

Ochranná známka Evropských společenství

JUDr. Radim Charvát, LL.M

Zapsání komunitární ochranné známky může pro české podnikatele znamenat určité výhody.

Registrační proces je spojen s finančními náklady za poplatky, které se hradí za podání přihlášky a zápis komunitární ochranné známky. Mohou se ovšem vyskytnout relativní důvody, na jejichž základě může být přihláška pro zápis (registraci) ochranné známky Společenství zamítnuta.

Interpretace takových důvodů je opatřena nejnovější judikaturou Evropského soudního dvora, která má pro danou problematiku značný význam. Nechybí ani rozsudky Evropského soudního dvora vymezující přípustnost a podmínky pro registraci zvuků a vůní jako ochranné známky.

1. Komunitární systém ochranných známek a jeho výhody	II
2. Podstata a základní aspekty komunitární ochranné známky	II
3. Registrační proces	III
4. Neplatnost	X
5. Seniorita a konverze (Přeměna)	X

Rozšíření Evropské unie sebou přináší vznik možných konfliktů mezi národními ochrannými známkami v kandidátských zemích a komunitárními ochrannými známkami přihlášenými či zapsanými před datem rozšíření, tzn. do 30. dubna 2004 včetně.

Od 1. května 2004 se totiž na území nových členských států Evropského společenství (ES),¹⁾ tedy i ČR, automaticky rozšířily účinky komunitární ochranné známky, pro něž byla podána přihláška či již byly zapsány před tímto datem.²⁾

Česká republika přijala nový zákon o ochranných známkách,³⁾ jehož § 49 až § 51 reagují na existenci systému ochranných známek Společenství vyplývajících z nařízení o ochranné známce Společenství (nařízení).⁴⁾

1. KOMUNITÁRNÍ SYSTÉM OCHRANÝCH ZNÁMEK A JEHO VÝHODY

Ochranné známky byly jedním z prvních předmětů duševního vlastnictví, na který se Společenství zaměřilo. V roce 1988 byla přijata směrnice o ochranných známkách (známková směrnice),⁵⁾ jež sladila v této oblasti práva v členských státech.

Nicméně každý přihlašovatel, pokud nepoužil zavedený mezinárodní systém jako je Madridská dohoda⁶⁾ nebo Madridský protokol,⁷⁾ musel zaregistrovat svoji známku v každém členském státě zvlášť podle jeho práva. Rovněž to znamenalo, že musel platit poplatky za zápis v každé členské zemi, ve které chtěl mít svoji známku registrovanou. Musel také v těchto zemích najmout právního zástupce, který rozuměl jejich známkovému právu atp. Existovalo tedy mnoho překážek, což bylo v rozporu se správným fungováním vnitřního trhu Společenství.

Proto vystoupila do popředí myšlenka vytvoření komunitární ochrany duševního vlastnictví. Jejím prvním přínosem je komunitární ochranná známka.

Evropské společenství dosáhlo značného pokroku v harmonizaci práva duševního vlastnictví na svém území. Komunitární právní rámec byl skrze nařízení přijatých Společenstvím již vytvořen pro ochranné známky a průmyslové vzory, proto se ve Společenství setkáváme s komunitárními ochrannými známkami a komunitárními průmyslovými vzory, což lze považovat za jeden z největších úspěchů Společenství týkající se práva duševního vlastnictví.

Obecně řečeno, ochrana práv duševního vlastnictví na komunitární úrovni přináší řadu výhod. Například je třeba podat jen jednu přihlášku, platí se pouze jeden poplatek (což výrazně snižuje náklady) a ochrana platí ve všech členských státech. Komunitární systém je nezávislý na národních systémech a oba systémy existují souběžně vedle sebe. To v praxi znamená, že přihlašovatel ochranné známky (nebo průmyslového vzoru) může žádat o jejich ochranu jen ve svém státě a nemusí podávat přihlášku pro komunitární známku (nebo vzor).

Jednou z velkých výhod komunitární ochranné známky je, že má unitární charakter, je platná a má účinky v rámci celého Společenství na základě jediné přihlášky, kterou lze podat v kterémkoliv z jedenácti úředních jazyků Společenství. Počet úředních jazyků se v souvislosti s rozšířením zvýšil na dvacet, protože mezi ně přibýlo devět nových jazyků.⁸⁾ Avšak přihlašovatel si musí vybrat druhý jazyk, který je jedním z pěti oficiálních jazyků Úřadu,⁹⁾ tzn. angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a italštinu.

Komunitární ochranná známka má rovněž výhodu oproti Madridskému systému, protože známky podle něj zůstávají známkami národními. Systém komunitární ochranné známky a národní známkové systémy členských států jsou v koexistenci a mají stejné postavení. Dvojí ochrana je tedy dostupná bez omezení.

2. PODSTATA A ZÁKLADNÍ ASPEKTY KOMUNITÁRNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

V této části nebudu hovořit o právech náležejících vlastníkům komunitární ochranné známky, protože povaha těchto práv se podobá právům plynoucích z národních známek. Zaměřím se na podstatu komunitární ochranné známky jako takové a uvedu základní informace, na které naváže následující část o registračním procesu.

PODSTATA KOMUNITÁRNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Článek 1 nařízení uvádí, že komunitární ochranná známka je ochranná známka pro výrobky a služby, která je registrována v souladu s podmínkami uvedenými v nařízení a způsobem v nařízení stanoveným. Obecně vzato, komunitární ochranná známka má stejnou funkci jako ostatní ochranné známky, tzn., že se jedná o označení schopné odlišit výrobky či služby jednoho subjektu od druhého.

Podle článku 4 taková označení musejí kumulativně splňovat dvě podmínky:

- musejí být graficky znázornitelná, a
- musejí mít rozlišovací způsobilost.

Grafické znázornění může zahrnovat rozmanité možnosti. Kromě těch vyjmenovaných v samotném článku 4, mohou být jako komunitární ochranná známka zapsány i zvuky, protože je lze znázornit pomocí not, čímž je splněn předepsaný požadavek. O tom, jaká označení jsou registrovatelná jako komunitární ochranná známka, podrobně pojednám v podkapitole o absolutních důvodech pro zamítnutí přihlášky pro komunitární ochranné známky.

Posledně jmenovaná náležitost je dlouho zavedený princip, podle něhož ochranné známky musejí mít schopnost odlišit produkty a služby různých výrobců.

VLASTNÍK KOMUNITÁRNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Podle článku 5 nařízení mohou být vlastníky komunitární ochranné známky:

- příslušníci členských států Společenství,
- příslušníci jiných států, jež jsou členy Pařížské

úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská úmluva) nebo Dohody ustavující Světovou obchodní organizaci (Dohoda WTO),

c) příslušníci států nepatřících k členům Pařížské úmluvy, kteří mají bydliště nebo sídlo, nebo kteří mají skutečné a fungující průmyslové či obchodní podniky na území Společenství nebo členského státu Pařížské úmluvy,

d) jiní příslušníci, než jsou uvedeni pod písmenem c), jakéhokoliv státu, jež není členem Pařížské úmluvy nebo Dohody WTO a který podle publikovaných rozhodnutí poskytuje státním příslušníkům všech členských států stejnou ochranu pro ochranné známky jakou poskytuje svým vlastním příslušníkům, a pokud státní příslušníci z členských států musejí prokázat registraci v zemi původu, tento stát uznává registraci komunitární ochranné známky jako takový důkaz.

Z uvedené části článku 5 vyplývá, že vlastník komunitární ochranné známky může být z nečlenského státu Společenství a že komunitární ochranné známka je dostupná širokému okruhu přihlašovatelů.

Avšak uplatňuje se výjimka týkající se zastoupení před Úřadem. Kdokoliv může podat přihlášku pro komunitární ochrannou známku bez právního zastoupení. Ale ti, kteří nemají ve Společenství bydliště nebo hlavní místo podnikání či skutečný a fungující průmyslový nebo obchodní podnik, musejí být zastoupeni právním zástupcem ve všech řízeních stanovených nařízením. Následující typy zástupců mohou zastupovat stranu (bez ohledu na její bydliště nebo sídlo) před Úřadem:

- a) zástupci uvedení na seznamu spravovaném Úřadem,
- b) právníci, jež mají hlavní místo podnikání ve Společenství a kteří jsou oprávněni jednat jako zástupci v záležitostech ochranných známek, nebo
- c) zaměstnanci fyzických nebo právnických osob, které mají ve Společenství bydliště nebo hlavní místo podnikání nebo skutečný a fungující průmyslový či obchodní podnik.

