

B. Ochranná známka Společenství (komunitární ochranná známka)

I. Ochrana duševního vlastnictví na komunitární úrovni

Harmonizace práva duševního vlastnictví v rámci Evropského společenství (ES) není v dnešní době činěna jen za pomoci směrnic (např. první směrnice Rady č. 89/104 ze dne 21. prosince 1988 ke zblíživání zákonů členských států týkajících se ochranných známek), jejichž cíle musí být implementovány členskými státy do jejich právních řádů, nýbrž jednoty v právní úpravě bylo dosaženo na úrovni celého Společenství rovněž skrze nařízení. Tato nařízení mají velkou důležitost, jelikož zakotvila ochranu práv k duševnímu vlastnictví uvnitř celého Společenství.

Komunitární právní rámec byl již vytvořen pro ochranné známky (Nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství) a průmyslové vzory (Nařízení č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství), a proto se v ES setkáváme s ochrannými známkami Společenství, resp. komunitárními ochrannými známkami (dále jen KOZ) a průmyslovými vzory Společenství, resp. komunitárními průmyslovými vzory (dále jen KPV).

1. Výhody

Obecně řečeno, ochrana práv duševního vlastnictví na komunitární úrovni přináší řadu výhod. Například:

- je třeba podat jen jednu přihlášku,
- platí se jen jeden poplatek (což výrazně snižuje náklady),
- ochrana platí ve všech členských státech a tedy po rozšíření i v nových zemích, tzn., že od 1. května 2004 je získaná ochrana platná celkem ve 25-ti zemích a od 1. ledna 2007 ve 27-ti zemích.
- Komunitární systém je nezávislý na národních systémech a oba dva systémy existují souběžně vedle sebe, což v praxi znamená, že přihlašovatel ochranné známky (nebo průmyslového vzoru) může žádat o ochranu své známky či vzoru jen ve svém státě a nemusí podávat přihlášku pro komunitární známku (nebo vzor).
- KOZ a KPV mají jednotnou povahu (unitární charakter), jsou platné a mají účinky v rámci celého ES na základě jediné přihlášky, jež lze podat v kterémkoli z úředních jazyků Společenství. Avšak přihlašovatel si musí vybrat druhý jazyk, který je jedním z pěti oficiálních jazyků Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen Úřad nebo OHIM), tzn. angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo italština.
- KOZ má rovněž výhodu oproti Madridskému systému, protože známky podle Madridského systému zůstávají známkami národními. Jak již bylo řečeno výše, systém komunitární ochranné známky a národní známkové systémy členských států jsou v koexistenci a mají stejné postavení, tzn. neexistuje zde závislost na národní známce jako u Madridského systému. Dvojitá ochrana je tedy dostupná bez omezení. Totéž platí pro KPV z hlediska Haagského systému.

2. Nevýhody

- V některých případech je obtížné ochranu získat, zejm. z absolutních důvodů (např. popisnost byť jen v jednom z jazyků členské země) a relativních důvodů (tj. konflikt KOZ s jiným (dřívějším) předmětem duševního vlastnictví v jednom z členských států);
- nejistota z hlediska prohlášení KOZ či KPV za neplatný – i když je ochrana získána, lze KOZ či KPV prohlásit za neplatný z výše uvedených důvodů.

3. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM)

Sídlo Úřadu se nachází ve španělském Alicante. OHIM zastává důležitou roli v registračním řízení.

Úřad je agenturou Společenství a je založen 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. OHIM 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. Od tohoto data byl připraven pro přijímání přihlášek.

II. Komunitární ochranná známka

V této části nebude pojednáno o právech náležejících vlastníkům ochranných známek, jelikož tato se shodují s právy, která přísluší vlastníkům národních ochranných známek, ale budou přiblíženy základní principy, na nichž komunitární ochranná známka spočívá.

1. Definice

Článek 1(1) Nařízení č. 40/94 uvádí, že KOZ je ochranná známka pro výrobky a služby, která je registrována v souladu s podmínkami uvedenými v Nařízení a způsobem v Nařízení stanoveným. Obecně vzato, KOZ má stejnou funkci jako ostatní ochranné známky, tzn., že se jedná o označení, které je schopno odlišit výrobky či služby jednoho subjektu od druhého.

