

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO ZNÁMKOVÉ®

VÝBĚR

*Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek
a k činění si poznámek.
Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.*

verze 1.3 (2007)

© Ivo Telecom, 2006

2

Upozornění

Ochranné známky zapsané pro alkoholické nápoje
slouží pouze k názornosti přednášky.
Nenabádají k pití alkoholických nápojů.

3

TEMATICKÝ OBSAH

1. účel ochranné známky; funkce; druhy
2. zdroje známkového práva
3. známkový údaj, motiv a prvek
4. rozlišovací způsobilost
5. odmítací důvody
6. průměrný spotřebitel
7. shodnost nebo podobnost
8. podobnost známek a její hlediska
9. podobnost výrobků nebo služeb a její hlediska
10. pravděpodobnost záměny
11. známka s dobrým jménem a její hlediska
12. všeobecně známá známka a její hlediska

4

OHLÉDNUTÍ

- ✓ osobní znaky otrocké práce ve starověku
např. hrnčířské značky
- ✓ šlechtické rodové erby
- ✓ středověké cechovní znaky a znaky kupeckých
gild
- ✓ umělecké značky, *např. výtvarníků a sochařů*
- ✓ vodoznaky (filigrány) výrobců papíru
- ✓ grafické značky po vynálezu knihtisku
po roce 1450
- ✓ tovární výroba ➔ **tovární známky**

5

NÁZVOSLOVÍ

| | |
|---------------------|-------|
| trade mark | (GB) |
| trademark | (USA) |
| la marque déposée | (F) |
| Mark (Warenzeichen) | (D) |
| товарный знак | (RUS) |
| ochranná známka | (CZ) |

6

1. ČÁST

ÚČEL A SLOŽKY OCHRANNÝCH ZNÁMEK®

7

POJEM

1. **smysly vnímatelné označení** (ideální předmět práva)
2. **schopnost grafického znázornění**
např. slova, vč. osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal
3. **rozlišovací** (známkoprávní) **způsobilost odlišit výrobky či služby jedné osoby od výrobků či služeb jiné osoby**
4. **neexistence právního důvodu odmítnutí ochrany** právem známkovým

8

OCHRANNÁ ZNÁMKA vs. OZNAČENÍ

- | | |
|---|--|
| ■ Ochranná známka | ■ Označení |
| 1. užití | 1. širší |
| 2. zapsaná v rejstříku ochranných známek nebo nezapsaná všeobecně známá | 2. nezapsané (značka) |
| 3. značkové zboží | 3. značkové zboží |
| 4. právo vlastníka | 4. právo předchozího uživatele vůči vlastníku shodné nebo podobné známky |

9

Z DĚJIN

- **Svět**
- 1883** Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
- 1889** Montevidejské patentové a známkové smlouvy
- 1891** Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
- 1891** Madridská dohoda o potlačení falešných nebo klamavých údajů o původu zboží
- 1994** Smlouva o známkovém právu

10



- **Rakousko** vč. českých zemí
- 1858** zákon daný pro ochranu známek a jiných poznamenání; „vregistrování“ cís. pat. 230/58 ř. z.
- 1865** zákon o tom, pokud cizozemci mohou účastni býti ochrany známkové v Rakousku
- 1890** zákon o ochraně známek

11



- **Československo**
- 1919** zákon týkající se zatímních opatření k ochraně známek
- 1952** zákon o ochranných známkách a chráněných vzorech
- 1988** zákon o ochranných známkách
- **Česko**
- 1995** zákon o ochranných známkách
- 2003** zákon o ochranných známkách
- 2004** platnost práva ES vč. nařízení o ochranné známce Společenství

12

ÚČEL OCHRANNÉ ZNÁMKY

- **Zřetelné odlišení výrobků nebo služeb** jedné osoby od výrobků či služeb jiného
 - ☛ **ochrana spotřebitele před újmou**
- ↓
- **Známkoprávní způsobilost označení** (vlastnost) (rozlišovací způsobilost)
- **Záruka původu** výrobků či služeb od **jedné osoby**
 - ✗ padělky ☹

13

OBCHODNÍ VYUŽITÍ

- **Určení známky k obchodnímu využití**, a to k:
 - a. označování výrobků či služeb
 - b. obchodování s ní, viz např. *licenční obchody*
- ☛ způsobilost známky být předmětem **soukromoprávního obratu** jako nehmotný majetek § 118/1 o. z.
- ✗ *res extra commercium*

14



- **Hlediska sledování účelu známky**
 1. obsahová závislost na uživateli
 2. původnost a nevšednost
např. TONAK = TOvárna NA Klobouky
 3. dobrá rozlišovací schopnost od známek všeobecně známých, zapsaných, zavedených a používaných
 4. neměnnost vzhledu, časová stálost a módnost

15



5. jednoduchost, výraznost a snadná zapamatovatelnost
6. všestranná použitelnost na různém materiálu a v jakékoli barvě
7. možnost zmenšování a zvětšování dle potřeby

srv. Horáček et al.

16



- Srv. **právo k odrůdám rostlin: nevhodné názvy odrůd pěstovaných rostlin**
vyhl. č. 8/04 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlin:
 - a. **zaměnitelný** s názvem používaným pro jinou odrůdu téhož nebo příbuzného druhu
 - b. **vyvolávající nesprávné představy**
 - c. obtížně vyslovitelný nebo jinak **jazykově nevhodný**, *např. o 1 písmenu*

17

FUNKCE

1. **rozlišovací**
2. **zaručující** (zaručení původu zboží u osoby)
3. **právně ochranná**; viz nároky z práv ze zapsané známky; ochrana majetku
4. **monopolizační**; viz právo přednosti a výlučná práva ze zapsané známky
5. **jiná**; *např. náborová, soutěžní*
6. [jakostní; viz čs. právo z 1952, 1988: odpovědnost výrobce za jakost zboží]

18

PODOBY UŽÍVÁNÍ

1. **zapsaná** podoba
2. **změněná** podoba
 - i. napodobení (imitace)
 - ii. překlad do jiného jazyka
 - iii. přepis (transliterace), *např. z latinky do azbuky*

srv. podoby užití autorského díla

19

2 SOUSTAVY

1. **soustava formální**
 - zápisný princip konstitutivní (ES)
2. **soustava neformální**
 - princip prvního použití se zápisem jen deklaratorním

20

REJSTŘÍK OCHRANNÝCH ZNÁMEK

- **Veřejná kniha**
 1. zásada formální veřejnosti (bez osvědčení právního zájmu)
 2. zásada oficiality (vedení z úřední povinnosti)
 3. zásada legality (správnost zápisu)
- **Zápisy**
 1. konstitutivní, *např. zápis označení*
 2. deklaratorní, *např. zápis již udělené licence*
 - a. z moci úřední, *např. vzdání se známky*
 - b. na návrh, *např. zápis již udělené licence*

21

DRUHY REJSTŘÍKŮ

1. **národní ochranné známky** pro CZ
 - ☛ rejstřík vedený ÚPV
2. **mezinárodní ochranné známky**
 - ☛ rejstřík vedený Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví v Ženevě
3. **ochranné známky Společenství**
 - ☛ rejstřík vedený Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) v Alicante

22

ZNAČKA® NEBO ZNAČKA™ SM

- **Určení známkoprávního stavu označení**
 - zápis známky do rejstříku ochranných známek
- **Právo používání značky až po zápisu a jen po dobu zápisu**
- **Právní význam též nekalosoutěžní**

23

Anheuser-Busch Inc. vs. Budějovický Budvar, národní podnik

ve Finsku zapsané známky Budweiser, Bud, Bud Light, Budweiser King of Bedra

vs.

existující dřívější právo k českému obchodnímu jménu Budějovický Budvar, národní podnik

Rozs. SD ES z 16. 11. 04 C-245/02 o předběžné otázce NS v Helsinkách o výkladu TRIPS a směr. ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. *Jud. ESD 91.*

24

ÚČEL OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

- **Odlišení** zboží pocházejícího z určitého území od zboží z jiného území
např. Kostelecké párky, Piešťanské bahno

- **Záruka zeměpisného původu** zboží z určitého území

✗ padělky ☹

25

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, národní podnik vs. RUDOLF AMMERSIN GmbH

v Rakousku mezinárodně chráněné české zeměpisné označení Bud

vs.

pro Rakousko zapsaná známka American Bud

Rozs. SD ES z 18. 11. 2003 C-216/01 o předběžné otázce Obch. soudu ve Vídni o výkladu Smlouvy o ES, nař. o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin.