APLIKOVATELNÉ PRÁVO

(článek 14)

Účinky komunitární ochranné známky se řídí výlučně nařízením, ale národní právo upravující porušení národních ochranných známek se aplikuje i na porušení komunitární ochranné známky. Rovněž lze podle práva členského státu podat žalobu týkající se komunitární ochranné známky z důvodu občanskoprávní odpovědnosti či nekalé soutěže.

ÚŘAD

Nařízením ve svém článku 2 zřizuje Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (Úřad – anglická zkratka OHIM), který má na starosti řízení související s registrací komunitárních ochranných známek (a rovněž průmyslových vzorů). Sídlo Úřadu, který zastává důležitou roli

v registračním řízení, je ve španělském Alicante. Úřad je agenturou Společenství vytvořenou komunitárním právem. Má právní subjektivitu, což znamená, že může uzavírat smlouvy a jednat nezávisle s třetími stranami ve všech záležitostech nutných pro správné fungování Úřadu. Ten je úplně finančně soběstačný z poplatků za služby, které poskytuje. Úřad začal ve svém sídle pracovat 1. září 1994, ovšem svoji činnost zahájil 2. ledna 1996, kdy byl připraven pro přijímání přihlášek.

Spravuje tzv. rejstřík komunitárních ochranných známek přístupný pro veřejnost k nahlédnutí. Periodicky publikuje Bulletin ochranných známek Společenství, v němž jsou obsaženy zejména záznamy učiněné do Rejstříku komunitárních ochranných známek a Úřední věstník Úřadu obsahující informace obecného charakteru.¹⁰⁾

3. REGISTRAČNÍ PROCES

Zápis zahrnuje několik kroků. Začíná podáním přihlášky a končí obdržením registrace. Každá přihláška je podrobena průzkumu a musí být v souladu s určitými principy. Nařízení počítá s typickými známkovými principy jako je popisnost, klamavé známky, ředění atp. Dále budeme analyzovat význam těchto aspektů.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky pro registraci komunitární ochranné známky mohou být podávány buď přímo Úřadu v Alicante nebo národnímu úřadu průmyslového vlastnictví v členském státě. Přihláška podaná k národnímu úřadu má stejný účinek jako kdyby byla podána ve stejný den k Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu, ale národní úřad musí Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu postoupit přihlášku do dvou týdnů po dni podání přihlášky.

Od 1. května 2004 je možné podat přihlášku pro komunitární ochranné známky i skrze Úřad průmyslového vlastnictví v Praze. Principy zmíněné v předchozím odstavci jsou zakotveny v § 49 nového známkového zákona. Za předání přihlášky Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu je nutno zaplatit Úřadu průmyslového vlastnictví úhradu nákladů spojených s přijetím a předáním přihlášky ve výši 500 korun.¹¹⁾

Každá přihláška podléhá základnímu poplatku (975 eur). Dodatečný poplatek ve výši 200 eur se platí za každou třídu zboží či služeb přesahující tři.

Přihlašovatel komunitární ochranné známky, který podal starší přihlášku ve státě, jež je členem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, může uplatnit přednost (prioritu) oné přihlášky, pokud podal přihlášku pro komunitární ochrannou známku během šesti měsíců poté, co podal přihlášku dřívější.

Priorita znamená, že pro účel posouzení, které právo má přednost, bude datum podání první přihlášky považováno za datum podání přihlášky pro komunitární ochrannou známku. Stejný účinek platí pro vystavení výrobku nebo služby s ochrannou známkou na

mezinárodní výstavě. Přihláška pro komunitární ochrannou známku musí být podána do šesti měsíců od onoho vystavení.

DŮVODY PRO ZAMÍTNUTÍ

Každé označení samozřejmě nedospěje do konečného stadia, kterým je zápis. Aby se mohlo označení stát ochrannou známkou, musí splnit určité standardy vyplývající ze své podstaty, tzn. určení původu konkrétního výrobku či služby (rozlíšovací způsobilost). Nařízení stanovuje důvody pro zamítnutí (odmítnutí) přihlášky, která je v rozporu s uznávanými principy v oblasti ochranných známek.

Důvody pro zamítnutí jsou rozděleny do dvou skupin:

- a) absolutní důvody,¹²⁾
- b) relativní důvody.¹³⁾

ABSOLUTNÍ DŮVODY

Absolutní důvody nemohou být zhojeny a vedou přímo k odmítnutí. Úřad k nim přihlíží *ex officio*. Mezi absolutní důvody patří:

● **1.** Označení, která nesplňují požadavky pro ně stanovená v článku 4 nařízení.¹⁴⁾ Takovým případem by mohlo být, že označení není možné graficky znázornit, např. pokud by si chtěl někdo zaregistrovat vůni jako ochrannou známku. Donedávna nebylo zřejmé, zda je možné zapsat vůni jako komunitární ochrannou známku; přesněji řečeno, zda-li vůně může být znázorněna graficky. Úřad až po odvolání zaregistroval jako komunitární ochrannou známku „*vůně čerstvě posekané trávy*“ pro tenisové míčky. Nejprve však byla přihláška pro tuto známku examínátorem zamítnuta. Argumentoval tím, že taková známka nemůže být zaregistrována na základě článku 7 nařízení, jelikož slova „*vůně čerstvě posekané trávy*“ nejsou grafickým znázorněním čichové známky samotné a *de facto* jde pouze o popis takové známky. Dále uvedl, že není jasné, kde začíná a kde končí rozsah ochrany takové známky, např. jakým způsobem se „*vůně čerstvě posekané trávy*“ liší od právě posekané trávy.

Přihlašovatel podal odvolání k odvolacímu senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu. Ten rozhodl v jeho prospěch.¹⁵⁾ Ve svém rozhodnutí uvedl, že článek 4, na který odkazuje článek 7, vyžaduje kumulativní splnění dvou podmínek. Označení musí:

- a) být graficky znázornitelné,
- b) mít schopnost odlišit výrobky a služby jednoho podnikatele od ostatních.

Examínátor se zaměřil pouze na první podmínku a opomenul zohlednit odlišitelnost. Druhý odvolací senát rovněž nesoouhlasil s examínátorovým tvrzením, že znázornění známky je pouze její popis a nikoli známkou samotnou, tzn. vůně. Podle jeho názoru tato námitka nenachází oporu v nařízení a představuje dodatečný požadavek bez právního základu. Vedla by k absolutnímu vyloučení čichových známek, když pro ně není žádný jiný vhodnější způsob jak je znázornit.

Zvukové známky registrovatelné jsou a lze je znázornit pomocí hudebních not.

Zvukové známky představují podobný problém, který vznesl examínátor, protože hudební noty dávají popis hudby, nikoli hudbu samotnou. Přesto je lze zapsat. Na čichové známky nemohou být aplikována přísnější pravidla, jež nenacházejí oporu v právu.

Závěr tohoto rozhodnutí je, že „... čichové známky lze registrovat, jestliže mají rozlišovací schopnost a grafický popis známky pomocí slov, zejména pokud je kombinován s uvedením druhu a bližším popisem, který náležitě definuje známku v linii s tím, co bylo přijato pro jiné podobné známky (zvukové známky), splňuje požadavek článku 7 a článku 4.“

Avšak lze říci, že Evropský soudní dvůr nedávno vyloučil možnost registrace čichových známek. Stalo se tak v případě Sieckmann¹⁶⁾ z 12. prosince 2002. Evropský soudní dvůr v něm interpretoval známkovou směrnici, konkrétně její požadavek grafické znázornitelnosti označení. Jedná se o stejný požadavek, který je obsažen i v článku 4 nařízení.

