



Konvergence

Často kladené dotazy týkající se společné praxe, verze 2
CP4 Rozsah ochrany černobílých ochranných známek

1. Liší se společná praxe od praxe uplatňované dříve?

Po zavedení společné praxe některé úřady nezmění svou předchozí praxi vůbec (protože již takovou praxi aplikovaly), zatímco jiné ji změní pouze částečně. Podíváme-li se na níže uvedené implementující úřady (AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK), můžeme vidět účinky nové, společné praxe v porovnání s předchozí vnitrostátní praxí

Právo přednosti

S ohledem na právo přednosti mění svoji praxi 13 úřadů.

- Předchozí praxe byla méně přísná než společná praxe: 3 úřady (CY, IE, PT)
- Předchozí praxe byla přísnější než společná praxe: 10 úřadů (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, OHIM, SK, TR)
- Nedošlo k žádným změnám oproti předchozí praxi: 9 úřadů (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK)

Totožnost, relativní důvody

S ohledem na zjišťování totožnosti označení na základě relativních důvodů mění svoji praxi 5 úřadů.

- Předchozí praxe byla méně přísná než společná praxe: 2 úřady (CY, GR)
- Předchozí praxe byla přísnější než společná praxe: 3 úřady (BG, EE, LT)
- Nová společná praxe nepřinesla žádné změny oproti předchozí praxi v 17 úřadech: (AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK)

Řádné užívání

S ohledem na posouzení řádného užívání svoji stávající praxi nebude měnit žádný úřad.

2. Poskytnou jednotlivé úřady informace o dopadu zásad společné praxe na předchozí vnitrostátní praxi?

Rozhodnutí záleží na jednotlivých úřadech. Pokud to budou považovat za vhodné, mohou poskytnout podrobné informace o dopadu společné praxe na předchozí vnitrostátní praxi a o tom, jaké důsledky z toho pro uživatele plynou. Užitečné informace o implementujících a neimplementujících úřadech, stejně jako o úřadech, které se projektu společné praxe vůbec neúčastní, obsahuje také Společné prohlášení o společné praxi ohledně rozsahu ochrany černobílých ochranných známek.

3. Jakým způsobem přispěje implementace společné praxe týkající se rozsahu ochrany černobílých ochranných známek ke zvýšení právní jistoty v této oblasti?

Před zahájením konvergenčního programu byla tato oblast v jednotlivých implementujících státech nejednotná, což bylo pro uživatele nepřehledné. Pouze tři úřady měly přesné směrnice (metodiky) ohledně rozsahu ochrany černobílých ochranných známek. Společná praxe tuto situaci změní ku prospěchu uživatelů. Dojde ke zvýšení právní jistoty ve třech níže uvedených aspektech týkající se ochranných známek v černobílém provedení a/nebo v odstínech šedé barvy* (*odstíny šedé barvy - nelze aplikovat v ČR):

- Je ochranná známka v černobílém provedení a/nebo v odstínech šedé barvy*, z níž je uplatňováno právo přednosti, totožná se stejným označením v barevném provedení?
- Je při posuzování relativních důvodů pro zamítnutí starší ochranná známka v černobílém provedení a/nebo v odstínech šedé barvy* totožná se stejným označením v barevném provedení?
- Je užívání barevného provedení ochranné známky zapsané v černobílém provedení/ odstínech šedé barvy* (a naopak) považováno za řádné užívání?

V době zahájení činnosti pracovní skupiny v únoru 2012 se odpovědi jednotlivých úřadů na shora uvedené otázky lišily, přičemž neexistovala jednotná praxe. Na konci projektu byla schválena společná praxe, která je stejná pro všech 23 implementujících úřadů.

