



**Společné prohlášení o společné praxi,
týkající se rozsahu ochrany černobílých
ochranných známek**
15. dubna 2014

1. SOUVISLOSTI

Úřady pro ochranné známky v Evropské unii se v rámci svého závazku dále spolupracovat v kontextu konvergenčního programu prostřednictvím Evropské sítě ochranných známek a průmyslových vzorů dohodly na společné praxi ohledně ochranných známek v černobílém provedení a/nebo v odstínech šedé barvy. Společná praxe se zveřejňuje prostřednictvím společného prohlášení za účelem dalšího zvýšení transparentnosti, právní jistoty a předvídatelnosti ve prospěch průzkumových referentů i uživatelů.

Předmětem tohoto společného prohlášení je sblížení různých přístupů k ochranným známkám v černobílém provedení a/nebo v odstínech šedé barvy, pokud jde o právo přednosti, relativní důvody a řádné užívání.

2. SPOLEČNÁ PRAXE

Společná praxe sestává ze tří částí:

PRÁVO PŘEDNOSTI

Cíl	<i>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?</i>
Společná praxe	- Ochranná známka v černobílém provedení, z níž je uplatňováno právo přednosti, není totožná se stejným označením v barevném provedení, pokud rozdíly v barvách nejsou pouze nepatrné*. - Ochranná známka v odstínech šedé barvy, z níž je uplatňováno právo přednosti, není totožná se stejným označením v barevném nebo černobílém provedení, pokud rozdíly v barvách nebo v kontrastech odstínů nejsou pouze nepatrné*. * Nepatrný rozdíl mezi dvěma označeními je rozdíl, který přiměřeně pozorný spotřebitel postřehne pouze při porovnání obou označení vedle sebe.
Ustanovení	Čl. 4 odst. 2 Pařížské úmluvy Čl. 29 odst. 1 Nařízení Společenství o ochranných známkách

RELATIVNÍ DŮVODY

Cíl	<i>Je starší ochranná známka v černobílém provedení a/nebo v odstínech šedé barvy totožná se stejným označením v barevném provedení?</i>
Společná praxe	- Starší ochranná známka v černobílém provedení není totožná se stejným označením v barevném provedení, pokud rozdíly v barvách nejsou pouze nepatrné*. - Starší ochranná známka v odstínech šedé barvy není totožná se stejným označením v barevném nebo černobílém provedení, pokud rozdíly v barvách nebo v kontrastech odstínů nejsou pouze nepatrné*.

* Nepatrný rozdíl mezi dvěma označeními je rozdíl, který přiměřeně pozorný spotřebitel postřehne pouze při porovnání obou ochranných známek vedle sebe.

Ustanovení Čl. 4 odst. 1 Směrnice o ochranných známkách
Čl. 8 odst. 1 Nařízení Společenství o ochranných známkách

ŘÁDNÉ UŽÍVÁNÍ

Cíl	<i>Je užívání barevného provedení ochranné známky zapsané v černobílém provedení / odstínech šedé barvy (a naopak) považováno za řádné užívání??</i>
Společná praxe	- Pouhá změna v barvě nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky, pokud jsou splněny tyto požadavky: a) slovní/obrazové prvky se shodují a jsou hlavními rozlišovacími prvky; b) je zachován kontrast odstínů; c) barva nebo kombinace barev nemají samy o sobě rozlišovací způsobilost a d) barva není jedním z hlavních faktorů, které přispívají k celkové rozlišovací způsobilosti označení. Pro posouzení řádného užívání se zásady platné pro ochranné známky v černobílém provedení použijí také pro ochranné známky v odstínech šedé barvy.
Ustanovení	Čl. 10 odst. 1 písm. a) Směrnice o ochranných známkách Čl. 15 odst. 1 písm. a) Nařízení Společenství o ochranných známkách

2.1 OTÁZKY NESPADAJÍCÍ DO ROZSAHU PROJEKTU

-
- Otázka podobnosti mezi barvami, včetně otázky, zda je ochranná známka zapsaná v černobílém provedení nebo v odstínech šedé barvy **podobná** stejné ochranné známce v barevném provedení, pokud jde o relativní důvody pro zamítnutí,
- **Otázka totožnosti**, kdy je starší ochranná známka v **barevném provedení** a mladší označení v černobílém provedení a/nebo v odstínech šedé barvy (z hlediska totožnosti se společná praxe zaměřuje výhradně na starší známky v černobílém provedení),
- Otázka užívání pro účely získání rozlišovací způsobilosti,
- Otázka ochranných známek tvořených pouze barvou nebo kombinací barev,
- Otázka porušování práv.

3. IMPLEMENTACE

Společná praxe nabude účinnosti 3 měsíce od data zveřejnění tohoto společného prohlášení.

Společná praxe nevyžaduje změnu rejstříku, pokud jde o již přiznaná práva přednosti.