Pan Sieckmann si hodlal zaregistrovat čichovou známku. V přihlášce ji popsal tak, že „*je to čichová známka čisté chemické látky methylcinnamátu (tzn. methylester kyseliny skořicové), jejíž vzorec je C6H5-CH = CHCOOCH3. Vzorky této čichové známky lze získat v místních laboratořích uvedených ve zlatých stránkách Deutsche Telekom AG nebo např. u firmy E. Merck v Darmstadtu. Rovněž uvedl, že tato vůně je obvykle popisována jako balzámově ovocná s lehkým příděchem skořice.*“ Ovšem Německý patentový a známkový úřad (Deutsches Patent- und Markenamt) ji odmítl zapsat.

Pan Sieckmann podal odvolání. V jeho průběhu německý patentový soud požádal Evropský soudní dvůr o odpověď na dvě otázky:

- a) zda článek 2 známkové směrnice musí být vykládán tak, že ochranná známka může být složena z označení, které samo o sobě není způsobilé být vizuálně vnímáno,
- b) zda tentýž článek musí být interpretován tak, že s ohledem na čichové označení jsou požadavky grafické znázornitelnosti splněny pomocí chemického vzorce, popisem napsaných slov, uložení vzorku vůně nebo kombinací těchto možností.

Generální advokát se ve svém názoru vypracovaném pro Evropský soudní dvůr netajil skepticismem k čichovým známkám. V odstavci 32 svého stanoviska uvádí o čichové známce „*vůně čerstvě posekané trávy*“, že „*Toto se jeví být jako perla na poušti, ale jde o individuální rozhodnutí, u něhož je nepravděpodobné, že bude opakováno.*“

Na první otázku Evropský soudní dvůr odpověděl tak, že seznam označení v článku 2, která mohou tvořit ochrannou známku, není vyčerpávající, a proto vůně z něj nejsou vyloučeny. Tento článek musí být interpretován tak, že se ochranná známka může skládat z označení, které samo o sobě není způsobilé

být zrakově vnímáno, pokud jej lze znázornit graficky, zejména pomocí obrazců, čar nebo písmen a takové znázornění je jasné, přesné, samostatné, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.

U druhé otázky dospěl Evropský soudní dvůr k závěru, že žádný ze způsobů včetně jejich kombinace uvedený v otázce č. 2 nespňuje požadavky grafického znázornění, zejména co se týče jasnosti a přesnosti.

Toto rozhodnutí má klíčový dopad na zápis čichových známek v jednotlivých členských státech a po rozšíření i v nových zemích a rovněž na interpretaci článku 4 nařízení. Z odpovědi na druhou otázku plyne, že Evropský soudní dvůr téměř zamezil registraci dalších čichových známek nejen na úrovni národní, ale i komunitární.

O zvukových známkách bylo stručně pojednáno výše v souvislosti s čichovými známkami. Na rozdíl od čichových známek, Evropský soudní dvůr potvrdil registrabilitu zvukových známek ve svém velice nedávném rozsudku případu Shield Mark v Joost Kist,¹⁷⁾ který byl rozhodnut 27. listopadu 2003. Evropský soudní dvůr v něm opět interpretoval článek 2 známkové směrnice. Tento článek má identickou formulaci jako článek 4 nařízení komunitární ochranné známky. Shield Mark, který je v Beneluxu vlastníkem několika zvukových známek, podal žalobu na porušování svých známek. První skupina těchto známek se skládala z úvodních devíti not Beethovenovy skladby „Pro Elišku“ a druhá z nich byla vyjádřena zvukem kokrhání kohouta pomocí holandské onomatopoeie (zvukomalby) „Kukelekuuuuu“. Nizozemský soud (Hoge Raad der Nederlanden) se rozhodl dotázat se u Evropského soudního dvora v prejudiciálním řízení mimo jiné, zda zvuky a hluky mohou být považovány za ochranné známky podle článku 2 známkové směrnice a jaké jsou touto směrnici stanovené požadavky pro tato označení, aby mohla být graficky znázorněna.

Evropský soudní dvůr zopakoval princip uvedený v případě Sieckmann, že seznam uvedený v článku 2 není vyčerpávající, a proto nejsou zvuky vyloučeny z ochrany podle tohoto článku. Zvuky mohou být tedy považovány za ochranné známky, ale jen tehdy, pokud jsou schopny odlišit výrobky či služby jednoho podnikatele od druhého a jsou graficky znázornitelné.¹⁸⁾

Pokud se týká grafického znázornění, poukázal Evropský soudní dvůr opět na případ Sieckmann a stanovil, že se na zvuky uplatňují stejné požadavky jako na vůně, tzn. že mohou být znázorněny zejména pomocí obrazců, čar nebo písmen a takové znázornění je jasné, přesné, samostatné, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní. Tento požadavek nespňuje popis napsaný slovy jako je prvních devět not skladby „Pro Elišku“, zvuk zvířete nebo zvukomalba (onomatopoeie) „kokrhání“, protože podle názoru Evropského soudního dvora „*postrádá přesnost a jasnost, a proto neumožňuje určit rozsah žádané*

ochrany. Z těchto důvodů nemůže konstituovat grafické znázornění daného označení pro účely článku 2 směrnice.“¹⁹⁾ Zvukomalba může znít různě v jednotlivých jazycích členských států. Znázornění pomocí not bez ničeho dalšího jako je B, C, D atd. také nespňuje podmínku grafického znázornění, protože neumožňuje určit výšku a délku zvuků tvořících melodií. Ale hudební partitura obsahující přesné hodnoty jako je hudební klíč, hudební noty, pomlky atp., jsou dostatečné pro splnění požadavku grafického znázornění.

Ovšem Evropský soudní dvůr odmítl rozhodnout, zda jiné způsoby znázornění jako je hudební nosič, digitální záznam přístupný na internetu či kombinace těchto způsobů splňují podmínku grafického znázornění. Tyto formy byly zmíněny v jedné z otázek vznesených odvolacím soudem. Evropský soudní dvůr své odmítnutí odůvodnil tím, že tyto formy jsou hypotetické, protože Shield Mark nepodal svoji přihlášku pro registraci pomocí těchto způsobů, a proto může Evropský soudní dvůr odmítnout rozhodnout otázku, která se týká hypotetického problému.

Z právě uvedeného rozsudku Evropského soudního dvora lze dovodit, že zvuky mohou být zapsány jako národní ochranné známky (ale i jako ochranné známky Společenství), ale musejí být znázorněny zejména pomocí not, které tudíž vyhovují podmínce grafického znázornění. Pokud lze takto zvuk vyjádřit, nebrání nic tomu, aby byl zapsán jako ochranná známka.

Také český Úřad průmyslového vlastnictví může takto znázorněná označení (zvuky) zapisovat. Bude zajímavé sledovat, zda i ostatní formy, o kterých Evropský soudní dvůr odmítl rozhodnout, budou nakonec uznány, že splňují požadavky známkové směrnice na „registrovatelnost“ označení, zejména grafického znázornění. Domnívám se, že například digitální záznam zvuku učiněný pomocí počítače by mohl danou podmínku splňovat.

Další případ založený na tomto absolutním důvodu je ten, že označení (typicky slovo) je druhové. Druhové výrazy, např. počítač pro počítače nemůže být zapsán, protože není vůbec schopen získat rozlišovací způsobilost, a to ani užíváním tohoto termínu. Může se také přihodit, že již dříve zapsané ochranné známky se stanou druhovými. Např. linoleum bývala ochranná známka. Taková známka již však na trhu pozbyla svůj význam.

Druhové výrazy nemohou být zaregistrovány ani podle amerického práva. Důvody pro zamítnutí vypočítává rovněž § 2 amerického zákona o ochranných známkách (Lanham Act).²⁰⁾ I když žádné z ustanovení onoho paragrafu nezmiňuje druhovost, Patentový a známkový úřad Spojených států (US Patent and Trademark Office) a americké soudy jej interpretují tak, že druhové označení nemůže sloužit jako určovatel původu, a proto nemůže získat tzv. druhotný význam (neboli rozlišovací způsobilost).

● 2. Chybějící rozlišovací způsobilost je typickým

znakem ochranné známky. Proto, aby mohla známka sloužit svému účelu, musí určovat původ a musí být rozpoznána spotřebiteli jako takový určovatel. To ukazuje tzv. sílu známky. Např. SONY je velmi výrazná známka.