Jud. ESD 92.

26

DRUHY ZNÁMEK

1. známky výrobků
 2. známky služeb
 3. známky výrobků a služeb
-
- i. značky úřední
 - ii. značky zkušební
 - iii. značky záruční
 - iv. značky puncovní
 - v. značky dopravní

27



- a. známky obranné (defenzivní)
 - i. známky blokační
 - ii. známky zásobní

- a. známky individuální
- b. známky kolektivní (svazové)
 - a. známky národní, *např. pro CZ*
 - b. známky mezinárodní, *např. i pro CZ*
 - c. známky Společenství, *viz ES vč. CZ*

28



- a. známky živé (používané)
 - b. známky mrtvé (nepoužívané)
-
- a. známky dle stupně rozlišovací způsobilosti
 - i. všeobecně známé (notorické, zavedené, slavné) ⇨
 - ii. silné (výrazný známkový motiv)
 - iii. slabé ☹

29

ZDROJE ZNÁMKOVÉHO PRÁVA

1. mezinárodní
 2. komunitární
 3. vnitrostátní
- = **součástí** českého právního řádu monistického

- a. *hard law*
- b. *soft law*

30



■ **Mezinárodní**

1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z 20. 3. 1883, ve znění revizí (č. 64/75 Sb., ve znění 81/85 Sb.)
2. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek z 14. 4. 1891 (č. 65/75 Sb., ve znění 78/85 Sb.)
3. Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek z 27. 6. 1989 (č. 248/96 Sb.)

31



4. Madridská dohoda o potlačení falešných nebo klamavých údajů o původu zboží z 14. 4. 1891 (č. 64/63 Sb.)
5. Stockholmské dodatkové znění z 14. 7. 1967 k Madridské dohodě o potlačení falešných nebo klamavých údajů o původu zboží, ve znění revizí (č. 68/75 Sb.)

32



6. Nická dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb na účely zápisu známek z 15. 6. 1957, ve znění revize (č. 118/79 Sb. ve znění č. 77/85 Sb.)
7. Smlouva o známkovém právu (č. 199/96 Sb.)
8. Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví z 14. 7. 1967 (č. 69/75 Sb., ve znění č. 80/85 Sb.)
9. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví z 15. 4. 1994 (č. 191/95 Sb.)

33



■ **Komunitární**

1. nř. č. 40/94 o ochranné známce Společenství, v pozdějším znění
2. nř. č. 2868/95, kterým se provádí nř. č. 40/94
3. nř. č. 2869/95 o poplatcích placených OHIM
4. nř. č. 216/96, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů OHIM
5. První směrnice 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

34



■ **Vnitrostátní**

1. čl. 11/1 LZPS: *právo vlastnit majetek*
2. z. č. 441/03 Sb., o ochranných známkách
3. vyhl. č. 97/04 Sb., k provedení zákona ochranných známkách

35



SOFT LAW

■ **Pařížská unie na ochranu průmyslového vlastnictví a WIPO**

1. Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (1999)
2. Joint Recommendation concerning Trademark Licenses (2000)
3. Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (2001)

36



4. Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Praha: ÚPV 2002.

37

„I známkové právo, jakkoli formální, musí být interpretováno podle přirozeného smyslu zákona. Jinak se stane jeho aplikace bezduchým výronem braničícím mnohdy s absurditou.“

V. Pítra, K některým praktikám ve známkovém právu. Prům. vlast., 2000/7/8, s. 192.

38

SLOŽKY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

1. **známkový motiv**, je-li
např. motiv skřítků v lese
2. **známkový prvek**, jenž je vždy
např. dominující velké čepičky na hlavách skřítků



39

ZNÁMKOVÝ ÚDAJ

- **Odlišující označení tvořené:**
 1. **postřehnutelným** známkovým motivem nebo více motivy
 2. **nepostřehnutelným** známkovým motivem
 3. **bez** známkového motivu
(jen známkovým prvkem **bez** motivu)

40

ZNÁMKOVÝ MOTIV

- **Celkový výraz charakteristických vlastností známkového označení**
= celkové posouzení rozhodných složek
 1. **slovní**, *např. slova „slon s kládou“*
 2. **obrazový**, *např. obraz „slona s kládou“*
 3. **kombinovaný**, *např. slova „slon s kládou v obrazu slona s kládou“*

41

DRUHY ZNÁMKOVÝCH MOTIVŮ

1. **hlavní** (vedoucí)
2. **vedlejší** (doplňující)
3. **sourodý** s jiným motivem
4. **nesourodý** s jiným motivem
5. **navozující** vlastnost nebo příznačnost výrobku nebo služby
6. **nenavozující** vlastnost nebo příznačnost výrobku nebo služby

42



■ Shodnost nebo podobnost známkových motivů

1. **pojmová**, např. shoda v pojmu „slon“:
vjem z obrazového motivu slona při nahrazení známkovým motivem jiným (slovním motivem ELEPHANT) je s to vzbudit shodný nebo podobný vjem (vjem slona)
2. **jiná**

43

PŘÍPAD ZNÁMKOVÉHO MOTIVU

Zkoumání zaměnitelnosti označení nemůže být založeno jen na formálním porovnání složek, ale na porovnání známkových motivů obou označení.

Motivem se rozumí rozhodující složky porovnávaných označení, které při celkovém posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení.

Roz. ÚPV O-134119

44

DRUHÝ PŘÍPAD ZNÁMKOVÉHO MOTIVU

Jestliže obě označení obsahují shodný známkový motiv, který je činí při celkovém posuzování velmi blízkými, pak přidání nebo naopak potlačení některé ze složek známkových prvků neodstraňuje samo o sobě nebezpečí zaměnitelnosti označení a vypovídá spíše o snaze obejít rozsah starší známkové ochrany než o snaze výrazně rozlišit své výrobky od výrobků stejného druhu.