2. Označení, která lze zapsat jako komunitární ochrannou známku

Podle článku 4 Nařízení č. 40/94 taková označení musí kumulativně splňovat dvě podmínky:

- 1) musí být graficky znázornitelná (zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení) a
- 2) musí mít rozlišovací způsobilost.

Grafické znázornění může zahrnovat rozmanité možnosti. Kromě těch, které jsou vyjmenovány v samotném článku 4, mohou být jako KOZ zapsány i zvuky, protože je lze znázornit pomocí not, čímž je splněn předepsaný požadavek.

Nutnost rozlišovací způsobilosti je ustálený princip, podle něhož ochranné známky musí mít schopnost odlišit produkty a služby jednoho podniku od ostatních, aby mohly sloužit jako tzv. určovatel původu výrobků či služeb pocházejících z konkrétního zdroje. Znamka nemusí sdělovat přesné údaje o výrobcí. V tomto ohledu postačuje, že známka příslušným spotřebitelům umožňuje odlišit výrobky či služby, které označuje, od výrobků nebo služeb majících jiný původ a dospět k závěru, že veškeré takto označené výrobky či služby jsou vyrobeny, prodávány nebo poskytovány pod kontrolou vlastníka ochranné známky a tento je odpovědný za jejich kvalitu.

3. Vlastník KOZ

Podle článku 5 se vlastníkem KOZ může stát „jakákoli fyzická či právnická osoba včetně institucí zřízených na základě veřejného práva.“ Další podmínky či jinou specifikaci subjektů článek 5 neobsahuje.

4. Úřad

Nařízení č. 40/94 ve svém článku 2 zřizuje Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (Úřad – anglická zkratka OHIM = Office for Harmonization in the Internal Market), který má na starosti řízení související s registrací komunitárních ochranných známek (a rovněž průmyslových vzorů).

OHIM spravuje tzv. rejstřík komunitárních ochranných známek, který je přístupný pro veřejnost k nahlédnutí.

Periodicky publikuje Bulletin ochranných známek Společenství, v němž jsou obsaženy zejm. záznamy učiněné do Rejstříku KOZ, a Úřední věstník Úřadu obsahující informace obecného charakteru.

5. Registrační proces

Schéma registračního procesu komunitární ochranné známky:

1. podání přihlášky – podává se u:
 - a) Úřadu, nebo
 - b) národního úřadu průmyslového vlastnictví členského státu
2. průzkum pro formální náležitosti a absolutní důvody pro zamítnutí
3. rešerše
4. zveřejnění přihlášky
5. podání námitek:
 - a) odůvodněné – zamítnutí celé přihlášky nebo zúžení výrobků a služeb
 - b) neodůvodněné OHIM zamítne – přihláška pokračuje bodem 6
6. zápis

5.1 Přihláška

Přihlášky pro registraci KOZ 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 OHIM, ale národní úřad má povinnost postoupit OHIMu přihlášku do dvou týdnů po dni podání přihlášky.

Od 1. května 2004 je možné podat přihlášku KOZ i skrze Úřad průmyslového vlastnictví v Praze. Principy zmíněné v předchozím odstavci jsou zakotveny v § 49 zákona o ochranných známkách (zákon č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Za předání přihlášky OHIMu je nutno zaplatit Úřadu průmyslového vlastnictví úhradu nákladů spojených s přijetím a předáním přihlášky ve výši 500,- Kč.¹

Každá přihláška pro individuální ochrannou známku podléhá základnímu poplatku 900 euro. Dodatečný poplatek ve výši 150 euro se platí za každou třídu zboží či služeb přesahující tři třídy. Přihlášku lze rovněž podat elektronickou cestou a v takovém případě poplatek činí 750 euro, poplatek za dodatečné třídy výrobků nebo služeb zůstává stejný.

Přihlašovatel KOZ, který podal starší přihlášku ve státě, jenž je členem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, může uplatnit právo přednosti (prioritu) z oné přihlášky, pokud podal přihlášku KOZ během šesti měsíců poté, co podal přihlášku dřívější.

