Franchising, s.r.o. napadla danou ochrannou známku právě pro její zevšednění ve vztahu k registrovaným druhům výrobků a služeb, pro které byla registrována. A to sice pro dvě vybrané třídy výrobků a služeb „*přístroje na cvičení*“³⁰⁰ a „*fyzické cvičení*“³⁰¹. Úřad v uvedené věci rozhodl ve prospěch české společnosti o zrušení známky v rozsahu navrhovaných tříd. Načež společnost vlastníci napadanou známku podala ke Tribunálu žalobu na neplatnost, o které Tribunál rozhodl ve prospěch žalobce a zrušil napadené rozhodnutí EUIPO. Tribunál souhlasil s Úřadem a uvedl, že stačí, aby se konkrétní ochranná známky stala obvyklou pro přihlášené výrobky a zboží jen v členském státě proto, aby mohlo být Úřadem rozhodnuto o zrušení registrované známky.³⁰² Avšak Tribunál při rozhodování v dané věci nesouhlasil se závěrem EUIPO, že mezi průměrné spotřebitele při posuzování důvodů zrušení nelze řadit zákazníky, kteří jsou v daném sportovním oboru považováni za profesionály. Společně s tím Tribunál uvedl, že právě tito zákazníci jsou relevantními spotřebiteli ve vztahu k trhu se cvičebními přístroji.³⁰³ Z tohoto důvodu má jejich vnímání dané známky největší vliv na trhu s uvedenými výrobky a službami ve srovnání ostatními spotřebiteli spadajícími pod pojem relevantní veřejnost.

4.2.2.3 Zrušení známky uvádějící veřejnost v omyl

Poslední skupinou důvodů opravňující podání návrhu na zrušení ochranné známky je užívání klamavého označení v podobě ochranné známky EU. Nařízení 2017/1001 uvádí, že především pokud se jedná o zavádějící označení odkazující na kvalitu, specifické vlastnosti a geografický původ zboží nebo služeb, pro které je registrováno, může být důvodem pro podání návrhu na zrušení registrované ochranné známky.

V řízení o zrušení ochranné známky na základě důvodu klamavého označení na základě čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001 prokazuje její klamavost,

²⁹⁹Rozsudek ze dne 8. listopadu 2018, *Mad Dogg Athletics, Inc. v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví*, T-718/16, ECLI:EU:T:2018:758

³⁰⁰Třída 28 Niceského třídníku

³⁰¹Třída 41 Niceského třídníku

³⁰²Rozsudek ze dne 8. listopadu 2018, *Mad Dogg Athletics, Inc. v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví*, T-718/16, ECLI:EU:T:2018:758, bod. 50

³⁰³Rozsudek ze dne 8. listopadu 2018, *Mad Dogg Athletics, Inc. v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví*, T-718/16, ECLI:EU:T:2018:758, bod. 64

navrhovatel zrušení známky.³⁰⁴ Tím se ostatně i předmětné řízení odlišuje od řízení o zrušení ochranné známky pro její domnělé neužívání.³⁰⁵

4.2.3 Řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky EU

Jak již bylo výše uvedeno, důvody, které zavadávají příčinu vést řízení o neplatnosti konkrétní evropské ochranné známky, přetrvávají již od samotného zápisného řízení, jelikož ve stádiu průzkumu přihlášky nebyly dané překážky identifikovány, či došlo k nesprávnému vyřízení vznesených námitek, byť i v odvolacím řízení proti rozhodnutí o námitkách.

Stejně jako u materiálního přezkumu přihlašovaného označení jsou důvody pro prohlášení známky za neplatnou rozděleny na absolutní a relativní, přičemž k absolutním důvodům mělo být v zápisném řízení stran Úřadu přihlíženo ex offio. Obdobně je tomu i u relativních důvodů vyjmenovaných ve čl. 60 odst. 1 a 2 nařízení 2017/1001, jejichž existence se opírá o existující práva ze seniorních ochranných známek.

Řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti známky vyřizuje zrušovací oddělení EUIPO.³⁰⁶ Přičemž zrušovací oddělení disponuje stejnou mírou diskrece a staví své právní závěry na stejném právním základu při rozhodování o zneplatnění známky stejně jako průzkumoví referenti a námitkové oddělení při rozhodování týkající se zápisné způsobilosti označení, mohou být výstupy z obou řízení diametrálně odlišné.³⁰⁷

I přesto, že se průzkumné řízení zápisné způsobilosti a řízení o prohlášení neplatnosti známky v mnohém podobají, v některých klíčových aspektech se značně liší. Ku příkladu řízení o zneplatnění ochranné známky není nikdy z úřední moci zahajován Úřadem i přesto, že se zneplatnění známky opírá o jeden z absolutních důvodů vyjmenovaných v čl. 59 odst. 1 nařízení 2017/1001. Vždy se tedy bude jednat o řízení, ve kterém bude vlastník napadené známky čelit protistraně, která bude odlišná od Úřadu. Ostatně proto může řízení o zneplatnění

³⁰⁴Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022 [cit. 13. 3. 2023]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2079893/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/2-4-1-d%C5%AFkazni-b%C5%99emeno>

³⁰⁵Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022 [cit. 13. 3. 2023]. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2081057/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/2-2-1-d%C5%AFkazni-b%C5%99emeno>

³⁰⁶Čl. 163 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001

³⁰⁷Rozsudek Tribunálu ze dne 5. března 2003, Alcon Inc. proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-237/01, ECLI:EU:T:2003:54

známky připomínat řízení zahajované na základě připomínek (viz. kapitola 4.1.4. Řízení vyvolané podáním připomínek) s tím rozdílem, že navrhovatel v řízení o zneplatnění známky bude mít výhodnější postavení a nepochybně i více procesních práv než vedlejší účastník, který podal v rámci zápisného řízení připomínku.³⁰⁸

Důkazní břemeno v řízení o neplatnosti ochranné známky nese strana, která návrh podala. Stejně jako u výše zmíněných způsobů zániku ochranné známky EU je možné, aby návrh na její zneplatnění směřoval pouze vůči některým výrobkům a službám, ke kterým se známka vztahuje.

Rozhodným okamžikem, ke kterému se neplatnost zkoumá, je datum podání přihlášky.³⁰⁹

Pokud tedy řízení o neplatnosti známky je skončeno ve prospěch navrhovatele, je Úřadem vydáno rozhodnutí, které má zpětné účinky k okamžiku zápisu ochranné známky. Jinými slovy hledí se na konkrétní ochrannou známku EU, jako by nikdy nebyla zapsána.

³⁰⁸ Srovnání čl. 59 a čl. 45 nařízení 2017/1001

³⁰⁹VOS, Georg. In: HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. 770 s.

Závěr

Cílem předkládané diplomové práce bylo představit fungování ochranné známky na pozadí evropské legislativy.

V první části práce byl definován pojem ochranná známka a zasazen do kontextu práv průmyslového vlastnictví. Vymezení daného institutu definuje především objekt, kterému je známkou poskytována ochrana. Jak je patrné z textu práce, na základě evropských legislativních aktů odrážejících judikaturní závěry SDEU došlo k zakotvení nynější definice ochranné známky shodně, jak pro národních známkoprávní systémy, tak i pro systém ochranné známky EU. Současně byla nastíněna historická geneze ochranných známek. Analýza tohoto vývojového procesu ve vztahu k danému institutu ukázala, jak významnou roli má vlastnictví ochranné známky vzhledem k dynamice technologických a inovačních procesů.

Ve vztahu k českému systému národní známky shledávám některé změny zavedené na základě harmonizace s evropskými směrnici jako poměrně nezdařilé.