4. Existuje nějaká nedávná judikatura, která potvrzuje závěry společné praxe?

Ano, existuje rozsudek ve věci T-623/11 „Milanówek Cream Fudge“ ze dne 9. dubna 2014, který sice není zcela přílehlavý, neboť řeší otázku podobnosti označení v rámci posuzování pravděpodobnosti záměny, nicméně zmiňuje problematiku rozsahu ochrany černobílých ochranných známek.. Nejdůležitější závěry jsou uvedeny v bodě 37 a násl.:

37. (...) „je třeba odmítnout argumenty žalobkyně, podle nichž se zápis ochranné známky „v černé a bílé barvě“ vztahuje na „všechny kombinace barev, které jsou obsaženy v grafickém ztvárnění“, a že „[t]udíž [žalobkyně] může požadovat ochranu jakékoliv kombinace vertikálních pruhů, složené z bílých pruhů a barevných pruhů, ať již jsou černé, oranžové nebo žluté barvy.“

5. Společná praxe není právně závazná, jaký je tedy její dopad na vlastníky ochranných známek?

Přestože společná praxe není právně závazná, řada úřadů souhlasila s jejím uplatňováním v praxi. S ohledem na skutečnost, že známkoví referenti budou aplikovat tuto společnou praxi, uživatelé by ji rovněž měli vzít v úvahu. Vlastníci ochranných známek mohou v jednotlivých státech vycházet jednak z aktualizovaných metodických pokynů, jsou-li k dispozici, a jednak z následujících rozsudků Soudního dvora a Tribunálu, které se týkají rozsahu ochrany černobílých ochranných známek.

Cílem je seznámit uživatele s tím, na čem se – společně – dohodly příslušné úřady. Uživatelům to přináší větší srozumitelnost; jednak mohou získat přístup k nové praxi prostřednictvím internetových stránek jednotlivých úřadů, které se společné praxe účastní, a jednak budou vědět, že všechny zúčastněné úřady sdílejí tutéž praxi. Tak je zajištěna uživatelům větší předvídatelnost.

Společné prohlášení reflektuje související judikaturu z poslední doby. Společná praxe vychází z pevného právního základu podle judikatury Soudního dvora a Tribunálu. Výslovně se odkazuje na tyto věci: C-291/00 „LTJ Diffusion“, T-103/11 „Justing“, T-378/11 „Medinet“, T-152/11 „MAD“.

6. Proč se Itálie, Francie a Finsko nezúčastnily tohoto konvergenčního projektu?

Účast je zcela dobrovolná, což naprosto odpovídá duchu konvergenčního programu. Pokud se tedy některý úřad z jakéhokoliv důvodu nechce zúčastnit konkrétního programu, nebrání to ostatním úřadům, aby se programu zúčastnily či se k němu kdykoliv později připojily.

7. Uplatňuje se společná praxe u ochranných známek přihlašovaných barevném provedení?

Společná praxe se uplatňuje pouze:

- pro účely práva přednosti, a to u ochranných známek v černobílém provedení, ze kterých se uplatňuje právo přednosti,
- pro účely relativních důvodů (pouze u totožnosti), a to u starších ochranných známek v černobílém provedení,
- ve vztahu k důkazu o řádném užívání, a to u ochranných známek zapsaných jak v černobílém provedení / v odstínech šedé barvy, tak i v barevném provedení.

Kvůli srozumitelnosti je třeba zdůraznit, že ochranné známky tvořené pouze barvou nebo kombinací barev (per se) nespádají do rozsahu tohoto projektu a vymezené společné praxe.

8. Uplatňuje se společná praxe pouze u obrazových ochranných známek?

Společná praxe se zabývá vztahem mezi černobílým provedením / provedením v odstínech šedé barvy* a barevným provedením téhož označení. Společná praxe se nevztahuje na slovní ochranné známky, ale týká se v první řadě obrazových a kombinovaných ochranných známek s dodatečnými slovními prvky či bez nich. Jednotlivé zúčastněné úřady zváží, zda a v jaké míře se bude daný postup týkat také jiných typů ochranných známek.