5.2 Průzkum

OHIM provede průzkum přihlášky, zda přihláška splňuje předepsané formální náležitosti a zda neexistují absolutní důvody pro zamítnutí přihlášky.

5.2.1 Důvody pro zamítnutí

Důvody pro zamítnutí jsou rozděleny do dvou skupin: 1) absolutní důvody (čl. 7) a 2) relativní důvody (čl. 8).

ad 1) absolutní důvody

Absolutní důvody nemohou být až na několik výjimek zhojeny a vedou přímo k zamítnutí (odmítnutí) přihlášky. OHIM k nim přihlíží z úřední povinnosti (ex offio). Mezi absolutní důvody patří následující:

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

a) označení, která nesplňují podmínky článku 4, např.:

- druhová označení (počítač pro počítač)
- vůně (Sieckmann)
- zvukové známky zapsat lze, pokud jsou znázorněny pomocí not a dokáží odlišit výrobky a služby (Shield Mark v Joost Kist).

b) ochranné známky, které nemají rozlišovací způsobilost;

- př.: jednoduché geometrické tvary (např. kruh),
- barva sama o sobě postrádá rozlišovací charakter, ale může být zapsána jako ochranná známka tehdy, pokud užíváním získala rozlišovací způsobilost (Libertel), totéž se týká kombinace barev bez konkrétního grafického ztvárnění

c) pouhá popisnost - ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou v obchodě sloužit k označení druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností

- př. nonstop, last minute, ihned, ležák, prvotřídní, rozměry (mega, mini)
- známka DOUBLEMINT – shledána popisnou (OHIM v Wrigley)

d) ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v dobré víře a v zavedených obchodních zvyklostech

Př. Z (pro řidiče automobilů - začátečníky), web

e) tvar výrobku - označení tvořená výlučně: i) tvarem, který je dán samotnou povahou výrobku, ii) tvarem výrobku, nezbytným pro dosažení technického výsledku, iii) tvarem, který dodává výrobku podstatnou hodnotu

Př. kostka másla

f) ochranné známky, jež jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo přijatými mravními principy

Př. hanlivá slova

g) klamavost - ochranné známky, které jsou takové povahy, že mohou klamat veřejnost, například ohledně povahy, jakosti nebo zeměpisného původu výrobku nebo služby známka nepravdivě označuje povahu, jakost, zeměpisný původ výrobku či služby.

Př. ochranná známka, která uvádí, že sklo, pivo atd. pochází z České republiky, i když ve skutečnosti tomu tak není.

h) ochranné známky, k nimž nedaly příslušné orgány souhlas a které budou zamítnuty podle čl. 6 ter Pařížské úmluvy

Tj. 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.

i) ochranné známky obsahující jiné znaky, emblémy nebo erby, než ty, na které se vztahuje čl. 6 ter Pařížské úmluvy, a které představují zvláštní veřejný zájem, pokud příslušný orgán nedal souhlas k jejich zápisu

j) 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 důvod byl přidán nařízením Rady 3288/95 z 22. prosince 1994, jež novelizuje Nařízení č. 40/94. Důvodem bylo sladění komunitárního práva s článkem 23 TRIPS (Dohody o obchodních aspektech k právům duševního vlastnictví). Tento důvod pro odmítnutí zajišťuje ochranu veřejnosti před klamáním způsobeným nepravdivým uváděním původu vín a alkoholických nápojů.

k) konflikt ochranné známky se zeměpisným označením nebo označením původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny.

Pokud známka postrádá rozlišovací způsobilost (b)), je popisná (c)) nebo má výlučně obvyklý charakter v běžném jazyce (d)), Úřad neodmítne zápis, pokud ochranná známka získala rozlišovací způsobilost jejím užíváním.

ad 2) relativní důvody

To, zda se některý z těchto důvodů uplatní, závisí pouze na tom, zda některý z oprávněných subjektů podá námitky založené na takovém důvodu. OHIM k nim tedy nepřihlíží ex offio a ani z hlediska nich neprovádí průzkum přihlášky.