Rozb. ÚPV O-133090

45

ZNÁMKOVÝ PRVEK

1. slovní, např. „jaro“, zeměpisný (lokalizační)
 - i. v běžném písmu používaném známkovým úřadem
 - ii. ve zvláštním grafickém písmu
např. v rukopisu, zvláštním typu, velikosti, sklonu, stínování nebo šrafování
2. písmenný, např. „FK“
3. číslicový, např. „4711“
4. symbolový, např. noty, symbol „@“ nebo „&“
5. obrazový, viz kresba

46



6. prostorový, viz trojrozměrný tvar výrobku či obalu, např. tvar lahve, flakónu, dózy
7. barevný, viz odstín podle vzorníku barev nebo barevné stupnice
 - i. provedení černobílé
 - ii. provedení barevné vč. uspořádání barev
8. zvukový, např. znělka, kupř. FAMILY FROST, signál
9. čichový, např. vůně parfému
10. chuťový, např. zvláštní chuť sušenek
11. světelný, např. projekce, televizní vysílání
12. pohybový, např. pohybový záběr člověka při zvláštní chůzi

47



13. kombinovaný
 - i. kombinace slova a kresby, např. logotyp
 - ii. kombinace tvaru, výrobku či obalu, a slova nebo kresby, např. tvaru lahve s etiketou
 - iii. kombinace barev

- **Známkový prvek sám**
nebo **ve spojení s jinými prvky**
 - známkový motiv
 - známkový údaj

48



■ Známkový prvek

1. **převládající** (dominantní), *např. emblém*
2. **podléhající** (submisivní), *např. orámování emblému*
3. **podstatný**
4. **nepodstatný**

49



5. **s rozlišovací způsobilostí** (distinktivní)
6. **bez rozlišovací způsobilosti** (nedistinktivní), *např. prvek druhový jako slovo „sýr“, označení váhy, míry, původu, jakosti aj. vlastností, jako číslice a písmeno „1,5 l“, prvek obvyklý v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech*
7. **měnicí rozlišovací způsobilost** (odlišná podoba užívání známky od podoby zápisu)
8. **neměnicí rozlišovací způsobilost** (shodná podoba užívání známky a podoby zápisu)

50



Zvuk schopný **grafického znázornění** notovým zápisem bez ohledu na nemožnost zrakového vjemu zvuku.

Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent- und Markenamt, SD ES: C-273/00, výklad směr. na návrh nizozemského NS



51



■ Požadavky na zvukové označení

1. **jasné** (*clear*)
2. **přesné** (*precise*)
3. **soběstačné** (*self-contained*)
4. **snadno dostupné** (*easily accessible*)
5. **srozumitelné** (*intelligible*)
6. **názorné** (*durable and objective*)

52

JUDIKATURA

„Pro celkové posouzení zaměnitelnosti srovnávaných označení je rozhodující, že průměrný spotřebitel běžně vnímá i vědomě zjišťuje ochrannou známku ve výrazně většině případů vizuálně.“

Jakl 480.

53

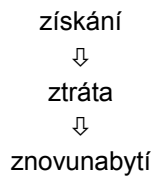
2. ČÁST

ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST
OCHRANNÉ ZNÁMKY

54

POVAHA

- Možná nestálost rozlišovací způsobilosti



55

ZTRÁTA ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI

- Zdruhovění známky výrobku či služby jedné osoby pro označení druhu výrobku či služby od kohokoli
= zvratný stav

např. pils pro světlé pivo ležák, celofán pro druh obalu, linoleum pro druh podlahoviny, teflon pro druh pánve, lux pro vysavač, xerox pro kopírku, zetor pro traktor aj.

56

ZÁPISNÉ PŘEKÁŽKY

- absolutní**
= taxativní zákonné důvody odmítnutí ochrany (výluky) posuzované *ex officio*
 - **důkazní břemeno nese zápisný úřad**
 - **zásada v pochybnostech ve prospěch přihlašovatele**
- relativní**
= podané soukromé námítky proti zápisu ze starších soukromých práv třetích osob
 - **důkazní břemeno nese namítatel**

57

ODMÍTACÍ DŮVODY ☹

- nemožnost** tvořit ochrannou známku viz *neschopnost grafického znázornění*
 - ✗ notový přepis znělek v CZ 🎵
- nedostatek** rozlišovací způsobilosti *např. pouhé ornamenty, druhotvá označení*
 - ✗ původní svérázné znaky obsahu a formy
 - ☛ individualizace zboží (upoutání pozornosti spotřebitele)

58

Ad 2

- Objektivní posouzení celkového dojmu** označení jako **celku** (ráz celku) s přihlédnutím k **povaze** výrobků či služeb
 - ☛ **schopnost spotřebitele** podle známky **rozeznat zdroj** (původ) výrobků či služeb
 - ✗ pouhý druh výrobku či služby *např. UMĚLECKÁ AGENTURA, AUTODOPRAVA, CESTOVNÍ KANCELÁŘ*

59

Ad 2

- Stupně rozlišovací způsobilosti**
 - zvlášť vysoký stupeň**
nutný u označení zboží denní spotřeby
 - vysoký stupeň**
 - označení fantazijní či smyšlená, *např. KODAK*
 - označení obvyklá, avšak s jiným významem *např. CAMEL pro cigarety*
 - označení náznaková nebo sugestivní

60

Ad 2

■ Rozlišující barevnost

1. barvy základní
= **volná** dostupnost každému
2. zvláštní odstíny barev
= **monopol** známkoprávní

61

Ad 2 PŘÍPAD JAWA

Označení JAWA pro motocykly
z iniciál jmen původních vlastníků

×

zamítnutí přihlášky ochranné známky v Indii
z důvodu druhového označení
„jawa“ v jednom bengálském nářečí = jezdit

62

Ad 2 PŘÍPAD ŽLUTÉ BARVY

*Žlutá barva představuje pro průměrného spotřebitele
jednu ze základních barev, kterou si přiblašovatel
nemůže přivlastňovat pro veškeré známky týkající
se výrobků ve třídách, pro které je žádána ochrana.*

Rozh. ÚPV O-167546

63

Ad 2

■ Volné značky bez rozlišovací způsobilosti známkoprávní

- např. ozubené kolo pro stroje,
* pro mražené potraviny,
běžné geometrické obrazce, přímky, čáry,
tečky: → ◀ ∪
běžné obaly, matematické symboly
- × výtvarné ztvárnění (grafické dílo)

64

Ad 2

■ Slogany

- ✓ bez známkoprávní rozlišovací
způsobilosti, např. *J sme tu pro Vás!*
Dokážeme poradit!
- ✓ se známkoprávní rozlišovací
způsobilostí, *srv. drobná díla literární*

65

Ad 2

■ Označení rozlišující (distinktivní) ■ Označení popisné (deskriptivní)

údaj o původu zboží
u osoby

údaj např.
o vlastnosti zboží
nebo o druhu zboží
(generické)

66

Ad 2 PŘÍPAD POČASÍ

Označení „Počasí“ nemá pro přihlášenou službu „televizní vysílání“ rozlišovací způsobilost, neboť televizní vysílání týkající se stavu nebo předpovědi počasí zajišťují v podstatě všechny televizní stanice.

Toto označení tudíž neplní základní funkci ochranné známky, spočívající v rozlišení služeb pocházejících od různých poskytovatelů.

Pro jiné výrobky a služby pak takto přesně definovaný pojem může klamat veřejnost o jejich povaze.

Jakl 355.

67

Ad 2 PŘÍPAD INTERNET A SHOPPER

Ze zápisu do rejstříku ochranných známek je vyloučeno označení, jehož význam je všeobecný a které nemá žádné originální znaky, které by mohly individualizovat zboží a služby, pro které je dané označení přiblašováno.

Jakl 391.