Výhradu mám především ke změně úlohy českého Úřadu průmyslového vlastnictví – ÚPV stran poskytované ochrany po registraci známky. Mám především na mysli odstranění povinnosti ÚPV kontrolovat to, zda nově přihlašované označení nekoresponduje s již existující seniorní ochrannou známkou. To, dle mého soudu, vyvolává u majitelů starších ochranných známek pocit nejistoty a zároveň je nutí k neustálému monitoringu nových označení a současně je i vybízí k větší bdělosti, aby dodrželi lhůtu pro podání námitek proti nově přihlašovanému shodnému označení. Zároveň, jak již bylo v této práci uvedeno, za každé podání námítka musí být zaplacen správní poplatek 1000 Kč, který je tak vlastník povinen nenávratně uhradit na účet ÚPV. Časová investice spolu s vynaloženými finančními prostředky na monitoring a podání námitek tak může pro vlastníky starších známek představovat v souhrnu značnou investici, která u malých a středních podnikatelů může vést až ke vzdání se známky, či jejího neobnovení. Tím jsou bývalí vlastníci známky následně nuceni dále podnikat bez ochrany v oblasti duševního vlastnictví a být tak i zranitelnější vůči své konkurenci. Tento jev shledávám stejně problematický také u vymáhání práv z registrované ochranné známky EU před EUIPO.

Kladně nicméně oceňuji snahy evropské legislativy sjednotit definici národních známek s ochrannou známkou EU, což ostatně otevřelo brány pro možnost registrace nových netradičních označení.

Co se týče řízení o zápisu ochranné známky EU vyzdvihují snahy evropských zákonodárců o digitalizaci celého řízení, s čímž jde ruku v ruce také možnost využít varianty *Fasttrack*, která výrazně urychluje zpracování přihlášky a celkovou dobu trvání zápisného řízení. Dále kladně hodnotím snahy EUIPO pomoci laické veřejnosti zorientovat se zejména v nařízeních týkajících se evropské ochranné známky tím, že na svoje webové rozhraní umístil metodické pokyny k jednotlivým řízením o ochranné známce EU.

Do budoucna bych navrhovala, aby EUIPO do procesu řízení o registraci zapojilo informační technologie tak, aby Úřad sám mohl kontrolovat, zda přihlašované označení není shodné s některou z již registrovaných známek. Posílila by se tím tak přiznaná ochrana seniorních známek a současně by jejich vlastníkům odpadla povinnost monitorovat nové přihlášky. Takové informační systémy, které dokáží odhalit shodu označení, již v soukromé sféře existují a jsou předmětem nabídky některých společností.

Osobní přínos celé práce vidím především v tom, že studium dané problematiky prohloubilo mé znalosti v oblasti známkového práva a věřím, že nabyté znalosti o pozadí a souvislostech celé problematiky mi v budoucnu pomohou v právní praxi. Popřípadě je i sama využiji, pokud se rozhodnu být vlastníkem ochranné známky EU, která se mi ve srovnání ostatními známkoprávními systémy jeví nejvýhodnější zejména pro teritorium působení práv z ní plynoucích.

Resumé

This thesis „Ochranná známka v pojetí Evropského práva“ deals with trade marks in the context of European law. Its aim is to present the development of trademark protection in relation to European legislation. At the same time, it focuses on the basic principles of an independent European trade mark system, which appears to be the most advantageous in relation to national and international trade mark systems in terms of the territorial scope of protection and the costs incurred for the existence of a European trade mark.

The text of this thesis consists of four chapters, excluding the introduction and conclusion.

First chapter of this thesis focuses primarily on the definition and meaning of the term trademark. The following subsections first consider the placement of a trademark in context of industrial property rights, which represents one of the two main categories of intellectual property rights. Thereafter the text outlines the historical development of trademark which is closely related to the deepening of European integration, the formation of the Union's internal market and the establishment of the European trade mark system.