Zajímavý případ týkající se rozsahu tohoto důvodu byl rozhodnut Soudem první instance v případě Henkel KgaA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu.²¹⁾ Toto rozhodnutí se zabývá registrací trojrozměrných ochranných známek a jejich rozlišovacího charakteru. Henkel si chtěl jako trojrozměrnou komunitární ochrannou známku zaregistrovat tablety na mytí nádobí skládající se ze dvou vrstev (červené a bílé). Úřad odmítl takový trojrozměrný tvar zapsat jako ochrannou známku, protože postrádá rozlišovací schopnost. Soud první instance při odvolání potvrdil rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu s poukazem na to, že spotřebitelé věnují pouze nízký stupeň pozornosti při kupování tablet na mytí nádobí. Trojrozměrný tvar je často užíván pro tento druh výrobku a červená barva jedné z vrstev neindikuje původ takových produktů. Z těchto důvodů není dostatečně odlišitelný, aby mohl sloužit jako ochranná známka. Otázku zápisu barevných mycích tablet základních tvarů jako trojrozměrnou ochrannou známku Společenství s konečnou platností rozhodl 29. dubna 2004 Evropský soudní dvůr ve shodě s předchozím případem Henkel, to znamená, že takové tablety postrádají rozlišovací charakter, tedy neurčují původ, proto nemohou být zapsány jako komunitární ochranné známky dle článku 7 (1) (b) Nařízení.

V dalším rozsudku²²⁾ Evropský soudní dvůr stanovil, že barva sama o sobě postrádá rozlišovací charakter, ale může být zapsána jako ochranná známka tehdy, pokud skrze užívání získala rozlišovací způsobilost.

● **3.** Pouhá popisnost. Taková známka neslouží svému účelu, protože se výlučně skládá z označení nebo údajů, které mohou sloužit v obchodu k označení druhu, jakosti, množství, zamýšleného účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služby, nebo jiných vlastností výrobků či služby. Taková známka má tudíž výlučně popisnou funkci, např. notebook pro přenosný počítač. Konkrétní příklad tohoto důvodu pro odmítnutí lze demonstrovat na nedávném rozsudku Evropského soudního dvoru. Jedná se o případ Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu v. Wrigley,²³⁾ rozhodnutý 23. října 2003. Společnost Wrigley podala 29. března 1996 přihlášku pro registraci slova DOUBLEMINT jako komunitární ochranné známky, a to v několika třídách (zejména pro žvýkačky). Examinátor přihlášku odmítl a Wrigley se odvolal k odvolacímu senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu.²⁴⁾ První odvolací senát dospěl k závěru, že slovo DOUBLEMINT má pro potenciální spotřebitele dva významy: dvojnásobné množství máty nebo ochucený dvěma druhy máty. Odmítl tedy od-

volání, protože slovní kombinace skládající se ze dvou anglických slov bez žádného dodatečného smýšleného či imaginárního prvku je čistě popisná danyh vlastností výrobků na základě článku 7 odst. 1 písm. c) nařízení, a proto nemůže být zapsána jako komunitární ochranná známka.

Wrigley podal 1. září 1999 návrh na zahájení řízení před Soudem první instance,²⁵⁾ aby docílil zrušení předchozího rozhodnutí. Soud první instance shledal, že slovo DOUBLEMINT není výlučně popisné, protože má několik významů. Dle jeho názoru je máta druhový výraz, který zahrnuje například mátu klasnatou a peprnou. Existuje několik způsobů, jak kombinovat dva druhy máty, a navíc je možná různá intenzita chuti v případě každé kombinace. V odstavci 30 svého rozsudku vysvětluje, že slovo DOUBLEMINT, když je vztaženo k přihlášeným výrobkům „... má mnohoznačný a sugestivní význam, který je otevřen rozličným interpretacím.“ Dospěl k závěru, že článek 7 odst. 1 písm. c) brání registraci slov, které výlučně popisují výrobky či služby, pro něž je registrace žádána nebo jejich vlastnosti a slovo DOUBLEMINT není výlučně popisné. Proto zrušil napadené rozhodnutí.

Úřad se 17. dubna 2001 odvolal k Evropskému soudnímu dvoru a požadoval zrušení daného rozsudku. Wrigley argumentoval tím, že slovo DOUBLEMINT splňuje podmínky stanovené Evropským soudním dvorem v případě Procter & Gamble v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu pojednávajícím o slovní známce BABY-DRY, která byla přijata proto, že má rozlišovací charakter. Evropský soudní dvůr mimo jiné stanovil, že cílem článku 7 odst. 1 písm. c) je, že popisná označení nebo určení vztahující se k vlastnostem výrobků či služeb, pro něž je o registraci žádáno, mohou být všemi volně užívána. Dále v odstavci 32 svého rozsudku rozhodl, že označení či určení, ze kterých se známka skládá a k nimž se článek 7 vztahuje, nemusejí být v době podání přihlášky užívána způsobem, jenž popisuje výrobky nebo služby, které jsou předmětem přihlášky pro zápis, nebo vlastnosti těchto výrobků či služeb. Postačuje, že taková označení a určení by mohla být užita pro daný účel. Registrace daného označení musí být podle tohoto ustanovení odmítnuta, pokud alespoň jeden z jeho možných významů udává vlastnosti výrobků či služeb, o které se jedná.

Evropský soudní dvůr odmítl test uplatněný Soudem první instance, že slovo musí být výlučně popisné a vrátil tento případ zpět Soudu první instance. Společnost Wrigley tedy ještě neztratila svoji známku DOUBLEMINT, ale její šance na zápis je značně snížena.

● **4.** Ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v dobré víře a v zavedených obchodních zvyklostech. Je nutné zdůraznit slovo „výlučně“, tzn. že známka je tvořena výlučně prvky, které se staly obvyklé v běžném jazyce. Pokud by totiž převážná část

prvků neměla obvyklý charakter, taková známka by nebyla odmítnuta. Jako příklad, kdy by se uplatnil tento důvod, by mohl být případ slova „web“ nebo „net“. Tato slova se stala obvyklá ve vztahu k internetu. Většina lidí spojuje tato slova s internetem, zejména s webovými stránkami. Můžeme často slyšet z úst lidí věty typu „Podívám se na web“, „Najdu to na netu.“ Jako další příklad by mohlo sloužit písmeno Z znamenající začátečník (používají jej někdy méně zkušené řidiči automobilů). Avšak při určení, zda označení nebo údaj se stal obvyklý, je rozhodující oblast, ve které se prvek známky stal obvyklý. Znamená to, že obvyklý charakter je posuzován ve vztahu ke konkrétnímu zboží či službám.

● **5.** Označení, která sestávají výlučně z tvaru, který vyplývá z podstaty samotných výrobků, nebo tvaru výrobku, jenž je nezbytný k dosažení technického výsledku, nebo tvaru, který dodává výrobku podstatnou hodnotu. Pod tuto kategorii by mohl spadat příklad, pokud by výrobce másla chtěl chránit jednoduchý tvar kostky másla jako ochrannou známku.

● **6.** Ochranné známky, jež jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo přijatými mravními principy. Takový důvod by se mohl uplatnit, např. v případě hanlivých slov. Tento důvod pravděpodobně nebude často používán.

● **7.** Ochranná známka je klamavá. Tento důvod se objevuje v případech, kdy známka nepravdivě označuje povahu, jakost, zeměpisný původ výrobku či služby. Např. ochranná známka, která uvádí, že sklo, pivo atd. pochází z České republiky, i když ve skutečnosti tomu tak není. *Ratio* tohoto důvodu je ochrana veřejnosti.

● **8.** Nepovolené ochranné známky v rozporu s článkem 6ter Pařížské úmluvy. Tzn. že registrace ochranných známek nebo jejich částí bez povolení příslušných úřadů budou odmítnuty, nebo budou prohlášeny za neplatné, nebo jejich užívání bude zakázáno, pokud obsahují výsostné znaky, vlajky, jiné státní znaky zemí Pařížské unie, úřední zkušební, puncovní a záruční značky u nich zavedené, jakož i každá napodobení z hlediska heraldického.