68



3. **označení výlučně vlastnosti** výrobku či služby, např. *určení druhu, jakosti, množství, velikosti, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby či poskytnutí služby aj. vlastnosti, kupř. DRY, SELECTED, EXTRA, MINI, MIKRO, SUPER, Speciál, ležák, jarní brambory, židle, instantní káva, PRIMA, nejlepší, ŠUMAVA, alpská*

69



4. **označení výlučně obvyklé** v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech např. *běžná slova ze slovní zásoby, kupř. PRÁVNÍK, Made in EU*

- ✗ **důkaz** získání rozlišovací způsobilosti pro výrobky či služby (ad 2. – 4.)
důkazní břemeno přihlašovatele



70

Ad 4

■ Hlediska získání rozlišovací způsobilosti

1. vžitost v obchodním styku
 - a. dlouhodobost užívání
 - b. četnost užívání
 - c. způsob užívání
2. jiné

71

Ad 4 PŘÍKLADY

<http://www.holahej.cz/>

SAHARA pro sušenky

ARKTIK pro motorový olej

72



5. **označení výlučně tvarem** z povahy, z technického výsledku nebo dává podstatnou užžitnou hodnotu

např. tvar boty pro obuv, tvar baterky pro kapesní svítilny, tvar lahve pro obalové sklo srv. tvar výrobku nebo obalu chráněný průmyslovým vzorem, např. lahve ve tvaru skřítka, zubní kartáček ve tvaru zvířátka srv. možný souběh se známkou

73



6. **označení v rozporu s:**

- a. **veřejným pořádkem**, *např. jméno nebo obraz člověka zasloužilého o stát či národ, žijícího či historického, (MASARYK, HUS, KAREL IV.), název či zkratka orgánu veřejné moci (NKÚ) nebo právnické osoby veřejného práva (ČTK, ČT, ČRo)*
- b. **dobrymi mravy**, *např. necudné, hanlivé, neslušné, kupř. pornografické, evokující násilí, drogy nebo rasovou či politickou nesnášenlivost*

74

Ad 6

- **Zásada zužujícího používání překážky veřejného pořádku**

- omezení soukromých poměrů co nejméně (**minimalizace zásahů** do soukromých poměrů)

75

Ad 6

PŘÍPAD MONA LISA

*Slovní označení sbodné s názvem všeobecně známého obrazu neodporuje veřejnému pořádku ani dobrým mravům,
nebot' není v rozporu se žúdnými společenskými ani ústavními zásadami České republiky.*

z. č. 174/88 Sb.

Jakl 416.

76

Ad 6 PŘÍPAD TESLA

přihláška ochranné zámky TESLA

×

Nikola Tesla, známé jméno vynálezce tesla, jednotka magnetické indukce

↓

vyjádření TEchnika SLAboproudá

77



7. **označení potencionálně klamavé** (deceptivní)

např. o povaze, podstatě, jakosti, vlastnosti, zeměpisném původu výrobku či služby, o trvání již zaniklého podniku, kupř. VIT bez vitaminů, LACT bez mléka, HOLLYWOOD pro české filmy, označení pochvalné (laudatorní), jako TOP, UNIVERSUM, kupř. PARIS pro nepařížskou kosmetiku, ČISTÁ VLNA, ač i umělá textilní vlákna, nepravdivé vrocení ZAL. 1896, jméno nebo portrét třetí osoby bez vztahu k výrobku či službě

78

Ad 7 PŘÍPAD DATA NAROZENÍ MANŽELKY

Přihláška známky:

CANTONA STANDARD ORIGINAL JEANS
QUALITY CLOTHING TRADE MARK
CANTONA PATTERN JEANS MAY 18 1963

- ☛ **způsobilá klamat veřejnost o historii společnosti** (o dni založení společnosti nebo o dni zavedení výroby džínsových oděvů)
- ☛ **zápisná překážka** (rozh. ÚPV: O-152959 z 19. 6. 02)

79

Ad 7 PŘÍPAD TOYOTA

Je-li přiblížené označení součástí obchodního jména světově známé firmy, pod jejímž názvem byly obchodovány různé výrobky, včetně těch, pro které je žádán zápis tohoto přiblížovaného označení, je takové označení spotřebitelskou veřejností také s touto firmou spojováno, čímž může dojít ke klamání spotřebitelů.

Jakl 451.

80

Ad 7

■ Potencionální klamavost označení

hlediskem vjem průměrného spotřebitele



- ✓ při obvyklém přehledu a běžné orientaci na trhu s průměrnými znalostmi
- ✓ při běžné informovanosti a přiměřené pozornosti a obezřetnosti ⇨

81



8. pro vína či lihoviny se zeměpisným označením, aniž by měly takový původ, např. MORAVIA pro víno z vinařské oblasti Čechy, TOKAJ pro víno z jiné než maďarské nebo slovenské tokajské oblasti
9. označení chráněné čl. 6 ter PUÚ, jehož užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu

viz znaky státní svrchovanosti, jako erby a vlajky, a zavedené úřední, zkušební, puncovní a záruční značky, kupř. ČSN, DIN, ESC, erby, vlajky aj. symbolické znaky, kupř. akronymy, mezistátních organizací, kupř. UN, UNESCO, WIPO, WTO aj.

✗ souhlas k zápisu

82

Ad 9

Srv. z. č. 3/93 Sb., o státních symbolech ČR
z. č. 352/01 Sb., o užívání státních
symbolů ČR

83



10. jiné znaky, emblémy a erby, jejichž užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, např. dopravní značky, olympijská symbolika

✗ souhlas k zápisu

srv. z. č. 60/00 Sb., o ochraně olympijských symbolik

84



11. znak vysoké symbolické hodnoty

- i. náboženský symbol
např. ✠ ✙ ✚ ☪ ☩
jména svatých, zeměpisné údaje památných míst, kupř. Svatý kopeček, Kozí hrádek, označení ostatků
- ii. jiný znak této hodnoty, např. skautská lilie

85

Ad 11 PŘÍPAD PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA

Obsahuje-li ochranná známka zobrazení světově známé sošky s bohatou historií, která je součástí kulturního bohatství celého národa, není možné, aby privilegium k využívání tohoto označení s vysokou symbolickou hodnotou bylo přiznáno kterémukoli jedinci, potažmo aby jeho využívání mohlo být na komerční bázi, a proto je užívání takového označení v rozporu se zájmy společnosti.

z. č. 174/88 Sb.

Jakl 190.

86

Ad 11 PODRUHÉ PŘÍPAD PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA

Je-li přiblašovaná ochranná známka tvořena světově známou soškou s bohatou historií, která je součástí kulturního bohatství celého národa, není možné, aby privilegium k využívání tohoto označení s vysokou symbolickou hodnotou bylo přiznáno kterémukoli jedinci.

Rozpor se zájmy společnosti, z. č. 174/88 Sb.

Jakl 396.

87



12. užívání v rozporu s právním předpisem či mezinárodní smlouvou

viz Ženevské úmluvy z 12. 8. 1949 na ochranu obětí války (č. 64/54 Sb.) a dodatkové protokoly z. č. 126/92 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži

88



13. zjevný nedostatek dobré víry podání přihlášky (*mala fides*)

- přihlašovatel vzhledem k okolnostem věděl nebo vědět mohl o právu jiného
 - ✗ spekulace na pozdější nabídce úplatného převodu
 - ✗ parazitování na pověsti nebo zneužití již získané rozlišovací schopnosti jiné známky

89

SPRÁVNÍ PROCES

- **Zvláštní druh správního řízení ve věcech známkových**
zák. o ochr. zn., podpůrné spr. f.

1. řízení nesporné
 - a. přihlašovací
 - b. zapisovací ohledně práv vč. vzdání se práv
 - c. změnové
 - d. poplatkové
2. řízení sporné
 - a. námitkové
 - b. zrušovací
 - c. zneplatňovací

90

PŘIHLAŠOVACÍ ŘÍZENÍ

1. **Doručení přihlášky** označení s **právem přednosti** od doručení
2. **Formální průzkum** náležitostí přihlášky a zaplacení správního poplatku
3. **Věcný průzkum** zápisné způsobilosti
4. **Zveřejnění přihlášky** ve Věstníku ÚPV
5. Event. **připomínky**
6. Event. **námítky**
7. **Zápis** označení do rejstříku ochranných známek s účinky od zápisu; platnost 10 let od doručení přihlášky
8. **Oznámení zápisu** ve Věstníku ÚPV

91

IN DUBIO MITIUS

*Vzniknou-li v průběhu řízení pochybnosti,
necht' je rozhodnuto nikoliv k tíži přihlašovatele.*

Jakl 104.