Next chapter focuses on the legal regulation of trademarks and the interplay between European legislative activity and the national, international and European trademark system. The first part of this chapter analyses trademark law in terms of legal dualism, in particular with regard to the classification of European trademark system into the sphere of public and private law. Furthermore, this thesis describes the development of the European legislative efforts to harmonize the individual national trademark systems of the EU member states. Some selected significant changes in the evolution of the EU harmonisation directives are subsequently applied to the Czech legal environment, which serves as a reflection of the results of the implementation of the European trademark directives into one of the systems providing national trademark protection. The major focus of this subchapter is mainly on the emergence and legal development of the European trademark in the context of the development of European integration, but also on the changes in its form related to the withdrawal of UK from the EU. In close connection with the foregoing, the various European institutions that in their own way intervene in the EU trademark proceedings are introduced. The last subchapter of this section is devoted to international trademark law, which is closely intertwined with the European trademark system.

The last two chapters of this thesis focus purely on the term and the basic principles of the European trade mark. The initial subchapters deal with nature of the European trade mark, its key advantages and disadvantages and its functions. Further attention is paid to the individual types of European trade marks based on their distinctive element, analyzing and explaining their specifics, especially in the light of Regulation 2017/1001 and the decision-making practice of the EUIPO, CJEU and the General Court. Moreover following subsections presents some of the fundamental rights and obligations of proprietors arising from the ownership of European trade marks, with an emphasis on two rights (priority right and right to claim seniority) related to the registration procedure and the obligation to genuine use of the registered mark.

Last chapter of this thesis is devoted to the registration procedure and the individual procedures concerning the revocation of the European trade mark.

In conclusion of this thesis, the main ideas are summarized, with reservations about both the effective harmonization directives and the regulations governing the functioning of the European trade mark system. At the same time, the pros of the EU trade mark are also highlighted, with the author's suggestions for changes to the EU regulations concerning the improvement of the trade mark system in the future.

Seznam zdrojů

Literatura

BENEŠ, Marek, Karel ČADA, Zuzana de KORVER, Ladislav JAKL a Peter VOJČÍK. *Práva k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-29-8.

European Union Intellectual Property Office. *Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs) : Selected instruments relating to the Community trade mark 1999*. Publications Office, 1999. ISBN 92-9156-037-5.

FHIMA, Ilanah Simon a Dev GANGJEE. *The confusion test in European trade mark law*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2019. ISBN 0199674337.

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

HASSELBLATT, Gordian N. *European Union Trade Mark Regulation: (EU) 2017/1001 : article-by-article commentary*. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. ISBN 978-3-406-71510-5.

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.

KNAP, Karel a kol. *Práva k nehmotným statkům*. Praha: Codex, 1994, ISBN 80-901185-3-4

KOŠÍK, Petr. *Patentové litigace s mezinárodním prvkem*. V Praze: C.H. Beck, 2022. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-862-7.

KOUKAL, Pavel. *Zákon o ochranných známkách: komentář*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer ČR).

KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. *Mezinárodní právo soukromé*. 8. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-550-0.

KYSELOVSKÁ, Tereza a KOUKAL, Pavel. *Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví: kolizní otázky*. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9476-5.

LOCHMANOVÁ, Ludmila. *Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku*. Praha: Orac, 1997. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8.

PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, 2007. Právní rukověť. ISBN 978-80-7357-265-5.

RABAN, Přemysl a kol. *Obchodní právo*. Brno: Václav Klemm, 2020. ISBN 978-80-87713-19-8.

SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2006. Studijní texty (LexisNexis CZ). ISBN 8086920089.

ZDVIHALOVÁ, Martina. *Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou*. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-139-4.

Právní předpisy

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914, a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) (sděl. min. zahr. č. 191/1995 Sb.)

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii 2019/C 384 I/01

Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) (sděl. min. zahr. č. 191/1995 Sb.)

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 a v Nice dne 15. června 1957 (vyhláška č. 67/1967 Sb.)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

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

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění)

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

NĚMECKO. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG). In: *Bunministerium der Justiz*. 1994. Dostupné také z: <https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/MarkenG.pdf>

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977

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. 90/1962 Sb.)