Další podrobnosti o provádění této společné praxe jsou uvedeny v tabulce níže. Implementující úřady mohou na svých internetových stránkách zveřejnit doplňující informace.

3.1 IMPLEMENTUJÍCÍ ÚŘADY

SEZNAM ÚŘADŮ, DATUM A POSTUP IMPLEMENTACE

Přehled implementace společné praxe					
Úřad	Datum implementace	Společná praxe se uplatní na:			
		všechny přihlášky nevyřízené ke dni implementace	všechny přihlášky podané po dni implementace	všechna řízení probíhající ke dni implementace (**)	všechna řízení zahájená po dni implementace (**)
AT	1. 6. 2014		X		X
BG	1. 7. 2014	X	X	X	X
BX	15. 4. 2014	X	X	X	X
CY	15. 7. 2014		X		X
CZ	15. 4. 2014		X		X
DE	15. 4. 2014	X	X	X	X
EE (*)	1. 6. 2014		X	(N/A)	(N/A)
ES (*)	15. 4. 2014		X		X
GR	1. 7. 2014		X		X
HU	1. 7. 2014		X		X
HR	1. 7. 2014	X	X	X	X
IE	16. 7. 2014		X		X
LV	1. 7. 2014		X		X
LT (*)	1. 7. 2014		X		X
MT (*)	1. 7. 2014		X	(N/A)	(N/A)
OHIM	2. 6. 2014	X	X	X	X
PL	15. 7. 2014		X		X
PT	1. 6. 2014	X	X	X	X
RO	16. 7. 2014	X	X	X	X
SI (*)	1. 7. 2014		X		(N/A)
SK	15. 4. 2014	X	X	X	X
TR (*)	15. 7. 2014		X		(N/A)
UK	15. 7. 2014		X		X

(*) tyto úřady neposuzují skutečné užívání

() v závislosti na právní úpravě se může jednat o jedno či více z následujících řízení:
námitky, prohlášení neplatnosti nebo zrušení**

3.2 ÚŘADY S PRÁVNÍMI OMEZENÍMI

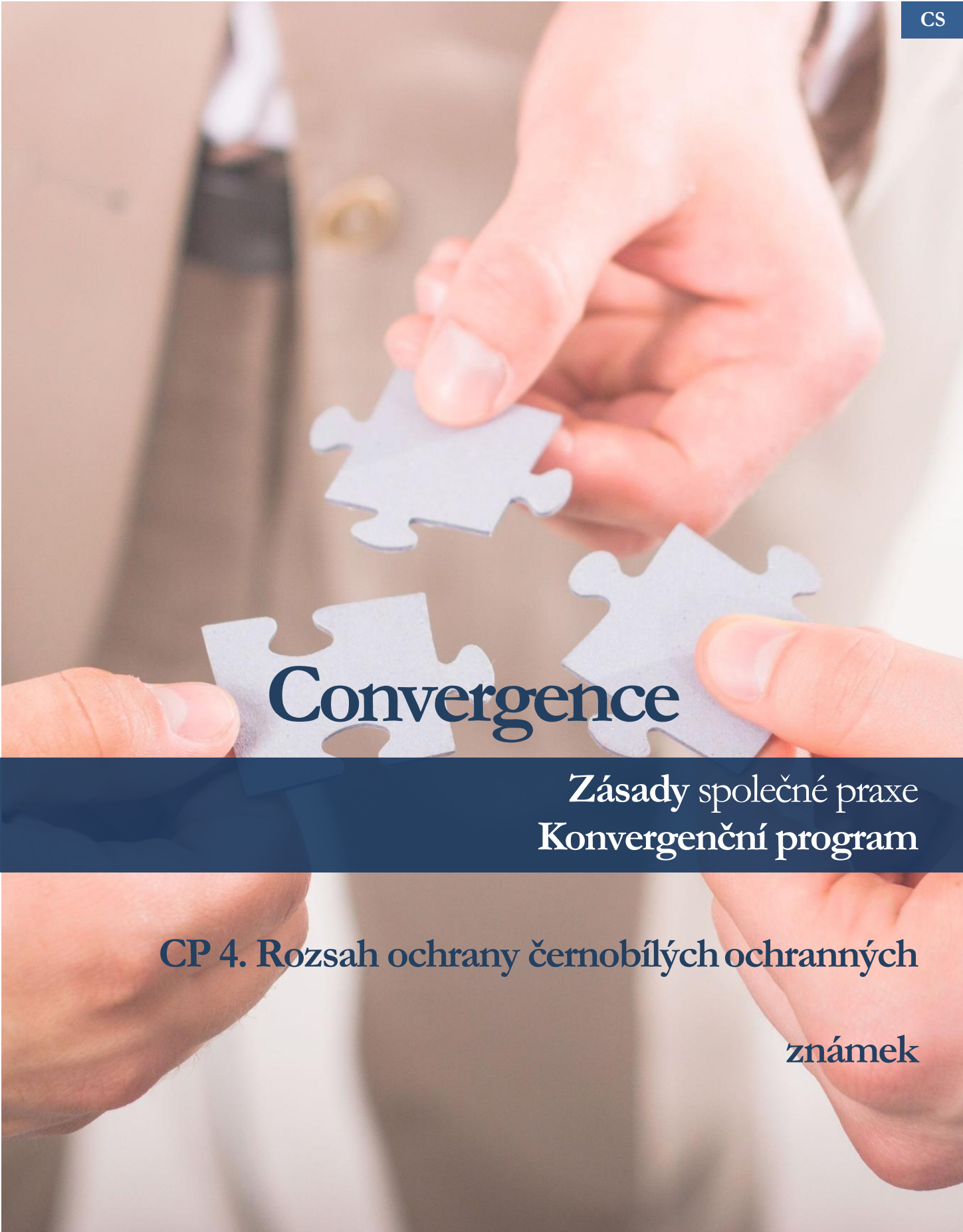
Švédský, dánský a norský národní úřad, byť uznávají a podporují práci, kterou odvádí pracovní skupina, se kvůli právním omezením rozhodly neúčastnit se implementace společné praxe.