92

ABSOLUTNÍ PRÁVO PŘEDNOSTI

■ Vznik

1. ze zákona doručením přihlášky
2. úředním přiznáním práva přednosti z první přihlášky ve členském státě Unie na ochranu průmyslového vlastnictví nebo WTO (unijní priorita) či dle vzájemnosti; důkazem **prioritní doklad** bez ohledu na výsledek řízení o první přihlášce

93

PROCESNÍ ZASTOUPENÍ

■ Bez povinného procesního zastoupení

1. advokátem
2. patentovým zástupcem

✗ povinné procesní zastoupení zahraniční osoby

94

3. ČÁST

ÚČINKY OCHRANNÉ ZNÁMKY

95

PRÁVA Z OCHRANNÉ ZNÁMKY

1. výlučné (monopolní) **právo užívací** ve spojení s výrobky či službami, pro něž je chráněna
2. **právo záповědi** užívat v obchodním styku shodné nebo podobné označení)
3. **právo zakázat užívání** nehodným obstaravatelem zápisu
4. **právo dispoziční**

96

MRAVNÝ VÝKON PRÁV

- **Generální legální příkaz**
výkonu práv v souladu s dobrými mravy
a oprávněným zájmy jiných

§ 3/1 o. z.

97

4. ČÁST

SHODNOST NEBO PODOBNOST
OCHRANNÝCH ZNÁMEK

TEST
PRAVDĚPODOBNOTI ZÁMĚNY
OCHRANNÝCH ZNÁMEK

98

ÚČEL

- ✓ **Ochrana hospodářské investice**
do vybudování a udržování značky na trhu
 - ☛ požadavek **právního bezpečí**
obecná pravidla ➔ *case-by-case law*
 - ☛ požadavek **hospodářského bezpečí**
- ✓ **Ochrana spotřebitele** na trhu

99

PRŮMĚRNÝ SPOTŘEBITEL

- **Smyslenka (fikce) průměrného (běžného) spotřebitele** (*the average consumer*),
který přichází do styku s určitými výrobky
či službami a který je běžně informovaný
(*reasonably well-informed*) a přiměřeně pozorný
a obezřetný (*reasonably observant and circumspect*)
- **Stupně zkušenosti spotřebitele**
vzhledem k druhu výrobků nebo služeb
 1. spotřebitel
 2. spotřebitel s **profesionální znalostí** (*business customer*)

100

⇐ POJMOVÉ ZNAKY

1. **přiměřeně informovaný**
2. **přiměřeně pozorný**
3. **přiměřeně obezřetný** i vzhledem k druhu výrobku
či služby, *např. finanční služby*
4. **bez možnosti přímého srovnání** známek
a výrobků či služeb **vedle sebe**, tj. při vnímání jedné
po druhé s časovým odstupem
5. **vjemově zaměřený na celek** bez předpokladu
zabývání se posuzováním různých detailů
6. **vjem okamžitý** bez předpokladu rozboru

101



■ Objektivní měřítko

srv. fikci průměrného, rozumně
uvažujícího čtenáře, diváka
nebo posluchače v právu osobnostním,
mediálním nebo soutěžním,
*např. u nadsázky, satiry či reklamního
přehánění*

102

JUDIKATURA

„Kritériem pro zjištění zaměnitelnosti ochranné známky je hledisko průměrného spotřebitele, resp. způsobilost upoutat jeho pozornost.“

Jakl 219.

103

SHODNOST NEBO PODOBNOST

- **Opak odlišnosti** (rozlišovacího účelu)
- **Shodnost** (identita) **známky a shodnost výrobků či služeb s pravděpodobností záměny na straně veřejnosti**
 - ☛ důvod nezapsání a důvod zneplatnění
 - ☛ námitkový důvod
- **Podobnost známky a podobnost výrobků či služeb s pravděpodobností záměny na straně veřejnosti**
 - ☛ námitkový důvod

104

PRÁVNÍ VÝZNAM

1. právo **známkové**, viz *důvod zápisné nezpůsobilosti, známkové účinky*
 2. právo **nekalosoutěžní**
-
1. právo **mezinárodní**
 2. právo **komunitární**
 3. právo **vnitrostátní**

105

PRÁVNÍ POSOUZENÍ

- **Mimosoudní**
 1. narovnací (dohoda)
 2. conciliační (prostředník ke komunikaci)
 3. mediační (prostředník s návrhem)
 4. rozhodčí (rozhodce s nálezem)
- **Soudní v civilním řízení sporném**
 1. ochrana práva známkového
 2. ochrana práva před nekalou soutěží

106



- **Správní ve správním řízení sporném**
WIPO, OHIM, ÚPV
- **Soudní v komunitárním řízení** o předběžné otázce, *např. o výkladu směrnice na návrh soudu státu ES, nebo v soudním přezkumu správních rozhodnutí* SD ES, Soud prvního stupně SD ES v Lucemburku MS v Praze, NSS v Brně

107



- ☛ požadavek **jednotného výkladu** právního řádu a neurčitých právních pojmů
⇓
požadavek mezinárodně a komunitárně **konformního** výkladu českého zákona
- **Judikatura SD ES**
a Soudy prvního stupně SD ES

108

? PRÁVNÍ OTÁZKA ?

- **Právní kvalifikace** známek a výrobků či služeb co do jejich shodnosti nebo podobnosti s vyvoláním pravděpodobnosti záměny; *srv. právní kvalifikaci dobrých mravů soutěže*

✗ dokazování skutku, *např. již nastalého skutku záměny na straně veřejnosti*

- **Důkazní břemeno jen u skutkových tvrzení**
- **Právní otázka i předběžná**

109

← ?

- **Formulace právní otázky:**

„Zda na **straně veřejnosti** existuje **pravděpodobnost záměny** ochranné známky (...) a (...) z důvodu jejich podobnosti **a** z důvodu podobnosti výrobků nebo služeb, pro něž jsou všeobecně známy nebo zapsány či přihlášeny?“

110

VĚDECKÉ METODY

- **Věda známkového práva:** součást právní vědy
 1. **popisná** metoda
 2. **srovnávací** metoda
 3. **metoda vnímání** fiktivním průměrným spotřebitelem
 4. **celkové hodnotící** metoda
 - ☛ právní **poznání** shodnosti nebo podobnosti
- **Právovědný Test pravděpodobnosti záměny** ochranných známek; *srv. např. Test poměrnosti cíle a prostředku, Test pojmových znaků autorských děl, trojstupňový test podle a. z. aj. vědecké testy*
 - ☛ **přezkoumatelnost závěru**

111

ZNÁMKOVÉ TESTY VĚDECKÉ

1. **Test pravděpodobnosti záměny** pro účely práva známkového
2. **Test vyvolání nebezpečí záměny nebo klamných představ** pro účely práva proti nekalé soutěži
3. **Test snadné zaměnitelnosti** pro účely práva trestního
 - ☛ „odmystičtění“ legislativně právních pojmů

112

SOUVZTAŽNÉ PRÁVNÍ POJMY

1. shodnost známek **a**
 2. shodnost výrobků či služeb **a** (ES: předpoklad) pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti **v důsledku obojí shodnosti** (*double identity test*)
1. podobnost známek **a**
 2. podobnost výrobků či služeb **a**
 - ☛ pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti **v důsledku obojí podobnosti** (*double similarity test*)

113

SHODA

- **Identity = naprostá (úplná) shoda**
 1. slovní
 2. obrazová (zraková)
 3. výslovnostní
 4. významová
 5. výrobků či služeb
- ✗ podobnost