Proposal for a regulation of the European parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark [online]. In: *Evropská komise*. 27. 3. 2013 Dostupné z: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD\(2013\)96](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2013)96)

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989 (sděl. min. zahr. č. 248/1996 Sb.)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431

První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS)

Rozhodnutí výkonného ředitele Úřadu č. EX-20-9 ze dne 3. listopadu 2020 o komunikaci elektronickými prostředky

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

Smlouva o Evropské Unii

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967 (Vyhláška č. 69/1975 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967)

Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek, vydáno ve Vídni dne 12. června 1973 a doplněno dne 1. října 1985

Všeobecná dohoda o clech a obchodu, příloha 1A Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) (sděl. min. zahr. č. 191/1995 Sb.)

Všeobecná dohoda o obchodu se službami, příloha 1B Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) (sděl. min. zahr. č. 191/1995 Sb.)

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Zákon 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)

Odborné články

ČERNÝ, Miroslav. Mezinárodní ochranná známka. In: *Epravo.cz* [online]. 13. 3. 2002. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/mezinarodni-ochranna-znamka-16036.html>

DUFKOVÁ, Anna. Reklama na internetu prostřednictvím optimalizace internetových vyhledávačů. *Epravo.cz* [online]. 2. 1. 2019. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/reklama-na-internetu-prostrednictvim-optimalizace-internetovych-vyhledavacu-108611.html>

HAJNÁ-STEINEROVÁ, Karin. *Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku*, In: *Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví*. Praha: C.H. Beck, 2013. ISSN 12106410.

KOPCOVÁ, Martina. Moderní funkce ochranných známek a jejich vliv na posouzení konfliktu ochranné známky s obchodní firmou v judikatuře SDEU. *Právní rozhledy*. Praha: C. H. Beck, 8/2019, ISSN 1210-6410.

LIOLIAS, Alexandr. Řádné užívání ochranné známky EU. *Epravo.cz* [online]. 10. 5. 2018. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/radne-uzivani-ochrannoznamky-eu-107549.html>

PIPKOVÁ, Hana. *Ochrana poskytovaná ochranným známkám* [online]. In: *PrFo. - Právní fórum (Wolters Kluwer)*, 2006. Dostupné z: <https://www.aspi.cz/products/lawText/7/27248/1/2?vtextu=89/104/EHS#>

REISS, Robert. Nové druhy ochranných známek. In: *Epravo.cz* [online]. 2019 [cit. 3. 10. 2022]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nove-druhy-ochrannych-znamek-110187.html#_ftn5

SEABOURNE, Gwen. *Assize matters: Regulation of the price of bread in medieval London: The Journal of Legal History* [online]. Routledge Taylor & Francis Group, 2006. ISSN 0144-0365. DOI: 10.1080/01440360600601862. Dostupné z: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01440360600601862?scroll=top&needAccess=true>

VOZÁB, Jakub. *Počátky známkového práva v Rakousku a jeho recepce a vývoj v době meziválečného Československa: Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva* [online]. Praha: Antonín Renn, 2013, **152**(3). ISSN 0231-6625.

Internetové zdroje

Boards of Appeal. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/boards-of-appeal>

Certification marks. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/certification-marks>

Certifikační a kolektivní ochranné známky: Certifikační ochranné známky. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/certification-and-collective-marks>

Co může být ochrannou známkou EU. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://tmclass.tmdn.org/ohimportal/cs/online-services/trade-mark-walkthrough>

ESearch plus: The EUIPO's database access. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic>

Evropská Komise. Oznámení zúčastněným stranám vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti ochranných známek evropské unie a (průmyslových) vzorů společenství. In: *Evropská Komise* [online]. Brusel, 18. června 2020.