● **9.** Ochranné známky bez povolení příslušných úřadů obsahující jiné symboly, znaky nebo erby nezahrnuté v článku 6ter Pařížské úmluvy, ale které požívají mimořádný veřejný zájem.

● **10.** Ochranné známky pro vína a alkoholické nápoje, které obsahují nebo se skládají ze zeměpisného určení původu, jež identifikuje vína a alkoholické nápoje, které takový původ nemají. Tento poslední důvod byl přidán nařizením Rady 3288/95 z 22. prosince 1994, jež novelizuje nařízení o komunitární ochranné známce. Důvodem pro toto doplnění nařízení o komunitární ochranné známce bylo sladění komunitárního práva s článkem 23 Dohody o obchodních aspektech k právům duševního vlastnictví (anglická zkratka TRIPS).²⁶⁾ Tento důvod pro odmítnutí zajišťuje ochranu veřejnosti před klamáním způsobeným ne-

pravdivým uváděním původu vín a alkoholických nápojů.

Nicméně z aplikace některých důvodů pro zamítnutí registrace zmíněných v předchozím textu existuje výjimka. Pokud známka postrádá rozlišovací způsobilost, je popisná nebo má výlučně obvyklý charakter v běžném jazyce, Úřad neodmítne zápis, pokud ochranná známka získala rozlišovací způsobilost skrze své užívání. To znamená, že se ochranná známka stala odlišitelnou na základě používání ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je o registraci žádáno.

Evropský soudní dvůr měl poměrně v nedávné době příležitost interpretovat význam dvou z absolutních důvodů pro odmítnutí, o nichž bylo pojednáno výše. Učinil tak v případě Procter & Gamble Company v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu,²⁷⁾ rozhodnutý 20. září 2001. Procter & Gamble si hodlal zaregistrovat známku BABY-DRY jako komunitární ochrannou známku pro dětské plínky. Examinátor Úřadu přihlášku zamítl a první odvolací senát Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu rozhodnutí potvrdil. Odvolací senát došel k závěru, že zápis takové známky by odporoval důvodům 2. a 3.²⁸⁾ a shledal důkaz o získání rozlišovací způsobilosti předložený společností Procter & Gamble za nepřipustný, protože takový důkaz nebyl předložen examinatorovi.

Soud první instance potvrdil první část rozhodnutí odvolacího senátu a rozhodl,²⁹⁾ že název BABY-DRY složený výlučně ze slov, která mohou při obchodování sloužit k označení zamýšleného účelu zboží, musí být považován za neschopný splnit základní funkci ochranné známky, tzn. odlišení výrobku nebo služby jednoho podnikatele od druhého. Avšak zrušil odmítnutí odvolacího senátu připustit důkaz o získané rozlišovací způsobilosti skrze užívání. Procter & Gamble se odvolal k Evropskému soudnímu dvoru s nárokem, že Soud první instance interpretoval důvody pro zamítnutí příliš široce.

V odstavci 40 svého rozsudku Evropský soudní dvůr stanovil, že „... *popisnost musí být určována nejen ve vztahu ke každému slovu branému odděleně, ale ve vztahu k celku, který formují. Jakýkoli vnímatelný rozdíl mezi kombinací slov předložených k registraci a výrazy užívanými v běžné mluvě příslušné skupiny spotřebitelů k pojmenování zboží nebo služeb či jejich hlavních vlastností vede k udělení odlišujícího charakteru slovní kombinaci, což umožňuje její registraci jako ochrannou známku.*“ Dále se zabýval tím, zda slovní spojení BABY-DRY má rozlišovací schopnost v anglickém jazyce. Dospěl k závěru, že tuto slovní kombinaci lze v každodenní mluvě užívat k pojmenování funkce dětských plínek, ale tato slova jsou neobvykle syntakticky spojena, že taková kombinace není obvyklý výraz v anglickém jazyce ani pro pojmenování dětských plínek, ani pro popis jejich základních vlastností. Proto Evropský soudní dvůr rozhodl, že známka

BABY-DRY není popisná sama o sobě, má rozlišovací schopnost a její zápis nemůže být zamítnut podle článku 7 odst. 1 písm. c).

RELATIVNÍ DŮVODY A ŘÍZENÍ O NÁMITKÁCH (OPOZICE)

Během tří měsíců poté, co je přihláška zveřejněna, zainteresované strany, zejména vlastníci starších (dřívějších) známek nebo osoby jimi zmocněné, mají právo opozice (vznést námitky) proti zápisu z určitých důvodů (relativní důvody). Poplatek za vznesení námitek činí 350 eur.

Nejprve je ale třeba vymezit rozsah starších ochranných známek, konkrétněji vztah mezi těmito známkami a později přihlášenými nebo zapsanými komunitárními ochrannými známkami. Je nutno poznamenat, že nařízení činí rozdíl mezi „*dřívějšími ochrannými známkami*“ a „*dřívějšími právy*“. Vlastníci starších ochranných známek a práv mohou protestovat proti registraci komunitární ochranné známky nebo žádat o její prohlášení za neplatnou. Nejprve vymezím pojem „*dřívější ochranná známka*“ a následně „*dřívější právo*“.

Dřívější ochrannou známkou je známka následujících typů, pro niž byla podána přihláška, nebo která byla zapsána před přihláškou pro komunitární ochranou známkou:

- přihlášky nebo registrace komunitární ochranné známky,
- přihlášky či registrace ochranných známek v členských státech,
- registrace podle Madridské dohody a protokolu,
- obecně známé ochranné známky³⁰⁾ v členských státech.³¹⁾

Důvody pro námitkové řízení z hlediska vztahu mezi pozdějšími a staršími známkami jsou následující:

- přihlášená (pozdější) známka je identická se starší známkou a zboží či služby, pro které má být přihlášená známka zapsána, jsou shodné s výrobky či službami spojenými s dřívější ochrannou známkou, žádná pravděpodobnost záměny nemusí být přítomna,
- shodnost či podobnost známek a výrobků nebo služeb způsobuje pravděpodobnost záměny mezi spotřebiteli na území, kde je dřívější ochranná známka chráněna, pravděpodobnost záměny zahrnuje pravděpodobnost asociace, tzn. že jde o situaci, kdy lidé, kteří narazí na výrobky nebo služby, jež nesou pozdější ochrannou známku, si ji budou spojovat se starší známkou.

Registrace ochranné známky může být také namítána, pokud by měla za následek tzv. ředění starší ochranné známky. Tento princip je upraven v článku 8 odst. 5 nařízení. Jde zde o ochranu dobré pověsti (jména) starší ochranné známky (ať už národní nebo komunitární). Opozici lze vznést, i když známka, o jejíž zápis je žádáno, je shodná nebo podobná dřívější známce, ale výrobky nebo služby pro tuto známku nejsou podobné výrobkům či službám, na něž se vztahuje starší známka, jestliže:

- starší komunitární ochranná známka má pověst ve Společenství, nebo
- dřívější národní známka má pověst v členském státě a užívání přihlášené komunitární ochranné známky by v tomto státě nepoctivě těžilo z rozlišovacího charakteru či pověsti starší národní známky nebo by jim bylo na újmu.

Z výše uvedeného plyne, že získání pověsti starší komunitární ochranné známky ve Společenství je dostatečně a žádný zásah do rozlišovacího charakteru či dobré pověsti není třeba. Na druhou stranu národní známky musejí mít nejen dobré jméno, ale jejich pověst nebo rozlišovací charakter by byla narušena následkem užívání komunitární ochranné známky, o jejíž registraci je žádáno. Nejedná se opět o pravděpodobnost záměny, ale důležitá je ochrana rozlišovací schopnosti a pověsti známky. I když nařízení nespécifikuje, že se musí jednat o dobrou pověst, z povahy věci plyne, že jsou takto chráněny známky, které mají dobrou pověst (jméno).

Ředění se může vyskytnout například v následující situaci. VOLKSWAGEN je velmi známá ochranná známka v mnoha zemích světa a vytvořila si svoji vlastní pověst. VOLKSWAGEN je komunitární ochranná známka, která byla zapsána 10. května 1999. Tato známka má nepochybně dobrou pověst ve Společenství. Pokud by někdo podal přihlášku pro zápis VOLKSWAGEN jako komunitární ochranné známky, ovšem nikoli pro automobily, ale řekněme pro ponožky, došlo by k ředění známky VOLKSWAGEN, která je spojena s výrobcem kvalitních automobilů. Kdyby spotřebitelé narazili na ponožky VOLKSWAGEN, nedošlo by na jejich straně k vyvolání záměny. Nicméně by to oslabilo sílu oné známky, zředilo by to rozlišovací způsobilost ochranné známky.