9. V oddíle 5.2 společné praxe se uvádí toto: „Prioritní ochranná známka přihlášená v černobílém provedení může nebo nemusí obsahovat požadavek na barevné provedení. Existují tyto možnosti:

- Není žádný požadavek na barevné provedení.
- Požadují se specifické barvy (jiné než černobílé provedení a odstíny šedé barvy).
- Požadavek na barevné provedení výslovně uvádí pouze černou a bílou barvu.
- Požadavek na barevné provedení výslovně uvádí černou, bílou a šedou (ochranná známka je v odstínech šedé barvy).
- Požadavek na barevné provedení uvádí, že ochranná známka má zahrnovat všechny barvy.“

Je výše uvedené shrnutím všech případných možností, které mohou nastat v členských státech (což však nemusí nutně znamenat, že všechny možnosti existují ve všech státech)?

Nebo to znamená, že úřady musí přihlašovatelům nabídnout všechny výše uvedené možnosti?

Společná praxe nestanoví, které typy požadavků na barevné provedení jsou u jednotlivých úřadů přijatelné, ani to, zda by měly být požadavky na barevné provedení přijatelné, či nikoliv. Ve skutečnosti některé úřady ve své praxi pro vnitrostátní ochranné známky vůbec neakceptují požadavky na barevné provedení. Důvodem uvedení požadavků na barevné provedení ve společné praxi je potřeba poukázat na to, že někdy může být ochranná známka přihlášená jako černobílá ve skutečnosti známkou barevnou vzhledem k požadavku na barevné provedení. Tato skutečnost je mimořádně důležitá v případě přihlašování mezinárodních ochranných známek, a proto uvedený dokument obsahuje odkaz na žádosti o zápis mezinárodní ochranné známky.

10. Vzala pracovní skupina při vytváření společné praxe v úvahu příslušná ustanovení Pařížské úmluvy?

Ano, při zvažování pojetí totožnosti ve vztahu k právu přednosti, bylo zohledněno rovněž ustanovení čl. 4 bodu a odst. 2 Pařížské úmluvy, jak je uvedeno v oddíle 5.2 Zásad společné praxe.

11. Je společná praxe slučitelná s mezinárodními přihláškami prostřednictvím madridského systému, pokud jde o právo přednosti?

Ano, je plně slučitelná s madridským systémem.

Obecně platí, že při podání mezinárodní přihlášky daný úřad původu potvrzuje, že přihláška obsahuje reprodukci ochranné známky, která je totožná s ochrannou známkou v základní přihlášce a/nebo zápisu. Jelikož se jedná o odpovědnost úřadu původu, organizace WIPO tuto skutečnost při přijetí mezinárodní přihlášky znovu nekontroluje.

Přihlášení ochranné známky prostřednictvím madridského systému jí zajišťuje tutéž ochranu v každé z určených smluvních stran, jako kdyby známka byla předmětem přihlášky k zápisu podané přímo u úřadu smluvní strany. To znamená, že o rozsahu ochrany ochranných známek rozhodne určený úřad a/nebo vnitrostátní soudy dané smluvní strany.

Pracovní skupina dospěla k závěru, že společná praxe nevytváří žádné další důsledky, které by již dříve nenastaly. Možnost konvergovaného řešení však značně zvýší právní jistotu a soudržnost mezinárodních přihlášek, pokud úřad původu i úřad místa určení zavedou společnou praxi.

Dokument Zásady společné praxe v oddíle 5.2 (právo přednosti) odkazuje na formulář WIPO žádosti i mezinárodní zápis s vysvětlením, že pokud je právo přednosti uplatňováno z ochranné známky v černobílém provedení obsahující požadavek na barevné provedení, musí být přiložena též barevná reprodukce ochranné známky.

12 Pokud nejsou ochranné známky totožné, může přesto existovat pravděpodobnost záměny mezi ochrannou známkou v černobílém provedení / v odstínech šedé barvy* a známkou v barevném provedení?