Guidance Trade mark forms and fees. In: *GOV.UK* [online]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/government/publications/trade-mark-forms-and-fees/trade-mark-forms-and-fees>

Harmonizovaná databáze. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/harmonised-database>

IGLER, Wolfgang. Evropská unie a Světová obchodní organizace: EU a WTO. In: *Evropský Parlament* [online]. 2022. Dostupné z: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/161/evropska-unie-a-svetova-obchodni-organizace>

Intellectual Property Office a Government Digital Service. Guidance EU trade mark protection and comparable UK trade marks: Guidance for businesses and organisations holding EU trade marks at the end of the transition period. In: *GOV.UK* [online]. 30. 1. 2020. Dostupné z: <https://www.gov.uk/guidance/eu-trade-mark-protection-and-comparable-uk-trade-marks#requesting-an-opt-out>

International Registration: What does the link between the Madrid Protocol and the EU trade mark system mean?. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/madrid-protocol>

KOUKAL, Pavel a kol. Práva na označení: Ochranná známka v mezinárodním kontextu. In: *Právnická fakulta MU* [online]. Právnická fakulta MU, 2020. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/2019podzim/dusevni_vlastnictvi/web/docs/03-prava-na-oznaceni.pdf

Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1916822/1820290/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/2-1-prostorove-ochranne-znamky> .

Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2078887/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/2-6-pohybove-ochranne-znamky>

Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2077811/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/2-9-1-za%C5%99izeni-prodejnich-prostor>

Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022. Dostupné z:

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2076225/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/11-2-1-zasada-prvniho-podani>

Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2078247/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/13-seniorita>

Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2076971/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/1-uvod-%E2%80%93-princip-u%C4%8Dastnici-%C5%99izeni-a-zasada-zastupovani>

Metodické pokyny k ochranným známkám. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: EUIPO Guidelines* [online]. 2022. Dostupné z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935389/2079893/metodicke-pokyny-k-ochrann%C3%BDm-znamkam/2-4-1-d%C5%AFkazni-b%C5%99emeno>

Mezinárodní ochranná známka: Aktuální informace pro podání žádosti o mezinárodní zápis. In: *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. Dostupné z: <https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/ochranne-znamky/mezinarodni-ochranna-znamka>

Nice Classification (trade marks). In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/nice-classification>

Odbor 06200 MPO. Východiska Dohody TRIPS: Promítnutí základních principů WTO do Dohody TRIPS, transparentnosti, vynucení práv k duševnímu vlastnictví a dosažení minimálního standardu jejich ochrany. In: *Ministerstvo průmyslu a obchodu* [online]. 12. 5. 2010 Dostupné z: <https://www.mpo.cz/dokument6336.html>

PIERRE, Olivier. *WIPOD – International Trademark System Talks: Transcript of Episode 1: A History of Trademarks: From the Ancient World to the 19th Century* [podcast]. In: WIPO, 2021 Dostupné z: https://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/transcripts/international_trademark_system_talk_01.html

Podání přihlášky: Formulář pro snadné podání. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/apply-now>

Podmínky pro zpracování v režimu Fast Track. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/web/guest/fast-track-conditions?inheritRedirect=true3>

Poplatky a platby. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/fees-and-payments>

Postup zápisu. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process>

Procesní změny. In: *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/web/guest/procedural-changes>

Prohlášení Komise: Bylo vybráno nové logo pro všechny biovýrobky v EU [online]. In: *Evropská komise*. 8. 10. 2010. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_10_142

PRŮCHOVÁ, Bohdana. Světová organizace duševního vlastnictví: Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek. In: *Pražská síť podpory elektronického vzdělávání* [online]. Dostupné z: https://pspev.cvut.cz/PSPEV_CD/V12/main.html?ID=25

TMview. In: *EUIPN, Síť duševního vlastnictví Evropské unie* [online]. Alicante. Dostupné z: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview>

User area. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/user-area>

Vídeňské třídění (obrazové ochranné známky). In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/vienna-classification>

Vyhledání dostupnosti: Může úřad EUIPO provést rešerši před podáním přihlášky, aby zjistil, zda již není zapsána podobná ochranná známka?. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/faq-search-availability>

Judikatura

Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ze dne 20. června 2012, STORM, R 564/2010-4

Rozhodnutí OHIM z 9. září 2010, OMEGA.INFO/OMEGA et al., R0848/2009-1

Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. března 2021, THE SOUND OF THE THEME OF THE JAMES BOND MOVIE (sound mark), R 1996/2020-5

