



Convergence

Často kladené dotazy týkající se společné praxe
CP 3. Rozlišovací způsobilost – kombinované ochranné známky
obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky

A. SPOLEČNÁ PRAXE

1. Které úřady budou společnou praxi uplatňovat?

AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

2. Bude se společná praxe lišit od stávající praxe?

Na začátku projektu byla provedena počáteční srovnávací studie, z níž vyplynuly rozdíly mezi jednotlivými úřady v posuzování dané problematiky. Každý úřad uplatňoval svou vlastní praxi a v posuzování kombinovaných ochranných známek s popisnými/nedistinktivními slovními prvky existovaly menší či větší rozdíly. Z tohoto důvodu byla dohodnuta jedna společná praxe, což znamená, že většina úřadů, které tuto společnou praxi zavádějí, svou předchozí praxi ve větší či menší míře upraví (podle toho, jaká byla jejich dosavadní praxe).

Zároveň se zveřejněním společného prohlášení o *rozlišovací způsobilosti – kombinovaných ochranných známek s popisnými/nedistinktivními slovními prvky* (dále jen „společné prohlášení“) může každý implementující úřad, zveřejnit další informace o tom, jaký vliv bude mít nová společná praxe na předchozí vnitrostátní praxi.

3. Bude mít nová společná praxe dopad na již zapsané ochranné známky?

Společné prohlášení obsahuje přehled, z něhož je patrné, jaký bude mít nová společná praxe v implementujících úřadech na jednotlivá řízení vliv.

Kromě toho může každý implementující úřad zveřejnit další podrobné informace o tom, zda se bude společná praxe vztahovat na přihlášky ochranných známek, které byly podány před datem účinnosti společného prohlášení.

4. Existují úřady, které společnou praxi nebudou implementovat?

Účast na konvergenčních projektech a jejich implementace je pro národní úřady dobrovolná. Úřady, které se projednávání společné praxe neúčastnily nebo jí nebudou implementovat, se k ní mohou kdykoli v budoucnosti připojit.

Projekt se neúčastnily dva známkové úřady, konkrétně finský a italský. To ovšem neznamená, že by se nemohly kdykoli rozhodnout, že se budou společnou praxí řídit.

Společné prohlášení o *rozlišovací způsobilosti – kombinovaných ochranných známek s popisnými/nedistinktivními slovními prvky* bude obsahovat konečný seznam implementujících úřadů.

5. Bude každý případ i nadále posuzován samostatně podle skutkových okolností daného případu ?

Rozlišovací způsobilost každého označení musí být posuzována individuálně s ohledem na skutkové okolnosti daného případu. Společná praxe tak slouží pouze jako vodítko pro uživatele a průzkumové referenty jednotlivých úřadů.

V této souvislosti by se společná praxe měla vztahovat na většinu případů, přičemž bude vždy dodržována zásada, že každý případ musí být posuzován individuálně dle skutkových okolností a se zohledněním argumentů přihlašovatelů/vlastníků ochranných známek.

6. Co se pro účely společné praxe rozumí pod pojmem „kombinovaná ochranná známka“?

Společná praxe se vztahuje na kombinované ochranné známky, tedy ochranné známky, které nejsou pouze slovními ochrannými známkami. Společná praxe se uplatní pouze na ty ochranné známky, které jsou kombinací popisných/nedistinktivních slovních prvků a obrazových či grafických prvků, které jsou ve společné praxi konkrétně analyzovány, jako např. font písma, barva atd.

7. Popisné ochranné známky jsou ze své podstaty nedistinktivní (nemají rozlišovací způsobilost). Proč tedy společná praxe zachovává toto rozlišení a zmiňuje jak nedistinktivní, tak popisné slovní prvky?

Popisné ochranné známky jsou skutečně ze své podstaty nedistinktivní, ochranná známka však může rozlišovací způsobilost postrádat i z jiných důvodů, než je její popisnost. Výslovné oddělení těchto dvou důvodů (popisnost a nedistinktivnost) pomáhá zdůraznit, že se společná praxe uplatní na oba případy. Oběma důvodům je společná neschopnost plnit základní funkci ochranné známky.

8. Mohou se tyto zásady použít pro kombinované ochranné známky se slovními prvky s nízkou rozlišovací způsobilostí?

K tomu, aby přihlášená ochranná známka úspěšně prošla věcným průzkumem na absolutní důvody, postačuje, aby měla minimální rozlišovací způsobilost. Mají-li slovní prvky kombinované ochranné známky nízkou rozlišovací způsobilost, znamená to, že ochranná známka má jako celek minimální rozlišovací způsobilost. Z tohoto důvodu se na takové případy nedají aplikovat zásady společné praxe.

9. Spadají do působnosti společné praxe jazykové otázky?

Ne. Důvod je čistě praktický: aby každý účastník projektu mohl aplikovat závěry společné praxe bez ohledu na jeho rodný jazyk. U slovních prvků v příkladech uvedených v dokumentu o společné praxi se má za to, že jsou popisné/nedistinktivní ve všech jazycích.