Nutno ještě uvést, že vlastník komunitární ochranné známky se může proti ředění své známky bránit nejen v námitkovém řízení, ale podle článku 9 odst. 1 písm. c) má právo zabránit v obchodním styku užívání označení, které by ředilo danou komunitární ochrannou známkou, jež má ve Společenství dobré jméno. O jaké označení se v tomto případě musí jednat, bylo uvedeno výše v rámci pojednání o námitkovém řízení v souvislosti s článkem 8 odst. 5. Vlastník komunitární ochranné známky může takového zákazu docílit soudní cestou. Článek 91 ukládá členským státům zřídit soudy, které rozhodují v záležitostech týkajících se ochranných známek Společenství, zejména v případech jejich porušení. Takovým soudem v ČR je Městský soud v Praze a odvolací instancí je Vrchní soud v Praze.

Pokud by bylo takové konfliktní označení zapsáno jako komunitární ochranná známka, může se vlastník starší komunitární ochranné známky s dobrou pověstí ve Společenství domáhat neplatnosti dané komunitární ochranné známky z relativních důvodů na základě článku 52 odst. 1 písm. a).

Jak je zřejmé z předchozího textu, starší známky mající dobré jméno jsou předmětem silnější ochrany,

což znamená, že jsou rovněž chráněny proti identickým nebo podobným známkám zahrnující odlišné výrobky či služby.

Výraz „dřívější práva“ pro účely opozice je spojen se dvěma předměty, které jsou regulovány právem členských států. Jedná se o:

- a) neregistrované ochranné známky,
- b) jiná označení užívaná na trhu větším než místního významu.

Pro účely prohlášení komunitární ochranné známky za neplatnou z relativních důvodů se k těmto dvěma typům řadí ještě jiná starší práva uvedená v článku 52 odst. 2.³²⁾

Princip neregistrovaných ochranných známek odráží systém ve Velké Británii a také ve Spojených státech. Podle britského a amerického práva ochranné známky nemusejí být nezbytně zapsány, aby byly chráněny. Registrace samozřejmě přináší jejím vlastníkům určité výhody, ale jeden z nejdůležitějších požadavků je, že známka je užívána v obchodu nebo její vlastník má v úmyslu užívat onu známku v obchodu. Stojí zato dodat, že i podle německého práva je známka plně chráněna bez zápisu, pokud skrze její užívání získala rozlišovací způsobilost („*Verkehrsgeltung*“).³³⁾

K nejtýpčtějším „*označením užívaných na trhu větším než místního významu*“ se řadí obchodní jméno.

Vlastník dřívějších práv k oběma druhům označení uvedených výše může oponovat přihlášce pro komunitární ochranné známky na základě následujících podmínek:

- a) práva k takovému označení byla nabyta před datem podání nebo datem přednosti (priority) přihlášky pro komunitární ochranné známky, a
- b) takové označení dává právo svému vlastníkovu žádat užívání pozdější ochranné známky.

Jestliže je podán návrh na opozici, oponent může ve lhůtě stanovené Úřadem předložit skutečnosti, důkazy, argumenty pro podporu svého nároku. Přihlašovatel má však právo požadovat, aby vlastník dřívější národní či komunitární známky, který návrh na opozici podal, prokázal jednu ze dvou skutečností:

- a) starší známka začala být užívána v členském státě nebo Společenství v období pěti let předcházejících datu zveřejnění přihlášky pro komunitární ochrannou známku ve spojení s výrobky či službami, pro které byla registrována, musí se ovšem jednat o řádné užívání známky,
- b) legitimní důvody pro neužívání, avšak zmíněné neužívání se může uplatnit jen tehdy, pokud je starší známka zapsána déle než pět let, požadavek doby delší než pět let odpovídá lhůtě pěti let stanovené v článku 15, během níž vlastník komunitární ochranné známky musí začít řádně užívat danou komunitární ochrannou známku.

Pokud stěžovatel neunesse toto důkazní břemeno, opozice bude odmítnuta. Jestliže se při posuzování námitek ukáže, že ochranná známka nemůže být zaregistrována ve spojení s některými nebo všemi vý-

robky či službami, pro které byla podána přihláška pro komunitární ochrannou známku, taková přihláška bude zamítnuta v rozsahu těchto výrobků a služeb. V ostatních případech bude opozice odmítnuta.

SYSTÉM REŠERŠE

Pokud přihláška splňuje všechny formální náležitosti a žádný důvod pro zamítnutí se neuplatní, následuje rešerše upravená v článku 39 nařízení. Úřad připraví komunitární rešeršní zprávu obsahující zapsané komunitární ochranné známky a přihlášky pro komunitární ochranné známky, které by mohly být základem pro vznesení námitek proti zápisu z relativních důvodů.

Úřad zašle kopii přihlášky centrálnímu úřadu průmyslového vlastnictví každého členského státu, který informoval Úřad o svém rozhodnutí provadět rešerši ve svém rejstříku ochranných známek ve vztahu k přihláškám. Do tří měsíců národní úřady provedou rešerši starších národních ochranných známek nebo přihlášek z hlediska stejného důvodu jako v případě komunitární rešeršní zprávy (relativní důvody).

Poté Úřad předá rešeršní zprávy přihlašovatelovi a ne dříve než jeden měsíc od onoho předání přihlášku zveřejní. Úřad informuje vlastníky starších komunitárních ochranných známek a přihlášek, jež byly uvedeny v komunitární rešeršní zprávě, o publikaci přihlášky pro komunitární ochrannou známku.

Jak je zřejmé z předchozího odstavce, rešeršní systém zabere několik měsíců a zpomaluje celý registrační proces. Navíc Francie, Německo a Itálie se rozhodly neúčastnit se rešeršního systému, tzn., že v těchto zemích se neprovádí rešerše přihlášek pro komunitární ochrannou známku. Vzhledem k důležitosti těchto zemí je tak význam rešeršního systému značně oslaben. Nařízení ve svém článku 39 odst. 7 obsahuje ustanovení, že po pěti letech následujících od zahájení působení Úřadu, má Evropská komise předložit zprávu zabývající se efektivností rešeršního systému a návrhy na novelizaci nařízení.

Komise 27. prosince 2002 předložila jak onu zprávu,³⁴⁾ tak návrh.³⁵⁾ Tisková zpráva o těchto dokumentech byla publikována 20. ledna 2003. Kromě jiného praví: „*Zpráva komise dochází k závěru, že rešeršní systém zbytečně prodlužuje registrační proceduru komunitární ochranné známky a klade administrativní zátěž na národní úřady, Úřad a přihlašovatele bez toho, aniž by přihlašovatelům poskytl výhodný a nákladově efektivní nástroj, který by jim pomohl účinně sledovat možnou existenci starších konfliktních práv. Dále by se tento systém, kdyby byl zachován po rozšíření Evropské unie, stal ještě více nákladnější a komplikovanější.*“ Komise mimo jiné zamýšlí zrušit rešeršní systém.

ZÁPIS

Když přihláška splní veškeré náležitosti předepsané v nařízení a nebyl podán návrh na opozici či takový ná-

vrh byl odmítnut v konečném rozhodnutí, ochranná známka je zaregistrována jako komunitární ochranná známka.

Registrace trvá po dobu deseti let a musí být obnovena vždy šest měsíců před každým uplynutím desetileté lhůty. Úřad předem informuje vlastníka komunitární ochranné známky o uplynutí této doby, avšak Úřad nenesie odpovědnost, pokud tak neučiní.

Poplatek za zápis je 1100 eur. Přihlašovatel musí tudíž zaplatit dohromady 2075 eur za podání přihlášky a za registraci. Poplatek za obnovení činí 2500 eur.