114

PŘÍKLADY SHODY ZNÁMEK

- pouze odlišná velikost prostorových známek (*3D marks*), např. postavy na karosérii vozidla
- pouze různé typy běžného písma nebo běžné velikosti písma
- pouhá záměna běžných velkých a malých písmen
- pouhé zbarvení černobíle zapsané známky

➔ shoda známek

115

PODOBNOST

■ *Similarity*

1. ve známkovém motivu
2. ve známkovém prvku
3. ve výrobcích nebo službách, pro něž je známka zapsána

= předměty vědeckého porovnání

116

ZÁSADY

■ Zásada shodnosti známek

1. shodnost ve všech známkových prvcích

■ Zásady podobnosti známek

1. čím podobnější, tím větší pravděpodobnost záměny
2. čím větší rozlišovací způsobilost staré známky, tím větší pravděpodobnost záměny s ní
3. vyšší stupeň podobnosti známek lze vyvážit nižším stupněm podobnosti výrobků či služeb a naopak

117

PODOBNOST ZNÁMEK

■ Hlediska běžného spotřebitele při průměrné paměti a průměrném smyslu pro detail

1. **hledisko zrakové** (vizuální)
 - i. vzhled
 - ii. obsah a rozložení obrazových prvků
2. **hledisko výslovnostní** (fonetické): počet slov, shodnost nebo podobnost jednotlivých slov, počet a shodnost slabik, shodnost předpon, přípon a kmenů slov, shodnost výslovnostní struktury slov, *kupř.* FEMME – FAM, shodné nebo výslovnostně podobné souhlásky, shodné nebo podobné samohlásky aj.

118



3. **hledisko významové** (sémantické)
např. synonymní význam slova nebo obrazu
4. **hledisko seznamu výrobků nebo služeb**
5. **hledisko stupně podobnosti** (zřejmost rozlišení)
6. **hledisko celkového dojmu**
7. **jiné**
 - i. doba užívání na trhu
 - ii. územní rozsah užívání
 - iii. součást známkové řady
 - iv. známost na trhu aj.

119



■ Celkové hodnocení ukazatelů jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti (*global assessment*)

- ➔ možné převážení i jen 1 hlediska
- **Podobnost kombinované známky**
 - ✓ podobnost **slovního** prvku
 - ➔ způsobilost slovního prvku **zvukové** reprodukce
 - ✓ podobnost **obrazového** prvku
 - ✓ podobnost **kombinace** těchto prvků

120



■ Stupeň podobnosti známek:

rozdíl mezi známkami je tak **malý** (běžně nezřejmý), že běžný spotřebitel by mohl známky snadno vzájemně **zaměnit** nebo si je snadno **splést**, a tak být uveden v omyl (zmaten) o původu výrobků či služeb u osob

- ☛ **pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti** pokud jde o podobnost známek
- ☛ **snadná zaměnitelnost** s trestními důsledky

121

Metropolis vs. BRNĚNSKÝ METROPOLITAN

starší kombinovaná ochranná známka
Metropolitan,
zapsaná pro časopisy (16),
vs.

přihlášená kombinovaná ochranná známka
BRNĚNSKÝ METROPOLITAN,
přihlášená pro časopisy (16)

122

KOVO vs. Koyo

namítaná starší slovní grafická ochranná známka
KOVO,
zapsaná pro mj. stroje a součástky strojů
a přístrojů a strojní příslušenství (7)
vs.
přihlášená ochranná známka
Koyo,
přihlášená pro mj. hnací hřídele, spojky, hnací
převody (7), (12)

123

PODOBNOST VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB

- **Význam**
zapsaná známka je chráněna **pouze** pro výrobky či služby, **pro něž** je zapsána, a ve státě, **pro něž** je zapsána
- **Pojem**
= stejnost nebo blízkost **podstatných znaků** výrobků či služeb
 - ☛ představa u průměrného spotřebitele, že pocházejí od téže osoby
např. od téhož výrobce oděvů, od téhož ubytovatele, dopravce aj.

124



VÁŽENÁ HLEDISKA

1. **povaha výrobků či služeb z obchodního hlediska**
 - i. složení, *např. chemické*
 - ii. principy fungování
 - iii. fyzikální vlastnosti jako míra, hmotnost a tvar
 - iv. způsob výroby či služby, *např. rukodělný*
 - v. převažující surovina
 - vi. užitná hodnota
 - vii. vzhled
 - viii. cena
 - ix. vžitost
 - x. příznačnost
 - xi. proslulost aj.

125



2. **určení** (zamýšlený účel), *např. k čištění nábytku*
3. **způsob užití**, *např. nošení oděvu či telefonování*
4. **doplňující se** (komplementární) **povaha**
 - ☛ představa o stejné odpovědnosti původce za ně
5. **soutěžní povaha** (vzájemná vyměnitelnost)
6. **způsoby rozšiřování** (distribuční kanály)
např. umístění ve stejném obchodě, zásilkovým nebo podomním prodejem

126



7. **významná veřejnost** (*relevant public*)
viz skuteční nebo potencionální zákazníci
8. **požadavek** na zvláštní nebo odborné **znalosti** spotřebitele
9. **souvisící spotřebitelské** zvyklosti
10. **obvyklý původ výrobků či služeb**, např. výrobní nebo obchodní tradice, podnik, místo výroby
11. **obvyklé zpracování**, např. tradiční
12. **jiné**

127

PŘÍKLAD

výrobek náhradní díly pro automobily (9)
běžně podobný
servisu a opravám automobilů (37)



128

MEZINÁRODNÍ TŘÍDĚNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB

- **Administrativní zatřídění známek pro účely rejstříkových zápisů**

Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (1957)

(č. 118/79 Sb. a 77/85 Sb.)

- ☛ 34 tříd výrobků, 11 tříd služeb
- ☛ **právní význam pouze administrativní**
- ✗ známkoprávní shodnost nebo podobnost výrobků či služeb

129

PŘÍPAD MEZINÁRODNÍHO TŘÍDĚNÍ

Rozdělování výrobků a služeb do tříd podle Mezinárodního třídění výrobků a služeb je pro průměrného spotřebitele nepodstatné, neboť zpravidla o tomto zatřídění ani neví a druh výrobků a služeb vnímá podle jiných kritérií, jako je zejména jejich účel a použití.

Rozh. ÚPV O-170235

130

SPRÁVNÍ EXKURS

- **Správní zatřídění periodického tisku** pro účely veřejnoprávní evidence periodického tisku, vedené MK

např. obecní zpravodaje, ostatní tisk

- ☛ **právní význam pouze evidenční**

131

PRAVDĚPODOBNOST ZÁMĚNY NA STRANĚ VEŘEJNOSTI

- *Likelihood of confusion*
objektivní způsobilost známky reálně vyvolat **potencionální** nebezpečí domněnky veřejnosti, že různé výrobky či služby pocházejí od stejné osoby z **důvodu** shody nebo podobnosti známek a výrobků či služeb (**nebezpečí matení**) = **újma**
- ✓ **veřejnost**
význam vzhledem k výrobkům nebo službám

132

HLEDISKA NA STRANĚ VEŘEJNOSTI

1. **povědomí veřejnosti** o známce na trhu a o její známosti
2. **povědomí veřejnosti** o výrobcích či službách na trhu
3. **vyvolatelné představa** (asociace) o souvislosti
4. **stupeň podobnosti** známek
5. **stupeň podobnosti** výrobků či služeb
6. **celkový vjem** fiktivního průměrného **spotřebitele**, který mu utkví v paměti
srv. výrazný, převládající, známkový prvek
7. **dojem propojenosti**, *např. koncernový*
8. **jiné**

133



např. soudce nebo úředník se staví **do role** fiktivního průměrného spotřebitele