10. Spadají do působnosti společné praxe prohlášení o disclaimeru ?

Ne. Prohlášení o disclaimeru nebyla do projektu zařazena, protože některé známkové úřady v EU je nepoužívají nebo tato prohlášení nejsou zahrnuta v právních předpisech, které se na řízení o ochranných známkách u některých úřadů vztahují.

11. Lze i nadále uplatňovat rozlišovací způsobilost získanou užíváním?

Ano. Společná praxe se týká pouze inherentní rozlišovací způsobilosti, a proto nemá vliv na možnost prokázat získanou rozlišovací způsobilost.

B. METODIKA

12. Jak budou kombinované ochranné známky s popisnými/nedistinktivními slovními prvky, které budou posouzeny jako zápisuschopné z hlediska absolutních důvodů, posuzovány v souvislosti s relativními důvody pro zamítnutí?

Vlivem nedistinktivních prvků/prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí na existenci pravděpodobnosti záměny, se zabývá dokument o společné praxi „*Relativní důvody* –

pravděpodobnost záměny (vliv nedistinktivních prvků / prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí)“. Chcete-li k tomuto dokumentu získat přístup, vložte do vašeho prohlížeče tuto adresu URL:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_cs.pdf

13. Byla podána přihláška kombinované ochranné známky s popisnými/nedistinktivními slovy, která byla posouzena jako zápisuschopná. Získá zápisem takové ochranné známky přihlašovatel výlučná práva k těmto slovním prvkům?

Kombinovaná ochranná známka může být zápisuschopná (tedy projít průzkumem absolutních důvodů), i pokud obsahuje popisné/nedistinktivní slovní prvky, a to za podmínky, že obsahuje další prvky, které jí jako celku dodávají rozlišovací způsobilost. Rozsah ochrany takové ochranné známky je pak omezen na celkové kombinované provedení ochranné známky a nevztahuje se na popisné/nedistinktivní slovní prvky. Přihlašovatel proto nezíská výlučná práva k popisným/nedistinktivním slovním prvkům jako takovým.

Vlivem nedistinktivních prvků / prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí na existenci pravděpodobnosti záměny, se zabývá dokument o společné praxi „*Relativní důvody – pravděpodobnost záměny (vliv nedistinktivních prvků / prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí)*“.

14. Proč společná praxe u některých kritérií neobsahuje příklady s rozlišovací způsobilostí?

Cílem příkladů uvedených ve společné praxi, ať jsou, nebo nejsou zápisuschopné, je poskytnout vodítko průzkumovým referentům a uživatelům. U jednoho z kritérií, konkrétně kombinace s barvou, se nepodařilo dohodnout na příkladech s rozlišovací způsobilostí. Pokud jde o interpunkční znaménka, jiné symboly běžně užívané v obchodním styku a obrazové prvky, které se běžně užívají nebo jsou obvyklé v obchodním styku v souvislosti s výrobky nebo službami, pro které se ochranná známka přihlašuje, pracovní skupina rozhodla, že ochranné známce jako celku obvykle nepropůjčují dostatečnou rozlišovací způsobilost.

15. Proč nejsou ve společné praxi použity žádné skutečné přihlášky / ochranné známky?

Pracovní skupina do dokumentu o společné praxi nezařadila skutečné přihlášky / ochranné známky, protože by to mohlo prospět, nebo naopak uškodit jejich vlastníkům nebo přihlašovatelům. Místo toho se jimi nechala pouze inspirovat k vytvoření jednoznačných příkladů pro ilustraci příslušných zásad.

16. Zohledňuje společná praxe vnitrostátní judikaturu či judikaturu Soudního dvora Evropské unie?

Vnitrostátní judikatura a judikatura Soudního dvora Evropské unie byly pečlivě zohledněny v rámci celého procesu předběžné analýzy a vypracovávání společné praxe a byly použity jako zdroj inspirace při formulování zásad a vytváření příkladů uvedených v dokumentu. V úvahu byly vzaty mimo jiné tyto případy: věc C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, věc C-265/00, *Campina Melkunie*, (BIOMILD), EU:C:2004:87, věc C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244 a věc C-37/03P, *BioID AG / OHIM*, (BioID), EU:C:2005:547.

17. Jak se do projektu zapojili uživatelé?

Činnosti pracovní skupiny se již od začátku projektu účastnili jako pozorovatelé zástupci tří sdružení uživatelů (AIM, ECTA, EFPIA). Projednávané dokumenty byly všem zpřístupněny včetně možnosti se k nim vyjádřit. Závěry byly zveřejňovány v několika fázích, přičemž všichni byli vyzváni, aby se k projednávaným závěrům vyjádřili, či je komukoliv předali, kdo by se mohl relevantním způsobem vyjádřit a poskytnout tak zpětnou vazbu. Cílem bylo zajistit, aby pracovní skupina mohla posoudit a analyzovat všechny došlé připomínky.

Všechna mezinárodní sdružení uživatelů byla pozvána na zvláštní setkání, které se konalo v březnu 2015 v Bruselu. Zástupci těchto sdružení byli seznámeni se společnou praxí a poskytli přímou zpětnou vazbu k jejím zásadám. Setkání se zúčastnil zástupci těchto organizací: AIM, BUSINESSSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES a UNION.

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