3.3 NEÚČASTNÍCÍ SE ÚŘADY

Itálie, Francie a Finsko se tohoto projektu neúčastní.

PŘÍLOHA:

ZÁSADY SPOLEČNÉ PRAXE

A close-up photograph of two hands holding three interlocking puzzle pieces. The pieces are light blue and have a subtle pattern. The hands are positioned to bring the pieces together, symbolizing convergence or assembly.

Convergence

Zásady společné praxe
Konvergenční program

CP 4. Rozsah ochrany černobílých ochranných
známek

Obsah

1.	SOUVISLOSTI PROGRAMU	2
2.	SOUVISLOSTI PROJEKTU	2
3.	CÍL TOHOTO DOKUMENTU	3
4.	ROZSAH PROJEKTU	4
5.	SPOLEČNÁ PRAXE	6
5.1.	Pojetí totožnosti	6
5.2.	Právo přednosti	9
5.3.	Relativní důvody pro zamítnutí	11
5.4.	Užívání	11
5.5.	Provedení v odstínech šedé barvy	12
6.	ÚŘADY S PRÁVNÍMI OMEZENÍMI	13
6.1	Švédsko	13
6.2	Dánsko	13
6.3	Norsko	14

1. SOUVISLOSTI PROGRAMU

Navzdory nárůstu celosvětové činnosti v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů v posledních letech přinesly snahy o sblížení způsobu, jakým úřady po celém světě fungují, pouze skromné výsledky. Evropu čeká ještě dlouhá cesta, než se vypořádá s nejednotností mezi úřady průmyslového vlastnictví v EU. Podle Strategického plánu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dale jen OHIM) je toto jeden z hlavních problémů, které je třeba řešit.

Za tímto účelem byl v červnu 2011 vytvořen konvergenční program. Odráží společné odhodlání národních úřadů, OHIM a uživatelů přiblížit se k nové éře úřadů průmyslového vlastnictví v EU, a to postupným vytvářením evropské sítě založené na schopnosti spolupráce, která přispívá k stabilnějšímu prostředí v oblasti duševního vlastnictví v Evropě.

Vizí tohoto programu je **„zajistit a šířit srozumitelnost, právní jistotu, kvalitu a použitelnost jak pro přihlašovatele, tak i pro úřad“**. Tohoto cíle bude dosaženo společnou prací na sblížení praxe, což přinese značný prospěch jak uživatelům, tak úřadům průmyslového vlastnictví.

V první vlně bylo v rámci konvergenčního programu zahájeno těchto pět projektů:

- **CP 1. Harmonizace třídění**
- **CP 2. Konvergence záhlaví tříd**
- **CP 3. Absolutní důvody – kombinované ochranné známky**
- **CP 4. Rozsah ochrany černobílých ochranných známek**
- **CP 5. Relativní důvody – pravděpodobnost záměny**

Tento dokument se zaměřuje na společnou praxi čtvrtého projektu: CP 4. Rozsah ochrany černobílých ochranných známek

2. SOUVISLOSTI PROJEKTU

V okamžiku zahájení projektu existovala nejednotnost mezi národními úřady, pokud jde o rozsah ochrany, které by se mělo dostat ochranným známkám zapsaným v černobílém provedení. Některé úřady uplatňovaly přístup „černobílé provedení zahrnuje vše“, podle kterého ochranné známky v černobílém provedení poskytují ochranu pro všechny barvy a barevné kombinace, a tedy, pokud jde o barvy, ochranu maximální. Jiné úřady uplatňovaly přístup „platí, co je vidět“ („what you see is what you get“), který poskytuje ochranu označení tak, jak je zapsáno, což znamená, že ochranné známky zapsané v černobílém provedení jsou chráněny pouze v tomto provedení.