POŽADAVEK ŘÁDNÉHO UŽÍVÁNÍ KOMUNITÁRNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Nařízení nevyžaduje, aby pro zápis musela být komunitární ochranná známka nejprve užívána tak, jak je tomu např. v angloamerickém právním systému. Ovšem následně užívání komunitární ochranné známky po zápisu je nezbytné k udržení nabytých práv z komunitární ochranné známky. Vlastník nemusí komunitární ochrannou známku začít užívat ihned po zápisu. Článek 15 nařízení dává totiž majiteli lhůtu pěti let následujících po registraci, během nichž má možnost známku začít užívat ve spojení s výrobky či službami, pro něž byla zapsána. Ustanovení článku 15 odst. 1 však vyžaduje, že se musí jednat o řádné (skutečné) užívání (*genuine use*). Pokud se tak v daném pětiletém období nestane, nebo komunitární ochranná známka není užívána nepřetržitě po dobu pěti po sobě jdoucích let, může to mít za následek sankce, které nařízení upravuje, např. zrušení komunitární ochranné známky.

Nebo v rámci námitkového řízení přihlašovatel komunitární ochranné známky, proti jehož přihlášce podal vlastníky starší známky námitky, může vyžadovat prokázání řádného užívání starší známky a pokud takový důkaz není předložen, Úřad námitky zamítne. Sankce se neuplatní, pokud existují řádné důvody pro neužívání.

Nařízení rovněž vymezuje i jiné (související) aktivity, které se považují za řádné užívání (viz článek 15 odst. 2 a odst. 3).

4. NEPLATNOST

Komunitární ochranná známka může být prohlášena za neplatnou na základě dvou druhů řízení:

- a) návrhem podaným k Úřadu,
- b) protinárokom v řízení o porušení práv.

Řízení o porušení nejsou vedena Úřadem, ale národními soudy určenými k rozhodování o záležitostech týkajících se komunitární ochranné známky podle nařízení.

Stejně jako v případě zamítnutí přihlášky pro komunitární ochrannou známku, existují dva druhy důvodů pro prohlášení komunitární ochranné známky za neplatnou:

- a) absolutní,³⁶⁾
- b) relativní.³⁷⁾

Absolutní důvody lze rozdělit do dvou skupin:

● **1.** Komunitární ochranná známka byla zaregistrována v rozporu s článkem 5 (požadavky na národnost vlastníků komunitární ochranné známky) nebo 7 (všechny absolutní důvody pro odmítnutí přihlášky pro komunitární ochrannou známku včetně výjimek spojených se získáním rozlišovací způsobilosti skrze užívání).

● **2.** Přihlašovatel jednal při podání přihlášky ve złé víře.

Také relativní důvody jsou členěny do dvou kategorií:

● **1.** Existence starší ochranné známky nebo práva a splnění podmínek dle článku 8.

● **2.** Jestliže užívání dané komunitární ochranné známky může být zakázáno podle práva členského státu upravujícího ochranu jiného staršího práva následujícího druhu: právo ke jménu; právo k osobní podobizně, autorské právo a právo k průmyslovému vlastnictví.

Následkem prohlášení komunitární ochranné známky za neplatnou se na takovou ochrannou známku Společenství nahlíží jako by od počátku neměla účinky obsažené v nařízení.³⁸⁾

5. SENIORITA A KONVERZE (PŘEMĚNA)

Nařízení mimo jiné upravuje ještě další dva principy určitého významu. Jsou podstatné pro majitele ochranných známek zapsaných v ČR a odrážejí se i v novém známkovém zákoně.

SENIORITA

Pojednávají o ní články 34 a 35, z nichž každý upravuje jinou situaci, ale důsledky jsou shodné. Článek 34 se zabývá vztahem mezi dřívější národní nebo mezinárodní (madridskou) ochrannou známkou a následnou přihláškou pro registraci komunitární ochranné známky. Pokud se vlastníky starší národní či madridské ochranné známky rozhodne podat přihlášku pro identickou známku jako komunitární ochrannou známku pro stejné zboží či služby, nastupuje komunitární ochranná známka na místo známky dřívější. Jestliže se po zápisu komunitární ochranné známky vlastníky starší známky vzdá nebo ji nechá propadnout (neobnoví ji), neovlivní to práva k oné známce. Má stejná práva jako kdyby zápis dřívější známky pokračoval dál.

Článek 35 upravuje situaci, kdy vlastníky starší ochranné známky si také zaregistroval komunitární ochrannou známku pro stejné výrobky nebo služby. Důsledek je stejný, jako v případě článku 34.

Rozdíl mezi oběma články je v tom, že podle článku 34 vlastníky ochranné známky může nárokovat senioritu již v přihlášce pro zápis komunitární ochranné známky. Ale zde je časový limit stanoven pravidlem 8 nařízení implementující nařízení.³⁹⁾

Přihlašovatel komunitární ochranné známky musí během tří měsíců od data podání předložit kopii re-

gistrace dřívější známky. Článek 35 dává možnost uplatnit senioritu poté, co byla komunitární ochranná známka zapsána a není zde tudíž žádné časové omezení. Ovšem v obou případech uplatněná seniorita zanikne, pokud je před zápisem komunitární ochranné známky starší ochranná známka (na jejímž základě je seniorita nárokována) zrušena nebo je prohlášena za neplatnou anebo se jí vlastník vzdá.

Pro uplatnění seniority je vyžadována trojí shoda:

- a) shodná označení (menší odchylky jsou přípustné),
- b) shodné výrobky nebo služby (seznam zboží nebo služeb může být užší pro komunitární ochrannou známku než ten, který je pro národní známku),
- c) stejný vlastník.

Seniorita má pro vlastníka známky značnou výhodu, protože majitel starší známky ji nemusí obnovit, a proto nemusí platit poplatky za obnovení. Může si ponechat pouze komunitární ochrannou známku a ušetřit tak peníze, jelikož má stále stejná práva, jako kdyby jeho dřívější známka byla registrována, i když ve skutečnosti není.

Senioritu mohou nárokovat i majitelé ochranných známek zapsaných v ČR. Pokud získají komunitární ochrannou známku, nemusí obnovovat českou známku, protože komunitární ochranná známka vstupila do práv z této známky.

KONVERZE

Za určitých okolností stanovených v nařízení může být zapsaná komunitární ochranná známka nebo přihláška pro komunitární ochrannou známku přeměněna na přihlášku pro národní ochrannou známku. Vlastník komunitární ochranné známky či osoba, která přihlášku pro komunitární ochrannou známku podala, může požádat o konverzi jestliže:

- a) přihláška pro komunitární ochrannou známku je odmítnuta, byla vzata zpět nebo se má zato, že byla vzata zpět,
- b) komunitární ochranná známka přestala mít účinky na základě rozhodnutí Úřadu, nebo vzdán se komunitární ochranné známky, nebo vlastníci komunitární ochranné známky neobnovil práva.⁴⁰⁾

Každá žádost o přeměnu musí být podána k Úřadu, je publikována a poté odeslána k příslušným úřadům pro průmyslová práva členských států, které byly v žádosti specifikovány.

Odeslaná přihláška pro komunitární ochrannou známku nebo komunitární ochranná známka nepodléhá formálním požadavkům národních právních řádů, které jsou odlišné od těch, nebo dodatečně k těm, které jsou stanoveny v nařízení nebo implementujícím nařízení.

Přihláška pro národní ochrannou známku plynoucí z převodu přihlášky pro komunitární ochrannou známku nebo již zapsané komunitární ochranné známky požívá v příslušném členském státě datum podání či den vzniku práva přednosti z dané přihlášky nebo známky.

Podle článku 108 odst. 2 se však přeměna neuskuteční pokud:

a) byla práva majitele ochranné známky zrušena z důvodu neuzívání, ledaže by v členském státě ve vztahu, k němuž je o přeměnu žádáno, byla ochranná známka užívána způsobem, který lze považovat za řádné užívání podle práva daného členského státu,

b) pro účel ochrany v členském státě, v němž podle rozhodnutí Úřadu nebo národního soudu platí důvody pro zamítnutí zápisu nebo důvody pro zrušení či neplatnosti ve vztahu k přihlášce nebo komunitární ochranné známce.