- ☛ soudní nebo správní posouzení **vlastností** známek a výrobků či služeb
srv. např. posouzení vědecké bezúhonnosti člověka

134



PŘÍČINY

1. shodnost **nebo**
2. podobnost

a to:

1. známek **a současně**
2. výrobků či služeb

135



DRUHY

1. **pravděpodobnost asociace** se starší známkou
(vyvolání představy o souvislosti s ní)
2. **nevyhnutelná** pravděpodobnost záměny **shodných** známek nebo výrobků či služeb
3. **možná** pravděpodobnost záměny **podobných** známek nebo výrobků či služeb

136



MÍRA PRAVDĚPODOBNOTI

1. **stupeň pozornosti** spotřebitele podle druhu spotřebitele běžného nebo profesionála (pozornějšího)
2. **koexistence** konfliktních známek na trhu
3. jiné

137

SNADNÁ ZAMĚNITELNOST

- **Trestněprávní pojem**
trestný čin porušování práva k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu § 150/1 tr. z.
 - ☛ neoprávněné označení výrobků či služeb známkou **snadno zaměnitelnou** s ochrannou známkou

138



1. **Zaměnitelnost** známek z důvodu:
 - a. shody známek
 - b. shody výrobků či služeb
2. **Snadná zaměnitelnost** známek z tohoto důvodu
 - ☛ neoprávněnost označení

139



- **Stupeň zaměnitelnosti**
 - a. **snadná**
 - b. **nesnadná**, vyžadující např. vyšší nežli běžnou pozornost, odbornou znalost nebo větší zkušenost oproti pouhému běžnému spotřebitelskému vnímání

140

PŘÍPAD ARCIBISKUPSKÝCH SKLEPŮ

zapsaná ochranná známka Arcibiskupské vinné sklepy
vs.
nezapsané označení Arcibiskupské sklepy Kroměříž
na mešním víně
↓
snadná zaměnitelnost
↓
trest odnětí svobody na 8 měsíců s podmíněným
odkladem na 15 měsíců

KS v Brně 7 To 571/03-557 z 5. 2. 2004

141

EXKURS: ÚDAJ O VLASTNOSTI VÍNA

- **Veřejnoprávní údaj o vlastnosti vína** na etiketě, *např. mešní víno, košer víno*
 - ☛ písemný **souhlas** příslušné církve nebo náboženské společnosti; předchází souhlas k uvádění vína do oběhu

z. č. 321/04 Sb., o vinohradnictví a vinařství

142

EXKURS: NEKALÁ SOUTĚŽ

- **Možný jednočinný skutkový souběh s právem známkovým**
- **Delikt nekalé soutěže**
- **Generální klausule**

§ 44 obch. z.

143



- **Delikt vyvolání nebezpečí záměny**
 - = zvláštní skutková podstata nekalé soutěže (**delikt**), a to užitím označení **příznačných** v **zákaznických** kruzích pro určitý podnik či závod se způsobilostí vyvolání nebezpečí záměny nebo klamně představy o spojení

§ 47/b obch. z.

144

KOFČA vs. KOLČA

Užití slovního, hovorového, **nezapsaného** zvláštního **označení** nealkoholického nápoje KOFČA, **příznačného** pro výrobní podnik *Kofoly, a. s.*, vedle používání všeobecně známých zapsaných ochranných známek známkové řady KOFOLA, v hospodářské soutěži,

vs.

užití slovní **zapsané** ochranné známky KOLČA pro podobné nealkoholické nápoje (32) ⇨

145



- ☛ vyvolání **nebezpečí záměny** nebo
- ☛ vyvolání **klamně představy o spojení** s podnikem nebo nealkoholickými nápoji kolového druhu jiného soutěžitele

146



DALŠÍ DELIKTY NEKALÉ SOUTĚŽE

- **Srovnávací reklama** vedoucí k **vyvolání nebezpečí záměny** na trhu mezi ochrannou známkou podporovaného soutěžitele a známkou jiného § 50a/d) obch. z.
- **Srovnávací reklama zlehčováním** ochranné známky § 50a/e) obch. z.
- **Srovnávací reklama nabízením** zboží či služby jako **napodobení** či **reprodukcí** zboží či služeb označovaných **ochrannou známkou** § 50a/h) obch. z.

147

5. ČÁST

VŠEOBECNĚ ZNÁMÁ ZNÁMKA
A
ZNÁMKA S DOBRÝM JMÉNEM

148

Z DĚJIN ROZŠÍŘENÉ OCHRANY

- **Československo a Česko**
 - 1988 proslulá známka
 - 1995 všeobecně známá známka
 - 2003 známka s dobrým jménem

149

ZNÁMKA VŠEOBECNĚ ZNÁMÁ

- *Well-known trade mark, la marque notoire*
známková ochrana již všeobecnou známostí bez ohledu na zápis do rejstříku

Známka chráněna pro **shodné** nebo **podobné** výroby či služby, **pro něž** je všeobecně známa

- ✓ **právně silná známka** (lepší známkové právo) **odlišuje** shodné nebo podobné výrobky či služby původce, **pro něž** se stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou

150



Čl. 6 bis *Pařížské unijní úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví:*

známka, o níž je všeobecně známo, že je již známkou určité osoby a užívanou pro výrobky či služby pocházející od této osoby.

151

PŘÍKLADY VŠEOBECNĚ ZNÁMÝCH ZNÁMEK

- **Území Česka** (nezapsané i zapsané)
např. BMW, NESTLÉ, NOKIA, ZARA, PERSIL, TESCO, James Bond, BOSS, McDONALD'S, Harry Potter

FEBIO, ŠKODA, ŠKODA AUTO, TESLA, Česká soda, Kdo je kdo, Slunce v duši, Mucha, STROJEXPORT, KOFOLA, JAWA, duhová energie

152

JUDIKATURA 1

Při posouzení všeobecné známosti ochranné známky je třeba brát v úvahu takové faktory jako je doba a intenzita užívání, pověsti o známosti ochranné známky, její hodnotě, rozsahu a délce ochrany.

Odborné časopisy, které byly do České republiky dodávány v nevelkém počtu pro úzký okruh spotřebitelů, tyto skutečnosti prokázat nemohou.

Jakl 505.

153

JUDIKATURA 2

Všeobecnou známost ochranné známky lze dokázat masovou a opakovanou reklamou v tisku, rozhlasu nebo hromadným prodejem v široké distribuční síti, nikoli však interními obchodními materiály, jako jsou podnikové výroční zprávy, kopie faktur apod.

Těmito doklady nelze ani prokázat rozlišovací způsobilost ochranné známky.

Jakl 506.