Vzhledem k odlišnostem postupů a výkladů v oblasti ochranných známek v černobílem provedení dochází k nejasnostem na straně přihlašovatelů, podávajících přihlášku ochranné známky u více úřadů protože výklad příslušných otázek nemusí být v rámci všech právních úprav stejný. To může vést k právní nepředvídatelnosti v případech práva přednosti, v rozhodnutích o námitkách a užívání, kdy jsou kolidující ochranné známky zapsány nebo přihlašovány u úřadů s rozdílnou rozhodovací a výkladovou praxí, protože není jasné, který z těchto dvou výkladů pak bude uplatněn. Vzhledem k této situaci si úřady uvědomují potřebu harmonizace, pokud jde o rozsah ochrany ochranných známek v černobílem provedení, a domnívají se, že společný postup by byl prospěšný pro uživatele i pro samotné úřady.

Tento projekt má čtyři hlavní požadované výstupy a každý z nich se zaměřuje na jiný úkol; jmenovitě:

- 1) **Společná praxe včetně společného přístupu** popsané v dokumentu přeloženém do všech jazyků EU.
- 2) Společná **komunikační strategie** pro tuto praxi.
- 3) **Akční plán pro zavedení** společné praxe.
- 4) Analýza potřeb zabývat se **předchozí praxí**.

Tyto požadované výstupy projektu budou vypracovány a schváleny národními úřady a úřadem OHIM s ohledem na připomínky sdružení uživatelů.

První zasedání pracovní skupiny se konalo v únoru 2012 v Alicante a jeho úkolem bylo stanovení základních směrů činnosti, rozsahu a metodiky projektu.

3. CÍL TOHOTO DOKUMENTU

Tento dokument bude pro úřad OHIM, národní úřady, Úřad Beneluxu pro ochranu duševního vlastnictví (BOIP), sdružení uživatelů, přihlašovatele a zástupce doporučením ohledně společné praxe ve věci ochranných známek v černobílem provedení. Bude široce a snadno přístupný a bude poskytovat **jasné a komplexní vysvětlení zásad, na nichž bude společná praxe založena**. V dalším kroku budou tyto zásady v souladu s dohodnutou metodikou projektu uplatňovány na každý jednotlivý případ. Nicméně z těchto zásad mohou existovat výjimky.

4. ROZSAH PROJEKTU

Rozsah projektu je následující:

*„Tento projekt sblíží postupy, pokud jde o prioritní **ochrannou známku**¹ v černobílé provedení a/nebo v odstínech šedé barvy, a*

*(a) **určí, zda totéž označení v barevném provedení se považuje za totožné, pokud jde o:***

- i. **uplatnění práva přednosti***
- ii. **relativní důvody pro zamítnutí***

*b) **určí, zda **užívání** téhož označení v barevném provedení se považuje za užívání ochranné známky zapsané v černobílé provedení (i s ohledem na ochranné známky zapsané v barevném provedení, ale užívané v černobílé provedení)**“*

Následující body **nespadají do rozsahu** projektu:

- Určení, zda se označení v černobílé provedení považuje za totožné s prioritní ochrannou známkou v barevném provedení, pokud jde o uplatnění práva přednosti a relativní důvody pro zamítnutí (opačná otázka).
- Posouzení podobností mezi barvami.
- Ochranné známky zapsané v černobílé provedení, které v důsledku rozsáhlého užívání získaly rozlišovací způsobilost v určité barvě.
- Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev.