Během tří měsíců poté, co je přihláška zveřejněna, zainteresované strany, zejm. vlastníci starších (dřívějších) známek nebo osoby jimi zmocněné, mají právo vznést námitky proti zápisu z určitých důvodů (relativní důvody). Poplatek za vznesení námitek činí 350 euro. Staršími známkami se s ohledem na uplatněné právo přednosti rozumí:

a) zapsané známky následujících druhů s dřívějším datem podání než je datum podání pro přihlašovanou KOZ:

1. ochranné známky Společenství;
2. známky v členských zemích ES;

3. známky zapsané na základě madridského systému (Madridské dohody nebo Protokolu k ní) s účinky v členském státě. Jedná se o ochranné známky, které na základě mezinárodního zápisu platí v těch členských zemích, které byly v přihlášce pro tento zápis určeny, a v nichž ochrana nebyla zamítnuta;

4. známky zapsané v rámci madridského systému s účinky ve Společenství. Jde o ochranné známky, které jsou předmětem mezinárodního zápisu, kdy v přihlášce pro tento zápis bylo jako území určeno ES a ochrana pro tento region nebyla zamítnuta. Tato čtvrtá kategorie známek byla do Nařízení č. 40/94 inkorporována prostřednictvím Nařízení Rady č. 1992/2003 jakožto jeden z důsledků přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek s účinností od 1. října 2004;

b) přihlášené ochranné známky uvedené v bodu 1.-4. za podmínky, že budou zapsány,

c) známky, které jsou k datu podání přihlášky pro KOZ v členském státě všeobecně známé.

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

- 1) 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.
- 2) 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.

Starším ochranným známkám s dobrou pověstí je poskytována vyšší ochrana, kdy jejich vlastníci mohou podat námitky proti shodným nebo podobným pozdějším přihláškám ochranných známek pro výrobky, které nejsou identické či podobné těm, pro něž je známka s dobrou pověstí zapsána.

Námitky mohou podat také vlastníci starších práv, tj. nezapsaných ochranných známek a jiných označení užívaných na trhu větším než jen místního významu (např. obchodní firma).

5.3 Rešerše

Pokud přihláška splňuje všechny formální náležitosti a žádný absolutní důvod pro zamítnutí se neuplatní, následuje rešerše upravená v článku 39 Nařízení č. 40/94. Úřad připraví rešeršní zprávu Společenství, neboli komunitární rešeršní zprávu obsahující zapsané KOZ a přihlášky KOZ, které by mohly být základem pro vznesení námitek proti zápisu z relativních důvodů (viz výše). Úřad zašle kopii přihlášky KOZ centrálnímu úřadu průmyslového vlastnictví každého členského státu, který informoval Úřad o svém rozhodnutí provádět rešerši ve svém rejstříku ochranných známek ve vztahu k přihláškám KOZ. Vzhledem k časovému prodloužení registračního procesu kvůli rešerši a také proto, že rešerši v národních rejstřících neprovádí Německo a Itálie, dochází od 10. března 2008 ke změně. OHIM vypracuje pouze komunitární rešeršní zprávu, ale rešerše v národních rejstřících ochranných známek budou prováděny pouze na žádost přihlašovatele a nikoli obligatorně jako dosud.

5.4 Zápis a obnova

Když přihláška splní veškeré náležitosti předepsané v Nařízení a nebyly podány námitky či tyto byly zamítnuty v konečném rozhodnutí, ochranná známka je zaregistrována jako KOZ. Zápis trvá po dobu deseti let. Musí být obnoven šest měsíců před každým uplynutím deseti let.

Poplatek za zápis je 850 euro. Přihlašovatel musí tudíž zaplatit dohromady 1750 euro, resp. 1600 euro (při podání přihlášky elektronickou cestou) za podání přihlášky a za registraci. Poplatek za obnovení činí 1500 euro.

6. Neplatnost komunitární ochranné známky

Po zápisu KOZ lze podat návrh na prohlášení takové známky za neplatnou. Důvody jsou rovněž absolutní a relativní.