Ano, ve společné praxi se uvádí, že obrazové/kombinované ochranné známky v černobílém provedení / v odstínech šedé barvy a v barevném provedení se budou považovat za totožné, pokud jsou rozdíly mezi nimi pouze nepatrné. Nicméně neexistence totožnosti nevylučuje v takových případech aplikovat z důvodu podobnosti ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení o ochranné známce Společenství nebo vnitrostátní ustanovení, jimiž se převádí čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách. V případě jejich podobnosti tedy může, za splnění dalších nezbytných podmínek, existovat pravděpodobnost jejich záměny.

13. Je při porovnání obrazové/kombinované ochranné známky v černobílém provedení/v odstínech šedé barvy* a v barevném provedení závěr vždy totožný pokud jde o právo přednosti, relativní důvody a užívání?

V případě práva přednosti a relativních důvodů je definice totožnosti ochranné známky v černobílém provedení a/nebo v odstínech šedé barvy* a mladšího označení v barevném provedení stejná. Závěr je tudíž totožný, přičemž rozhodujícím faktorem je, zda označení v barevném provedení obsahuje **pouze nepatrné** rozdíly v porovnání s ochrannou známkou v černobílém provedení / v odstínech šedé barvy*. Pokud mezi nimi existují podstatné rozdíly, označení v barevném provedení se nepovažuje za totožné s ochrannou známkou v černobílém provedení / v odstínech šedé barvy*. Jsou-li rozdíly pouze nepatrné, ochranné známky se považují za totožné.

Pokud jde o užívání, pouhá změna barvy **nemění rozlišovací způsobilost** ochranné známky, pokud jsou splněny čtyři požadavky vyjádřené v oddíle 5.4 dokumentu o zásadách společné praxe.

14. Zahrnuje přihláška v černobílém provedení všechna barevná provedení?

Ne, nezahrnuje, a to zejména pokud jde o přiznání práva přednosti a posouzení shodnosti označení v rámci relativních důvodů pro zamítnutí – k tomu viz rozsah projektu. V tomto smyslu nemají podle společné praxe ochranné známky v černobílém provedení neomezený rozsah ochrany. To však neznamená, že v rámci společné praxe byli vlastníci ochranných známek nuceni k zápisu svých známek v jedné nebo ve více barvách, aby mohli získat ochranu, kterou měli před společnou praxí. Je tomu tak proto, že společná praxe tento postup v naprosté většině případů nemění.

15. Musí vlastník v důsledku společné praxe podat několik přihlášek?

Pokud jde o uplatnění práva přednosti a námitky shodnosti v rámci posuzování relativních důvodů, není ochranná známka v černobílém provedení nebo v odstínech šedé barvy totožná se stejnou známkou v barevném provedení, ledaže by rozdíly byly pouze nepodstatné.

V praktické rovině to dále znamená, že společná praxe týkající se totožnosti ochranné známky v otázce relativních důvodů nevylučuje možnost konstatování podobnosti mezi označeními, která by mohla vést k pravděpodobnosti záměny.

Pokud jde o řádné užívání, dohodnutá společná praxe sama o sobě nevyžaduje, aby vlastník podal několik přihlášek. V souladu se společnou praxí užití v barevném provedení obvykle nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky zapsané v černobílém provedení (a naopak), a tudíž slouží k zachování zápisu. Za určitých okolností má však barva nebo kombinace barev sama o sobě rozlišovací způsobilost, případně je barva jedním z hlavních faktorů, které přispívají

k rozlišovací způsobilosti označení. V takových případech by změna barvy pozměnila rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky a nebyla by přijatelná pro účely řádného užívání.

Tato praxe týkající se užívání není nová, jelikož potvrzuje již existující praxi všech implementujících úřadů. Slouží však k vytvoření jasného vodítka pro uživatele i pro úřady.

16. Proč dokument Zásady společné praxe v oddíle týkajícím se řádného užívání obsahuje první požadavek, podle něhož: „slovní/obrazové prvky se shodují a jsou hlavními rozlišovacími prvky“? Nevztahuje se snad tento požadavek na řádné užívání obecně, a nikoli pouze na černobílé ochranné známky?