Rozhodnutí ze dne 11. února 1999, The smell of fresh cut grass, R 156/1998-2, přihláška známky

Rozhodnutí ze dne 25. srpna 2003, ROARING LION SOUND (mark), R 781/1999-4

Rozsudek Tribunálu ze dne 5. března 2003, Alcon Inc. proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-237/01, ECLI:EU:T:2003:54

Rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansul BV proti Ajax Brandbeveiliging BV., C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145

Rozsudek ze dne 11. května 2006, The Sunrider Corporation proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310

Rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528

Rozsudek ze dne 11. října 2016, Guccio Gucci SpA proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-753/15, ECLI:EU:T:2016:604

Rozsudek ze dne 12. června 2018 Christian Louboutin a Christian Louboutin SAS proti Van Haren Schoenen BV, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423

Rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent – und Markenamt, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748

Rozsudek ze dne 14. července 2021 Guerlain v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-488/20, ECLI:EU:T:2021:443

Rozsudek ze dne 14. září 1999, General Motors Corporation proti Yplon SA., C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408

Rozsudek ze dne 15. prosince 2016, Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anciennement Cadbury Holdings Ltd v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-112/13, ECLI:EU:T:2016:735

Rozsudek ze dne 16.7.1998, Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky proti Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369

Rozsudek ze dne 17. října 1990, SA CNL-SUCAL NV proti HAG GF AG, C-10/89, ECLI:EU:C:1990:359

Rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd a Starion International Ltd., C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378

Rozsudek ze dne 18. dubna 2013, Colloseum Holding AG proti Levi Strauss & Co., C-12/12, ECLI:EU:C:2013:253

Rozsudek ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken BV proti Hagelkruis Beheer BV, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816

Rozsudek ze dne 21. listopadu 2003, Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641

Rozsudek ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV., C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323

Rozsudek ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie GmbH, C-49/02, ECLI:EU:C:2004:384

Rozsudek ze dne 27. listopadu 2003, Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex., C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641

Rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc., původně Pathe Communications Corporation, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442

Rozsudek ze dne 6. prosince 2018, Deichmann SE proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, ECLI:EU:T:2018:884

Rozsudek ze dne 7. července 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG v Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-668/19, ECLI:EU:T:2021:420

Rozsudek ze dne 8. listopadu 2018, Mad Dogg Athletics, Inc. v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-718/16, ECLI:EU:T:2018:758

Rozsudek ze dne 8. února 2019 Serendipity Srl a další v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, T-647/17, ECLI:EU:T:2019:73

Usnesení ze dne 27. ledna 2004, La Mer Technology Inc. proti Laboratoires Goemar SA., C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50

Zdroje obrázků

Obrázek č. 1 - EUIPO. EUTM č. 018650090. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018650090>

Obrázek č. 2 - EUIPO. EUTM č. 018055852. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018055852>

Obrázek č. 3 – EUIPO. EUTM č. 0868666. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W10868666>

Obrázek č. 4 - EUIPO. EUTM č. 0975076. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W10975076>

Obrázek č. 5 - EUIPO. EUTM č. 018528787. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018528787>

Obrázek č. 6 - EUIPO. EUTM č. 017421827. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office* [online]. Alicante, ©2019. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017421827>

Obrázek č. 7 - EUIPO. EUTM č. 017869029. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017869029>

Obrázek č. 8 - EUIPO. EUTM č. 008581977. EUIPO. EUTM č. 008581977. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office: eSearch plus* [online]. Alicante, ©2019. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008581977>

Obrázek č. 9 - EUIPO. EUTM č. 001312008. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office*: eSearch plus [online]. Alicante, ©2019. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001312008>

Obrázek č. 10 - EUIPO. EUTM č. 002788362. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office*: eSearch plus [online]. Alicante, ©2019. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002788362>

Obrázek č. 11 - EUIPO. EUTM č. 001142363. In: *EUIPO-European Union Intellectual Property Office*: eSearch plus [online]. Alicante, ©2019. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001142363>