154

HLEDISKA

1. stupeň známosti nebo rozpoznání známky příslušnou částí veřejnosti
2. trvání, rozsah a zeměpisné území jakéhokoli užívání známky
3. trvání, rozsah a zeměpisné území jakékoli propagace známky vč. reklamy a předvedení, na trzích nebo výstavách ve vztahu k výrobkům či službám, na něž se známka vztahuje

155



4. trvání a zeměpisné území jakéhokoli zápisu nebo přihlášky známky v rozsahu, v jakém vyjadřují užívání nebo rozpoznání známky
5. doklad úspěšného uplatnění práva ke známce, zejm. v rozsahu, v jakém byla uznána za všeobecně známou příslušným orgánem
6. hodnota vybavená v souvislosti se známkou
7. jiné

156

PŘÍSLUŠNÁ ČÁST VEŘEJNOSTI

1. skuteční nebo potencionální spotřebitelé výrobků či služeb, na něž se známka vztahuje
2. osoby zahrnuté v distribučních kanálech výrobků či služeb, na něž se známka vztahuje
3. obchodní kruhy nakládající s výrobky či službami, na něž se známka vztahuje

157

DŮKAZ SKUTKU

- **Důkaz skutku získání všeobecné známosti jen ve vztahu k namítané známce;** proveden v příslušném správním řízení

(např. rozh. ÚPV: O-164691 z 18. 8. 03: všeobecná známost známek známkové řady KOFOLA)

srv. podobně důkaz dobrého jména

- **Důkazy skutku (skutková otázka)** ⇒

158

NÁMITKOVÝ DŮVOD

1. **shodnost** nebo **podobnost** známek, z nichž starší je všeobecně známá, a
2. **shodnost** nebo **podobnost** výrobků či služeb, na něž se vztahuje

- ☛ **pravděpodobnost záměny** na straně veřejnosti

159



160

ZNÁMKA S DOBRÝM JMÉNEM

- *Trade mark with reputation*
 1. zapsaná® národní nebo komunitární
 2. všeobecně známá i nezapsaná
- ✓ **právně silná známka** (lepší známkové právo) **odlišuje** výrobky nebo služby vlastníka od jiných výrobků nebo služeb **bez ohledu** na jejich shodu nebo podobnost (chráněna pro **veškeré** výrobky či služby)

161

ZDROJE

1. čl. 16/3 TRIPS (způsobem zesílení všeobecně známých známek)
2. nř. č. 40/94 o ochr. zn. Společenství (CTM)
3. z. č. 441/03 Sb., o ochr. zn.

162

POJMOVÉ ZNAKY

- **Zvláštní hodnotová vlastnost známky** (jméno, pověst, renomé)
 - ☛ **zvýšená hodnota a právní ochrana známky**
 - 1. **povědomost** všeobecná nebo široká v důsledku užívání
 - 2. **spojování** s tradičně dobrými vlastnostmi, **očekávanými** u takto označených výrobků či služeb
 - 3. **způsobilost vyvolat důvěru** v ní a v jí označené výrobky či služby,
- a to ve vědomí příslušné **veřejnosti**

163

NÁMITKOVÝ DŮVOD

1. **shodnost** nebo **podobnost** známek, z nichž starší má dobré jméno, **a**
 2. **nepodobnost** výrobků nebo služeb
 - ☛ **nepoctivé těžení** (parazitování) nebo
 - ☛ **bytí na újmu**
 - a. **rozlišovací způsobilosti** (rozmělnování) či
 - b. **dobrému jménu** starší známky
- ✗ **pravděpodobnost záměny** není nutná

164

HLEDISKA

1. stupeň povědomí o pověsti a hodnotě známky na veřejnosti
2. stupeň poznání známky veřejností
3. podíl výrobků či služeb na trhu
např. podstatný nebo rozhodný podíl
4. intenzita užívání, viz *množství prodaného zboží (množstevní rozsah) a obrát*
5. územní rozsah užívání
6. časový rozsah užívání vč. historie známky

⇒

165



7. počet a doba trvání zápisů v různých státech
8. důsledek propagace známky vč. trvání a rozsahu investic do propagace, *např. dopad celostátní propagační kampaně*
9. soudní nebo správní rozhodnutí opakující dobré jméno
10. osvědčení (atesty) výrobků či služeb
11. ocenění výrobků či služeb
12. jiné; a to vše **bez ohledu** na zapsané výrobky či služby, tzn. i z hlediska jiných

166

DŮKAZY SKUTKU

- **Skutkem získání dobrého jména** (nastaví skutečnost)
- 1. zprávy o pověsti nebo o hodnotě známky
např. od Hospodářské komory ČR
- 2. soudní nebo správní rozhodnutí, *např. ÚPV*
- 3. výzkumy veřejného mínění, *např. sociologickou anketou s reprezentativním vzorkem spotřebitelů*
- 4. spotřebitelské testy, *např. v odborném tisku*
- 5. přehledy trhu a prodejnosti

167



6. audity nebo kontroly
7. osvědčení (atesty) a ceny
8. nezávislé články v tisku, běžném i odborném
9. veřejné výroční zprávy, podnikové profily ap.
10. obchodní listiny
11. propagační a reklamní materiály
12. sponzorské materiály, *např. plakáty uměleckých nebo sportovních akcí s pravděpodobnou sledovaností širokou veřejností, aj.*

168

EXKURS: NEKALÁ SOUTĚŽ

- Souběh s právem známkovým
- Srovnávací reklama vedoucí k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté s ochrannou známkou soutěžitele, která se pro něj stala **příznačná**

§ 50a/g) obch. z.

169



170

JUDIKATURA

Jakl, Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. Praha 1996²-1998²-1999/1-3.
Jud. Evr. soud. dv., 2005/5.
Průmyslové vlastnictví. Čsp., varia.

171

LITERATURA

Čermák, Spory v oblasti ochranných známek. Právní rádce, 2006/3.
Hanes, Právo ochranných známok. Bratislava 1963.
Hanse, Zvuková ochranná známka v právu ES. Právní rádce, 2005/1.
Häckl, Vývoj, tvorba a užití ochranných známek a značek. Praha 1978.
Hildebrandt, *Harmonised Trade Mark Law in Europe*. Berlin 2005.
Hildebrandt, *Harmonisiertes Markenrecht in Europa*. Berlin 2005.

172



Haigh, Oceňování značky a jeho význam. Praha 2002.
Horáček et al., Práva na označení. Zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Komentář. Praha 2004.
Horáček/Čada/Hajn, Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha 2005.
Jakl, Ochranné známky a označení původu. Praha 2002.²
Jurečka, Ocenění ochranné známky. Praha 2000.

173



Knap, Kunz, Opltová, Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. Praha 1988.
Lachout/Hradecký, Ochranné známky. Praha 1934.
Lochmanová, Práva na označení. Praha 1997.
Munková, Ochranné známky, další práva na označení a hospodářská soutěž. Praha 2000.
Myslivoček, Panoptikum symbolů, značek a znamení. Praha 2001.³

174



OHIM, Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Part C: Opposition Guidelines. Alicante 2004.
Reichert, Ochranné známky. Praha 1932.
Pítra et al., Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha 1996.
WIPO, Introduction to Trade Mark Law and Practice. Rev. ed. Geneva 1990.

175



Časopisy:

Soutěž a tvorba, Schaffen und Wettbewerb
Ochranné známky a chráněné vzory
Průmyslové vlastnictví (současný čsp.)
Vynálezy a normalizace

176



177

Použité snímky:

Hanes, Právo ochranných známok. Bratislava 1963.
Lachout/Hradecký, Ochranné známky. Praha 1934.

178

Foto:

Den Haag, Nizozemí 2006
Brno, Česká ulice, Morava, Česko 2006
Den Haag, Nizozemí 2006
Videň, Rakousko 2006
Valletta, Malta 2006
Káhira, Egypt 2005
Sliema, Malta 2006
Mombasa, Shanzu Beach, Keňa 2007
Myanmarsko-thajská hranice, Myanmar 2006
Fílé, otrov v Nilu, Egypt 2005
Sliema, Malta 2006
Valletta, Malta 2006
Český ráj, Čechy, Česko 2004

179

Valletta, Malta 2006
Nikosie (Lefkosia), Severokyperská Turecká republika, Kypr 2005
Amsterdam, Nizozemsko 2006
Mombasa, Shanzu Beach, Keňa 2007
Káhira, Egypt 2005
Valletta, Malta 2006
Siamský záliv, Ko Chang, Thajsko 2549 (2006)
Ayutthaya, Thajsko 2549 (2006)
Malta 2006
Rodos, Řecko 2004
Český ráj, Čechy, Česko 2004

180