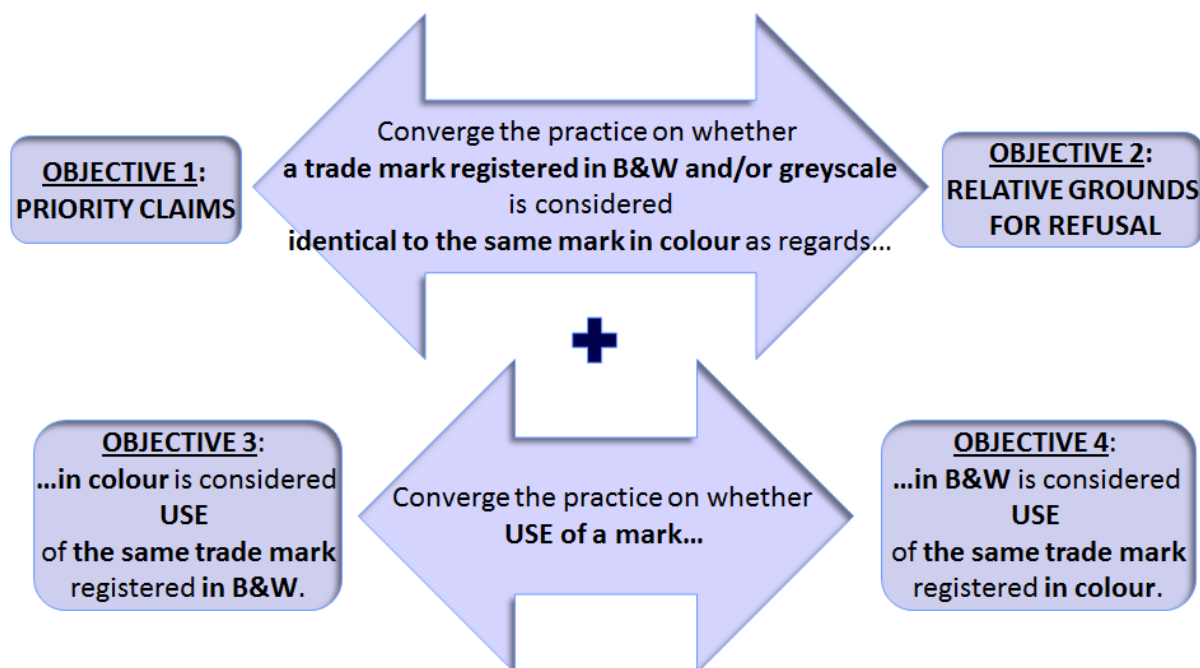
Jak bylo dohodnuto na úvodním zasedání v únoru 2012, **projekt se nebude zabývat otázkami porušování práv.**

Pomocí přeorganizování a vytvoření struktury rozsahu projektu je možné určit čtyři různé cíle:

- Sblížení praxe v otázce, zda prioritní ochranná známka v černobílé provedení a/nebo v odstínech šedé barvy se považuje za totožnou se stejným označením v barevném provedení, pokud jde o **uplatnění práva přednosti**.
- Sblížení praxe v otázce, zda prioritní ochranná známka v černobílé provedení a/nebo v odstínech šedé barvy se považuje za totožnou se stejným označením v barevném provedení, pokud jde o **relativní důvody pro zamítnutí**.

1 Dále se v tomto dokumentu za „prioritní ochrannou známku“ považuje zapsaná ochranná známka, případně přihláška ochranné známky, z níž je uplatňováno právo přednosti.

- Sblížení praxe v otázce, zda **užívání označení v barevném provedení** se považuje za užívání **stejně ochranné známky zapsané v černobílém provedení**.
- Sblížení praxe v otázce, zda **užívání označení v černobílém provedení** se považuje za užívání **stejně ochranné známky zapsané v barevném provedení**.



Objective 1: Priority claims	Cíl 1: uplatnění práva přednosti
Converge the practice on whether a trade mark registered in B&W and/or greyscale is considered identical to the same sign in colour as regards...	Sblížení praxe v otázce, zda prioritní ochranná známka v černobílém provedení a/nebo v odstínech šedé barvy se považuje za totožnou se stejným označením v barevném provedení, pokud jde o...
Objective 2: Relative grounds for refusal	Cíl 2: relativní důvody pro zamítnutí
Objective 3: ... in colour is considered USE of the same trade mark registered in B&W	Cíl 3: ... v barevném provedení se považuje za UŽÍVÁNÍ stejné ochranné známky zapsané v černobílém provedení
Converge the practice on whether USE of a mark...	Sblížit praxi v tom, zda UŽÍVÁNÍ označení...
Objective 4: ...in B&W is considered USE of the same trade mark registered in colour.	Cíl 4: ...v černobílém provedení se považuje za UŽÍVÁNÍ stejné ochranné známky zapsané v barevném provedení.

5. SPOLEČNÁ PRAXE

5.1. Pojetí totožnosti

V souvislosti s výkladem čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství (který odpovídá čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice) Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ve věci C-291/00 *LTJ Diffusion* uvádí, že „označení je totožné s ochrannou známkou, pokud obsahuje, beze změn a/nebo bez přidání dalších prvků, všechny prvky tvořící ochrannou známku, nebo když, posuzováno jako celek, vykazuje rozdíly tak nepatrné proti ochranné známce, že mohou ujít pozornosti průměrného spotřebitele“. (odstavec 54)

V souvislosti s otázkou seniority je uplatněno stejné vymezení totožnosti jako ve věci *LTJ Diffusion* v rozsudku Tribunálu ve věci T-103/11 *JUSTING* (odstavec 16), kde se uvádí, že podmínka totožnosti označení musí být předmětem restriktivního výkladu z důvodu následků, které jsou s takovou totožností spojeny (odstavce 17–18).