Institut konverze je upraven v § 50 nového známkového zákona. Úřad průmyslového vlastnictví žádost o přeměnu přezkoumá, zda je přípustná podle článku 108 odst. 2 nařízení.

Při přeměně na přihlášku pro ochrannou známku v ČR je zaručeno datum podání či den vzniku práva přednosti z přihlášky pro komunitární ochrannou známku nebo zapsané komunitární ochranné známky. Lze nárokovat i senioritu, tzn. vstup do práv ze starší ochranné známky.



Jak z textu vyplývá, získání ochranné známky Společenství může pro české podnikatele znamenat značný přínos při uplatňování svých výrobků či služeb na vnitřním trhu ES.

Podat přihlášku pro komunitární ochrannou známku bylo možné i bez jakékoliv souvislosti s rozšířením EU, tzn. nemělo vliv, že ČR nebyla do 1. května 2004 členským státem. Po datu rozšíření se začaly aplikovat absolutní a relativní důvody pro zamítnutí přihlášky pro komunitární ochrannou známku i v nových členských státech.

Pokud bude přihlášené označení druhové např. v českém jazyce, bude přihláška pro něj Úřadem zamítnuta na základě absolutního důvodu podle článku 7 odst. 1 písm. a) nařízení. Jestliže by však byla podána přihláška pro takové označení do 1. května 2004, tzn. nejpozději 30. dubna 2004, přihláška by nebyla z tohoto důvodu zamítnuta, protože Česká republika ještě v tento den členským státem nebyla, a proto byly přihlášky pro komunitární ochrannou známku přezkoumávány z absolutních a relativních důvodů jen ve vztahu k tehdejšími členským státem.

Poznámky:

¹⁾ Vzhledem k tomu, že problematika práva duševního vlastnictví spadá pod první pilíř Evropské unie, náleží do kompetence Evropského společenství. Proto se setkáváme například s ochrannou známkou Společenství, neboli komunitární ochrannou známkou. Z toho důvodu budu v následujícím textu uvádět termín Evropské společenství nebo Společenství.

²⁾ Pro detailní analýzu záležitostí souvisejících s dopadem rozšíření EU na vztah mezi národními a ochrannými známkami Společenství, právních řešení této problematiky přijatých v rámci Společenství včetně jejich nedostatků a praktických východisek dostupných pro majitele ochranných známek v kandidátských zemích viz: Charvát, R.: Vliv rozšíření Evropské unie na vztah mezi komunitárními ochrannými známkami a národními ochrannými známkami v kandidátských zemích, Právní rozhledy, č. 7 2004.

³⁾ Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách). Převážná většina jeho ustanovení nabyla účinnosti 1. dubna 2004, ta reagující na existenci systému ochranné známky Společenství vstoupila v účinnost 1. května 2004.

⁴⁾ Nařízení Rady č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství.

⁵⁾ První směrnice Rady č. 89/104 z 21. prosince 1988 k aproximaci zákonů členských států týkajících se ochranných známek.

⁶⁾ Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, uveřejněná pod č. 65/1975 Sb.

⁷⁾ Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, uveřejněný pod č. 248/1996 Sb.

⁸⁾ I když je přistupujících zemí deset, úředním jazykem Kypru je řečtina, která již úředním jazykem Společenství je.

⁹⁾ Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (známky a vzory) – anglicky Office for Harmonization in the Internal Market (Marks and Designs) – OHIM, dále jen Úřad nebo OHIM. O fungování a úlohách tohoto Úřadu pojednává zvláštní podkapitola této části.

¹⁰⁾ Bližší informace o těchto publikacích jsou upraveny v článku 85 Nařízení.

¹¹⁾ § 14 odst. 1 prováděcího předpisu zákona o ochranných známkách (vyhláška uveřejněná pod č. 97/2004 Sb.).

¹²⁾ Článek 7.

¹³⁾ Článek 8.

¹⁴⁾ Text článku 4 zní následovně: „Ochrannou známku Společenství mohou tvořit všechna označení schopná grafického znázornění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obalu, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

¹⁵⁾ Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 in Case R 156/1998-2.

¹⁶⁾ C-273/00, Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt, [2002] ECR I-11737.

¹⁷⁾ C-283/01 Shield Mark v Joost Kist [2003].

¹⁸⁾ Odstavec 35, 37 a 41.

¹⁹⁾ Odstavec 59.

²⁰⁾ 15 USC § 1052.

²¹⁾ T-337/99 Henkel v OHIM [2001] ECR 2-2597.

²²⁾ C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau [2003] ECR I-03793.

²³⁾ C-191/01 P OHIM v Wrigley [2003].

²⁴⁾ R 216/1998-1.

²⁵⁾ T-193/99 Wrigley v OHIM (DOUBLEMINT) [2001] ECR II-417.

²⁶⁾ Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č. 191/1995 Sb.

²⁷⁾ C-383/99 P, Procter and Gamble v OHIM, [2001] ECR I-6251.

²⁸⁾ Článek 7 (1) (b) a (c).

²⁹⁾ T-163/98 Procter & Gamble v OHIM (BABY-DRY) [1999] ECR II-2383.

³⁰⁾ Anglický ekvivalent je well-known trademarks.

³¹⁾ Termín „obecné známé ochranné známky“ má tentýž význam, jak je uveden v článku 6bis Pařížské úmluvy.

³²⁾ Tato práva jsou vyjmenována v kapitole pojednávající o prohlášení komunitární ochranné známky za neplatnou.

³³⁾ Viz § 4 německého Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (Markengesetz).

³⁴⁾ COM(2002) 754 final, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, Report on the operation of the system of searches resulting from Article 39 of the Community Trade Mark Regulation.

³⁵⁾ COM(2002) 767 final, Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (presented by the Commission).

³⁶⁾ Článek 51.

³⁷⁾ Článek 52.

³⁸⁾ Například komunitární ochranná známka jako známka platná v rámci celého Společenství.

³⁹⁾ Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1996, kterým se realizuje nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (OJ L 303/1, 15.12.1995). Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark.

⁴⁰⁾ Je třeba mít na paměti, že pro žádost o konverzi existuje lhůta. Tato lhůta činí tři měsíce a počítá se od rozhodné události, například: od data, kdy se stalo konečné rozhodnutí národního soudu o zániku účinků komunitární ochranné známky pravomocně, ode dne, kdy byla přihláška pro komunitární ochrannou známku vzata zpět, ode dne uplynutí platnosti registrace komunitární ochranné známky atd.

KALENÁŘ SEMINÁŘŮ

konferenčního a seminárního servisu a. s. ECONOMIA,

kteří se konají v budově vydavatelství v Dobrovského ulici 25, Praha 7 (stanice „Letenské náměstí“, tramvaje č. 1, 8, 15, 25 a 26 od stanic metra Hradčanská nebo Vltavská) a začínají, pokud není uvedeno jinak, vždy v 9.30 hodin. Od 9.00 hodin prezentace. Předplatitelé HN a týdeníku Ekonom mají patnáctiprocentní slevu.

8. 9. 2004 – Rekodifikace trestního práva – praktické problémy

(JUDr. Jiří Teryngel – advokát, člen katedry trestního práva PF ZČU Plzeň)

Cena: 2500 korun (2125 korun se slevou) bez DPH

16. 9. 2004 – Volný pohyb osob a sociální zabezpečení po 1. 5. 2004

(JUDr. Jana Holubcová – právníčka)

Cena: 2500 korun (2125 korun se slevou) bez DPH

21. 9. 2004 – Procesní nákladové řízení stavební firmy

(Ing. Miroslav Novotný – ředitel společnosti IPOS-OFT, spol. s. r. o.)

Cena: 2900 korun (2465 korun se slevou) bez DPH

29. 9. 2004 – Rozhodujte o svém čase

(Jaroslav Homolka – jednatel, top trenér)

Cena: 2900 korun (2465 korun se slevou) bez DPH

22. 9. 2004 – Trénink veřejného projevu

(Ing. Eva Mizerová – lektorka v oblasti mezilidské komunikace a osobnostního rozvoje)

Cena: 2500 korun (2125 korun se slevou) bez DPH

Bližší informace obdržíte na telefonních číslech:

233 07 14 28, 233 07 14 30;

faxové číslo: 233 07 20 30;

e-mail: seminare@economia.cz