Absolutní důvody jsou shodné s těmi pro zamítnutí (přistupuje navíc podání přihlášky ve zlé víře), což platí i pro relativní důvody (je pouze rozšířen okruh starších práv, na základě nichž lze návrh pro prohlášení neplatnosti podat).

7. Zrušení komunitární ochranné známky

Kromě prohlášení KOZ za neplatnou ji lze na základě návrhu zrušit z určitých důvodů, např. neužívání známky po dobu pěti let, známka se stala druhovou atp. (článek 50 Nařízení č. 40/94).

8. Dispozice s komunitární ochrannou známkou

Vlastník KOZ ji může převést na jiný subjekt (článek 17 Nařízení č. 40/94) či k jejímu užívání udělit licenci (článek 22).

9. Vliv rozšíření ES na vztah mezi národními a komunitárními ochrannými známkami

Dne 1. května 2004 se na území nových členských států ES, tzn. včetně České republiky automaticky rozšířily účinky ochranných známek a průmyslových vzorů Společenství, pro něž byla podána přihláška či již byly zapsány (s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti)

před tímto datem. Ovšem tato situace může vést zejména ve vztahu k ochranným známkám ke vzniku konfliktů mezi národními ochrannými známkami, které již byly v těchto státech zaregistrovány nebo pro něž byla podána přihláška (či jim svědčí právo přednosti) před datem rozšíření, a shodnými či podobnými zapsanými nebo přihlášenými komunitárními ochrannými známkami pro identické či podobné výrobky nebo služby. Problematika rozšíření má však mnohem širší dimenzi, např. z hlediska aplikace absolutních důvodů pro zamítnutí přihlášky KOZ.

Do Nařízení č. 40/94 byl přidán článek 159a a do Nařízení č. 6/2002 článek 110a, který do značné míry řeší problematiku rozšíření EU ve vztahu k ochranným známkám a průmyslovým vzorům.

10. Přistoupení ES k Madridskému protokolu

Členem Protokolu (narodil od Dohody) se může stát mezivládní organizace, jakou je např. Evropské společenství (ES).

ES přijalo Nařízení 1992/2003, kterým se mění Nařízení 40/94 v tom smyslu, aby byl dán účinek přístupu ES k Madridskému protokolu a bylo možné propojení Madridského systému se systémem komunitární ochranné známky. Zmíněné nařízení vložilo do Nařízení o ochranné známce Společenství novou část XIII (čl. 140-156).

Účinky přistoupení a propojení nastaly dne 1. října 2004. Od uvedeného data je možné podat přihlášku pro mezinárodní zápis ochranné známky podle Madridského protokolu na základě podané přihlášky pro KOZ či již zapsané KOZ. Rovněž subjekty ze smluvních stran, jež jsou členy Madridského protokolu, mohou v přihlášce pro mezinárodní zápis ochranné známky určit ES jako celek a pokud Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen Úřad nebo OHIM) neodmítne ochranu přihlašovanému označení, bude se vztahovat na všech 27 členských států ES jako kdyby byla přihláška podána přímo k Úřadu.

Poplatky

Příslušné poplatky jsou placeny Mezinárodnímu úřadu v Ženevě ve švýcarských francích a nelze je platit prostřednictvím Úřadu. Následně jsou uvedeny pouze ty poplatky, které souvisí s designací ES. Dané poplatky jsou uváděny v eurech, avšak jsou přepočítávány ve švýcarských francích.

Individuální poplatky, jež platí přihlašovatel, který určil ES nebo vlastník mezinárodního zápisu, který určil ES následně:

- 1875 euro (2229 švýcarských franků) pro individuální známku do tří tříd výrobků a služeb
- 400 euro (461 švýcarských franků) za každou další třídu
- 2300 euro (2845 švýcarských franků) pro obnovu individuální známky
- 500 euro (615 švýcarských franků) pro obnovu za každou další třídu přesahující tři

Pokud je určení ES odmítnuto, tak je vráceno 1100 euro z individuálního poplatku a 200 euro vráceno za každou třídu přesahující tři.

Poplatek za podání mezinárodní přihlášky na základě přihlášené či zapsané KOZ je 300 euro. Tato částka se platí přímo Úřadu.