Navíc ve svém rozsudku ve věci T-378/11 *MEDINET* Tribunál rovněž uvádí: „Z důvodů soudržnosti a právní jistoty je však nutno předpokládat, že určitý pojem používaný v různých ustanoveních právního aktu – a tím spíše, je-li předmětem striktního výkladu – znamená vždy totéž, nezávisle na ustanovení, ve kterém se nachází.“

Vzhledem k výše uvedenému:

- Pojetí totožnosti použitelné pro relativní důvody pro zamítnutí a pro právo přednosti musí být vykládáno stejně.
- Kritérium totožnosti označení se musí vykládat striktně: buď by dvě označení měla být totožná ve všech ohledech, nebo vykazují rozdíly natolik nepatrné, že je průměrný spotřebitel nemusí postřehnout.
- Důsledkem toho by dvě označení byla totožná, pokud by rozdíly mezi černobílým a barevným provedením téhož označení průměrný spotřebitel postřehl pouze při zkoumání obou označení vedle sebe.

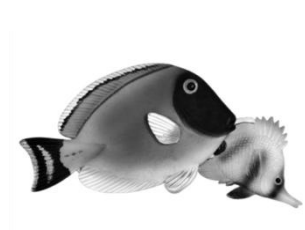
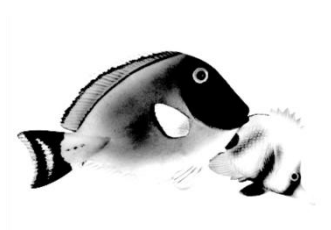
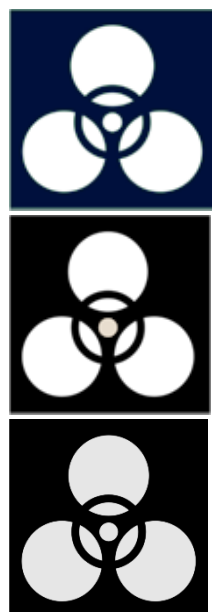
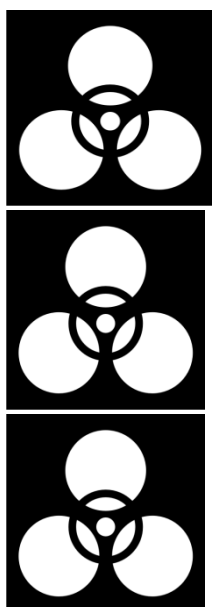
5.1.1 Co je to „nepatrný rozdíl“?

„Nepatrný rozdíl“ lze definovat takto:

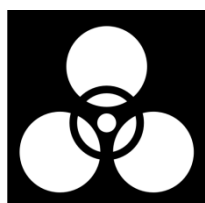
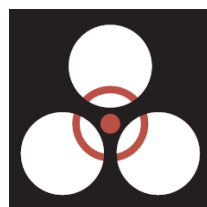
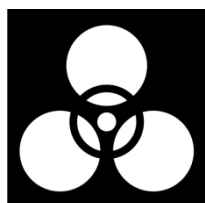
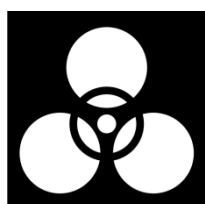
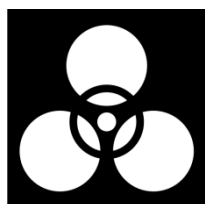
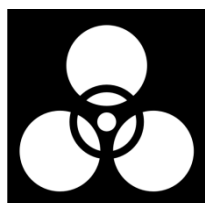
Nepatrný rozdíl mezi dvěma označeními je rozdíl, který přiměřeně pozorný spotřebitel postřehne pouze při porovnání obou označení vedle sebe.

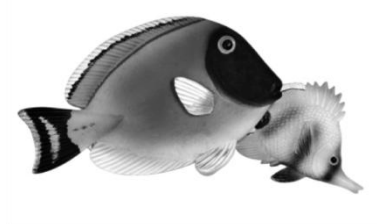
5.1.2 Konkrétní příklady

Za použití výše uvedeného vymezení by následující příklady byly pokládány za **nepatrné rozdíly**, a proto by spotřebitel změnu v barvě nepostřehl:



Na druhou stranu tyto příklady by se považovaly za **podstatné rozdíly**, a spotřebitel by proto změnu v barvě postřehl:





5.2. Právo přednosti

Zásady práva přednosti byly poprvé stanoveny v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883. Byly několikrát revidovány a naposledy pozměněny v roce 1979 a ratifikovány mnoha smluvními státy.

Ustanovení čl. 4 bodu A odst. 2 Pařížské úmluvy uvádí: „*Za přihlášku, která zakládá prioritní právo, se uznává každá přihláška, která je řádnou přihláškou národní podle národního zákonodárství....*“

Právo přednosti je omezeno v čase. Začíná prvním podáním přihlášky ochranné známky a může být uplatněno v průběhu šesti měsíců po tomto prvním podání, pokud země prvního podání přihlášky byla smluvní stranou Pařížské úmluvy, zemí Světové obchodní organizace (WTO) nebo zemí s dohodou o vzájemnosti.

Někdy jsou možné rozdíly v barvách způsobeny technickými důvody (tiskárna, skener atd.). Ještě před několika lety bylo možné vydat doklad o právu přednosti pouze v černobílém provedení, jelikož barevné tiskárny nebo barevné kopírky neexistovaly. Tento doklad byl proto vystaven v černobílém provedení bez ohledu na to, v jaké barvě byla ochranná známka původně nárokována. Jelikož tak tomu již není, rozdíl mezi ochrannými známkami přihlášenými v barevném provedení a ochrannými známkami přihlášenými v černobílém provedení nabývá na důležitosti.

Prioritní ochranná známka přihlášená v černobílém provedení (v případech, kdy to národní úprava členského státu umožňuje) 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 označení má zahrnovat všechny barvy.

Z tohoto důvodu, pokud jde o právo přednosti, musejí být ochranné známky stejné v nejstriktnějším možném výkladu a průzkumový referent vznese námitku, pokud se v provedení ochranných známek vyskytne jakýkoli rozdíl. Proto, a bez ohledu na technologické rozdíly nebo požadavky na barevné provedení, prioritní **ochranná známka v černobílém provedení se nepovažuje za totožnou se stejným označením v barevném provedení, pokud jde o uplatnění práva přednosti. Nicméně pokud jsou rozdíly v barvách tak nepatrné, že by je průměrný spotřebitel nemusel postřehnout, budou se označení považovat za totožná².**

S ohledem na výše uvedené lze ve vztahu k právu přednosti vyvodit tyto praktické důsledky³:

- Pokud prioritní ochranná známka nemá požadavek na barevné provedení a je zobrazena v odstínech šedé barvy, bude totožná se stejným označením s požadavkem na barevné provedení „v odstínech šedé barvy“, pokud neobsahuje „podstatné rozdíly“.
- Pokud prioritní ochranná známka nemá požadavek na barevné provedení a je zobrazena v černobílém provedení, bude totožná se stejným označením s požadavkem na barevné provedení „černobílé provedení“, pokud neobsahuje „podstatné rozdíly“.

Naopak:

² U mezinárodních přihlášek ochranných známek příslušný formulář přihlášky vyžaduje, aby v případě, že se právo přednosti uplatňuje u ochranné známky v černobílém provedení obsahující požadavek na barevné provedení, byla pozdější ochranná známka zobrazena s použitím požadovaných barev.

³ Pro státy umožňující uplatnění požadavku na barevné provedení; netýká se právní úpravy v České republice.

- Pokud prioritní ochranná známka obsahuje požadavek na barevné provedení „černá a bílá“ a přihláška je podaná v barevném provedení (v jiných barvách než v černé a bílé), označení nebudou totožná, a proto právo přednosti nebude přiznáno, ledaže by rozdíly byly pouze nepatrné.

5.3. Relativní důvody pro zamítnutí

Podle čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách: „Ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou,

- (a) ***pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší známka chráněna***“.

V souladu s rozsudkem ve věci C-291/00 LTJ Diffusion se národní úřady a OHIM dohodly na tomto závěru:

Rozdíly mezi černobílým a barevným provedením stejného označení by průměrný spotřebitel běžně postřehl. Pouze za výjimečných okolností, a to v případech, kdy jsou tyto rozdíly tak nepatrné, že by je průměrný spotřebitel nemusel postřehnout, se označení budou považovat za totožná.

Proto není nezbytné nalézt mezi označeními naprostou shodu. Nicméně aby mohla být označení považována za totožná, rozdíl v barvě musí být zanedbatelný a průměrným spotřebitelem stěží postřehnutelný. Skutečností, že označení nejsou totožná, není dotčena možná podobnost mezi označeními, která by mohla vést k pravděpodobnosti záměny. Podobnost nicméně nespadá do rozsahu tohoto projektu.

5.4. Užívání

Obecně čl. 10 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, uvádí, že:

„Za **užívání** ve smyslu prvního pododstavce se považuje rovněž

- (a) ***užívání ochranné známky v podobě, která se liší v jednotlivostech neměnicích rozlišovací schopnost ochranné známky v té podobě, jak byla zapsána***“.

Podle tohoto článku se za užívání ochranné známky považuje rovněž užívání v podobě odlišné od té, v níž byla zapsána, pokud tím není změněna rozlišovací způsobilost ochranné známky. Toto ustanovení vlastníku ochranné známky umožňuje dělat obměny označení, pokud tyto obměny nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky.

Proto není nezbytné nalézt naprostou shodu mezi označením v podobě, v níž je užíváno a označením, jak je zapsáno.

Hlavní otázku, kterou je konkrétně v případě obměn v barvě nutno řešit, představuje posouzení, zda označení, v podobě, v níž je užíváno, mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky. Jinými slovy, zda užívání ochranné známky, která je zapsána jako černobílá, v barveném provedení (a naopak) představuje změnu zapsané podoby ochranné známky. Tyto otázky musí být zodpovězeny jednotlivě případ od případu za použití níže uvedených kritérií.

Pro účely **UŽÍVÁNÍ** změna pouze v barvě **nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky**, pokud:

- **slovní/obrazové prvky se shodují** a jsou **hlavními rozlišovacími prvky**,
- **je zachován kontrast odstínů**,
- barva nebo kombinace barev **nemají samy o sobě rozlišovací způsobilost**,
- barva **není jedním z hlavních faktorů, které přispívají k celkové rozlišovací způsobilosti** označení.

Toto je v souladu s rozsudkem T-152/11 ze dne 24. května 2012 ve věci MAD, odstavce 41 a 45, kde Tribunál považuje užívání ochranné známky v jiné podobě za přijatelné, pokud uspořádání slovních/obrazových prvků zůstává stejné, slovní/obrazové prvky se shodují, jsou hlavními rozlišovacími prvky a je dodržen kontrast odstínů.

5.5. Provedení v odstínech šedé barvy

Bylo by příliš obtížné rozlišit mezi šedou, složenou z černých a bílých obrazových bodů, a šedou barvou, protože by rozsah ochrany závisel na druhu šedé.

a) Právo přednosti

Prioritní ochranná známka v odstínech šedé barvy se nepovažuje za totožnou se stejným označením v barevném provedení, pokud jde o uplatnění práva přednosti.

Prioritní ochranná známka v černobílém provedení by se měla považovat za totožnou se stejným označením v odstínech šedé barvy, pouze pokud rozdíly v kontrastech odstínů jsou tak nepatrné, že by je průměrný spotřebitel nemusel postřehnout.

b) Relativní důvody pro zamítnutí

Rozdíly mezi označením v odstínech šedé barvy a barevným provedením stejného označení průměrný spotřebitel běžně postřehne.

Označení se budou považovat za totožná pouze za výjimečných okolností, a to v případech, kdy jsou tyto rozdíly tak nepatrné, že by je průměrný spotřebitel nemusel postřehnout.

c) Užívání

Pro účely **UŽÍVÁNÍ** změna pouze v barvě **nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky**, pokud:

- slovní/obrazové prvky se shodují a jsou **hlavními rozlišovacími prvky**,
- je zachován **kontrast odstínů**,
- barva nebo kombinace barev **nemají samy o sobě rozlišovací schopnost**,
- barva **není jedním z hlavních faktorů**, které přispívají k celkové rozlišovací způsobilosti označení.

6. ÚŘADY S PRÁVNÍMI OMEZENÍMI

Národní úřady Švédska, Dánska a Norska, byť uznávají a podporují práci, kterou odvádí pracovní skupina, se kvůli právním omezením rozhodly neúčastnit se provádění společné praxe a předkládají tato prohlášení:

6.1 Švédsko

„Švédský úřad se formálně neúčastní pracovní skupiny, ale v průběhu projektu předkládá připomínky k pracovním dokumentům. Švédský úřad plně podporuje snahu o vytvoření společné praxe a souhlasí s jejími zásadami, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu. V důsledku právních omezení, ze kterých vyplývá, že ochranné známky v černobílém provedení nebo v odstínech šedé barvy zahrnují všechny barvy, není švédský úřad momentálně v pozici, aby mohl společnou praxi implementovat. Právní omezení vycházejí z příprav oficiální zprávy švédské vlády (SOU) 1958:10, s. 107, která je ve Švédsku stále platná.“

6.2 Dánsko

„Dánský úřad pro patenty a ochranné známky (DKPTO) se účastní pracovní skupiny v CP4 a plně podporuje trvalé úsilí o sblížení postupů na úřadech EU v oblasti ochranných známek. Nicméně kvůli právním omezením ve vnitrostátních právních předpisech, ze kterých vyplývá, že černobílé ochranné známky nelze vykládat jednoduše jako sestávající z černé a bílé barvy, a jelikož postup popsáný ve „společné praxi“ bude mít zpětný účinek, není úřad DKPTO momentálně v pozici, aby ji mohl implementovat.“

6.3 Norsko

„Norský úřad se účastní projektu a plně podporuje trvalé úsilí sbližovat postupy evropských úřadů v oblasti ochranných známek. Nicméně podle našich vnitrostátních právních předpisů poskytují ochranné známky v černobílém provedení ochranu pro všechny barvy pro účely posuzování pravděpodobnosti záměny. Kvůli tomuto právnímu omezení není norský úřad v současnosti schopen implementovat tu část společné praxe v otázce relativních důvodů, týkající se pravděpodobnosti záměny.“

Convergence



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