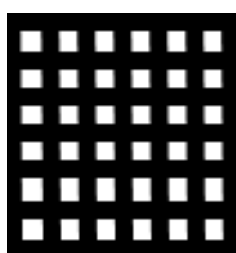
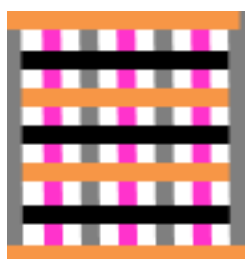
To je pravda. Skutečnost, že se slovní/obrazové prvky shodují a jsou hlavními rozlišovacími prvky, je požadavkem, který se týká řádného užívání obecně. S analýzou otázky barevného provedení obsaženou v dalších třech požadavcích by se však mělo začít až poté, co je splněn tento první požadavek. Je tedy praktické uvést všechny čtyři požadavky.

17. Co vlastně v praxi znamená třetí a čtvrtý požadavek týkající se řádného užívání?

Společná praxi zdůrazňuje skutečnost, že pro účely posuzování řádného užívání by se rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky neměla měnit. Pouhá změna barvy nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky, jsou-li splněny všechny čtyři požadavky, z nichž třetí a čtvrtý jsou:

- barva nebo kombinace barev nemají samy o sobě rozlišovací způsobilost a
- barva není jedním z hlavních faktorů, které přispívají k celkové rozlišovací způsobilosti ochranné známky.

Základem posouzení toho, zda barva (nebo kombinace barev) zapsané ochranné známky má, či nemá sama o sobě rozlišovací způsobilost, je skutečnost, že v některých případech je právě barva či kombinace barev nositelem rozlišovací způsobilosti označení. Pokud jde například o označení uvedená níže, lze mít za to, že rozlišovací způsobilost označení vlevo vychází z barev či kombinace barev. Vlastník by tedy jen stěží prokazoval řádné užívání pouze prostřednictvím užívání ochranné známky pouze v černobílém provedení.



V jiných případech může k rozlišovací způsobilosti označení přispívat hlavně barva. Pokud by například označení vyobrazené níže bylo zapsáno v modré barvě pro „ovoce“ nebo „zmrzliny“, modrou barvu by bylo možno považovat za hlavní faktor, který přispívá k rozlišovací způsobilosti označení, a pro vlastníka by tudíž bylo obtížné prokázat užívání, pokud by se tato známka užívala pouze v černobílém provedení.



18. Jaký dopad má uplatňování práva přednosti u úřadů, které zkoumají absolutní a relativní důvody společně a kde není dosud ukončeno řízení ve věci relativních důvodů?

Úřady, které již v dřívější fázi rozhodly o tom, zda bude právo přednosti přiznáno, nebudou již tato rozhodnutí revidovat.

19. Je společná praxe v souladu s věcí C-252/12 „Specsavers“?

Třebaže případy týkající se porušování práv a rozlišovací způsobilosti nabyté užíváním výslovně nespádají do rozsahu projektu CP 4, rozsudek ve věci Specsavers byl pečlivě vyhodnocen.

Ve věci Specsavers se Soudní dvůr zabýval rozsáhlým užíváním černobílé ochranné známky v konkrétní barvě nebo kombinaci barev a tím, že takové užívání si spotřebitel může začít spojovat s touto zapsanou ochrannou známkou. Tribunál může tento dodatečný faktor zvážit při posuzování pravděpodobnosti záměny. Na základě uvedeného zjištění však nelze přímo, ani nepřímo vyvodit závěr, že má černobílá ochranná známka právo na ochranu ve všech barevných provedeních bez ohledu na dané okolnosti.

Možnost užívání černobílé ochranné známky v barevném provedení je popsána v dokumentu o společné praxi a je v souladu s rozsudkem ve věci Specsavers. Zásady, na kterých se dohodla pracovní skupina a které jsou popsány ve společné praxi, tudíž zůstávají nedotčeny rozsudkem ve věci Specsavers.

www.tmdn.org

Konvergence



Office for Harmonization in the Internal Market

Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu