

RESUME/OBSAH: Customs authorities protect IP owners in the Czech Republic / Celní orgány chrání vlastníky práv z duševního vlastnictví / ECJ Decision C-371/06 Benetton Group Spa v G-Star International BV / Rozhodnutí Evropského soudního dvora C-371/06 Benetton Group Spa proti G-Star International BV / The Judgement of the Court of First Instance in Case Microsoft Corp. v. Commission of the European Communities / Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci Microsoft Corp. v Komise Evropských společenství / The New Regulation Of Jurisdiction In Industrial Property Disputes / Nová úprava příslušnosti soudů ve sporech z práv z průmyslového vlastnictví / Decision on refusal of the application for registration of a sign "GRASS" on grounds of public policy / Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky slovního označení „TRÁVA“ z důvodu výhrady veřejného pořádku

## EDITORIAL

We live in a fast-paced world. People have fast Internet connections, their walk is fast, and without fast decisions one hardly buy even bread at Tesco store. Where even yesterday there was a grocery shop, there is a DVD rental shop today. Things (and sadly even people) change quickly, firms end, merge and are created, and the only immobile things are the ancient statues on the Charles Bridge. Put simply, its pantha rei and variety is the spice of life.

Even large law firms change. The people who work in law firms change, new clients come and the old clients go. What remains is the reputation, good name and know-how, which attaches not to a single individual working under the firm's banner but rather to the firm itself; as a whole. Reputation is an elusive thing that is long and hard gained. It is that much easier to lose it. Yet without reputation a law firm cannot gain and maintain its good and regular clients.

Our firm has great and regular clients. Let us value that accordingly.

Žijeme v rychlé době. Kde kdo má rychlý internet, rychlý krok a bez rychlého rozhodování nekoupíte už pomalu ani rohlík v Tescu. Tam, kde byl včera obchod se zeleninou, je dnes nonstop herna a zítra třeba půjčovna DVD. Věci (a bohužel i lidé) se rychle mění, firmy zanikají, fúzíjí a jsou zakládány, a nehybné jsou snad jen sochy na Karlově mostě. Zkrátka, panta rhei a změna je život.

I velké advokátní kanceláře se mění. Mění se lidé, kteří v nich pracují; klienti odcházejí a noví přicházejí. Co přetrvává je pověst, dobré jméno a know-how, jejichž nositelem není konkrétní jedinec pracující pod hlavičkou takové kanceláře, ale kancelář-firma samotná. Dobrá pověst kanceláře se bude dlouho a těžce. O to snadnější je o ni přijít. A bez dobré pověsti nemá advokátní kancelář naději získat a udržet si dobré a věrné klienty.

Naše kancelář má dobré a věrné klienty. Važme si jich.

Lukáš Lorenc

## Customs authorities protect IP owners in the Czech Republic >>

David Řemínek



One of the possible forms of protection against IP infringement is the so-called Customs protection. After the accession to the EU, the

Czech Republic became part of the Single Market, which resulted into a lower number of Customs officers needed at the country's borders. Thus, many of them were transferred to the anti-counterfeiting departments. Their substantial activity in this area is often subject to coverage in the media and at various international conferences. Also, at the international level, an intergovernmental organization called The World Customs Organization (WCO) was established, as well as many other organizations gathering mostly manufacturers of original goods and intellectual property owners.

At the European level, the EU Regulation No. 1383/2003/ES was passed. According to this Regulation, it is possible to file for the so-called Customs Action. Based on the Customs Actions, the Customs officers can detain suspicious goods, and in the meantime, ask the IP owner and the importer, whether they can confirm that the goods are not of counterfeit origin or, on the contrary, give a consent with the destruction of the goods. In many cases, it is necessary that the court decide whether the goods infringe upon the IP-owner's rights or not.

At the national level, the Customs authorities can seize goods that are suspected of being of counterfeit origin under the Consumer Protection Act. In reality, this is very often the case. The trademark owner is consequently invited to file a statement as to the authenticity of the goods. Another governmental authority dealing with counterfeit goods is the Police of the Czech Republic because infringing upon some else's trademark rights is a crime under the current Criminal Code.

We recommend the Custom protection to our clients mostly in situations where there is a need to stop an IP infringement concerning larger quantities of goods by subjects, which are uneasy to identify. The Customs protection should be in accord

with other IP protection means available under the Czech legal system. The IP owner, however, should be aware that for an efficient protection, a great deal of flexibility and swiftness on their part will be required, since the deadlines and time periods are relatively short and cannot be extended. Often, it is frustrating that only relatively small quantities of goods are seized and trademark owners do not wish to take any steps and proceed further. On the other hand, Customs officers are obliged to act also in these cases. Unfortunately, there is no cure to this issue at the moment. A legislative intervention is the only way to change the situation.

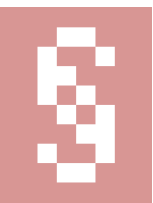
Based on our experience and knowledge, we know that without a reliable local legal representation, it is almost impossible to solve the situation in a satisfying manner, and therefore we try to do our best for our clients, the current Czech legislation being the only limit.

## Celní orgány chrání vlastníky práv z duševního vlastnictví >>

Jednou z možných forem ochrany proti zneužití práv vyplývajících z duševního vlastnictví v České republice je ochrana celní. Po přistoupení k evropským společenstvím se Česká republika stala součástí jednotného evropského trhu a tím došlo ke snížení počtu celníků na hraničních přechodech. Mnoho z nich proto bylo přeřazeno na agendu boje proti padělkům. O značné aktivitě celníků při této činnosti se v ČR hovoří i ve sdělovacích prostředcích a na mezinárodních kongresech. Na mezinárodní úrovni dokonce funguje mezivládní Světová celní organizace (WCO) a mnoho dalších organizací sdružujících především výrobce originálního zboží a vlastníky duševních práv.

Na evropské úrovni bylo přijato nařízení EU č. 1383/2003/ES. Podle tohoto nařízení je možné podat tzv. celní opatření, na jehož základě budou celníci zadržovat podezřelé zboží a následně se dotazovat vlastníka práva a dovozce, zda mohou potvrdit, že zboží není padělkem nebo naopak dát souhlas s jeho zničením. V mnoha případech je ovšem nutné, aby o tom, zda zboží porušuje práva z duševního vlastnictví či nikoli, rozhodl soud.

Na vnitrostátní úrovni mohou celní orgány zabavit podezřelé zboží podle



zákonu o ochraně spotřebitele. Často se tak v praxi stává a majitel ochranné známky je pak vyzván k podání vyjádření. Dalším státním orgánem zabývajícím se padělaným zbožím je Policie ČR, neboť porušování práv ochranné známce je trestným činem dle trestního zákoníku v současném znění.

Svým klientům doporučujeme ochranu pomocí těchto právních institutů především v situaci, kdy je třeba řešit problém porušování duševních práv k většímu množství zboží těžko identifikovatelnými subjekty. Ochrana pomocí těchto opatření by měla jít ruku v ruce s ostatními prostředky, které české právo nabízí. Majitelé práv by však neměli zapomínat také na to, že pro efektivní ochranu je nutná flexibilita a rychlost i na jejich straně, neboť lhůty k vyjádření jsou poměrně krátké a nedají se prodloužit. Problém nastává v případě malého množství zabaveného zboží, kdy vlastník nemá zájem vést další řízení, ale celní orgány musí přesto jednat. Tento problém by se v současné chvíli dal řešit jedině změnou platných právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že naše kancelář má s celní agendou mnohaletou zkušenost, víme, že bez právního zastoupení v ČR není možné boj s padělkami uspokojivě řešit, a proto se snažíme vycházet našim klientům vstříc tak, jak nám to současné právní situace umožní.

## ECJ Decision C-371/06 Benetton Group SpA v. G-Star International BV >>

Hana Měšťánková



This case concerned two shape marks of the company G-Star, which sought protection on the basis of the following distinctive elements: sloping stitching from hip height to the crotch seam,

kneepads, yoke on the seat of the trousers, horizontal stitching at knee height at the rear, band of a contrasting color or of another material at the bottom of the trousers at the rear, all on one garment; seams stitching and cuts on the kneepad of the trousers, slightly baggy kneepad.

The ECJ was addressed with the preliminary question whether a sign which is excluded from trademark protection by virtue of article 3 (1) (e), third indent of the First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (i.e. shape which gives substantial value to the good) can nevertheless constitute a trademark under Article 3(3) of that Directive where, prior to the application for registration, it acquired attractiveness as a result of recognition of it as a distinctive sign following advertising campaigns presenting the specific characteristics of the product in question.

The ECJ answered in a negative way. According to ECJ the article 3(3) of the Directive does not refer to the signs referred to in article 3 (1) (e). A sign which is refused registration pursuant to article 3(1)(e) can thus under no circumstances be registered by virtue of Article 3(3).

By this decision ECJ strictly limited confines

of all paragraphs of article 3 of the Directive, which were not clear at all. These limits must be taken into account when considering registrability of any denomination.

## Rozhodnutí Evropského soudního dvora C-371/06 Benetton Group Spa proti G-Star International BV >>

Tento případ se zabývá dvěma ochrannými známkami tvořenými tvarem výrobků společnosti G-Star, která požádala o ochranu na základě následujících rozlišovacích prvků: šikmo vedené stehy od výšky boků ke švu rozkroku, nákolence, sedlo kalhot, horizontálně vedené stehy na zadní straně ve výšce kolen, pás kontrastní barvy nebo jiné látky na zadní straně spodní části kalhot, všechny tyto prvky použité současně; švy, stehy a průřezy nákolencí kalhot, mírně volné nákolence.

Evropskému soudnímu dvoru byla položena předběžná otázka, zda označení, které je vyloučeno z ochrany na základě článku 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážka Směrnice 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států u ochranných známek (tj. tvar, který dává zboží podstatnou hodnotu), může přesto představovat ochrannou známku podle článku 3 odst. 3 této Směrnice, jestliže před podáním přihlášky k zápisu získalo atraktivnost z důvodu své známosti jakožto označení s rozlišovací způsobilostí v důsledku reklamních kampaní propagujících zvláštní vlastnosti dotčeného zboží.

ESD odpověděl záporně. Podle ESD se článek 3 odst. 3 této Směrnice nevztahuje na označení uvedené v článku 3 odst. 1 písm. e). Označení, jehož zápis je vyloučen na základě čl. 3 odst. 1 písm. e) Směrnice, nemůže být v žádném případě zapsáno na základě odstavce 3 téhož článku.

Tímto rozhodnutím ESD vymezil až dosud neostřené hranice mezi jednotlivými odstavci čl. 3 Směrnice, s nimiž je do budoucna třeba počítat při hodnocení zápisné způsobilosti označení.

## The Judgement of the Court of First Instance in Case Microsoft Corp. v. Commission of the European Communities >>

Jan Mates, Martin Holý



On September 17, 2007 the Court of the First instance decided on the appeal of Microsoft against the decision of the Commission dated on March 23, 2004. The Commission has decided

that the Microsoft breached by its conduct Article 82 of the Treaty. Microsoft abused its dominant position by two practices. Partly Microsoft abused its dominant position when refused to supply other competitors with interoperability information of the operating system of personal computers with group server operating systems. And partly Microsoft abused

its dominant position by tying of Windows Media Player (WMP) to the Windows operating system. Microsoft sold the operating system solely together with WMP. For those two abuses of the dominant position the Commission imposed a fine in the amount of EUR 497.000.000 and in addition the Commission ordered Microsoft to disclose interface interoperability information and to offer for sale operating system Windows without WMP. As the last measure the Commission ordered Microsoft in cooperation with Commission to establish the mechanism of a monitoring trustee, who would dispose with wide range of powers and as independent expert would exercise control over Microsoft.

Court of the First Instance (CFI) upheld the decision of the Commission with the exception of the part determining foundation of the position of monitoring trustee when the CFI came to the conclusion that in this case the Commission acted ultra vires and is not authorised to establish the function of the monitoring trustee.

CFI confirmed the decision of the Commission that bundling of WMP to Windows operating system, in fact bundling of WMP, which is equipped with the function of a streaming files player, is breaching Article 82 (d) of the Treaty. Streaming files are the files, which shall be played on-line and are not as such downloaded and saved in the computer. CFI as well as the Commission applied to the conduct of Microsoft four step test to determine if in this case it is abuse of the dominant position or not:

- The tying and tied goods are two separate products
- The undertaking concerned is dominant in the tying product market
- The undertaking concerned does not give customers a choice to obtain the tying product without the tied product
- Tying forecloses competition

The Commission and CFI are consistent with each other that there are two separate products and that Microsoft is in dominant position on the market of operating systems of personal computers (over 90% share) and that the customers have no choice to buy Windows without tied WMP. Doubtful was only the question whether bundling is eliminating the competition in the situation when the main competitors of Microsoft, RealNetworks and Nullsoft are offering via their websites their streaming files players for downloading for free. The Commission as well as CFI came to the conclusion that even in this situation the bundling is eliminating competition. Even though it is not typical bundling but still such bundling is eliminating the competition on the market of streaming-file players. Commission and CFI didn't take into account the fact that the market of the players of streaming files is specific, because average user has installed in his computer more than one player. Another controversial issue is Microsoft's obligation to offer for sale also the operating system without WMP even though the bundling was classified as anticompetitive only in relation to one function of WMP. In conclusion it is necessary to point out that the measure is completely ineffective as the Commission admits. Only few hundreds of consumers have bought Windows without tied WMP.

CFI further confirmed the decision of the Commission that Microsoft violated article 82

(b) of the Treaty by refusing to provide other competitors on the operating-system-market with information necessary for interoperability of Windows with server operating systems.

Defense of Microsoft against the aforementioned claims was based especially on a claim that Microsoft as a holder of copyright for Windows has right to refuse provision of the said information to the third parties and gain thus compensation for invested assets. This defense was rejected by the CFI, which referred to older judicature (Magill, Oscar Bronner and IMS Health), according to which a refusal of a license for an IP right can mean breach of Article 82 of the Treaty.

For the field of IP rights is especially interesting that CFI has confirmed that though Microsoft has copyright to the communication protocols it is obliged to conclude a license agreement in certain limited cases. CFI defined conditions for the forced license as follows:

- The product or service protected by copyright is indispensable for carrying on a particular business
- The refusal is preventing the emergence of a new product for which there is a potential consumer demand
- The refusal is not objectively justified
- The refusal is such as to evoke a risk of exclusion of competition on a secondary market

CFI in this case acknowledged that the operating system Windows is on almost all clients PCs in the business sector. Servers based on other operating systems thus cannot be marketed without a high degree of interoperability with Windows. Refusal of information necessary for such a level of interoperability is a restriction of economic competition. The absence of interoperability with the architecture of Windows thus strengthened the position of Microsoft on the secondary market of server operating systems. This behavior was harmful for the consumers in the sense of the Article 82 (b) of the Treaty, which prohibits the abuse of a dominant position insofar as it may affect trade between Member States.

The important fact is that neither the Commission nor the CFI focused their conclusions only to the copyright but decided on IP rights in general.

## Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci Microsoft Corp. v Komise Evropských společností

Jan Mates, Martin Holý



Dne 17. září 2007 rozhodl Soud prvního stupně o odvolání společnosti Microsoft proti rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2004. Komise rozhodla, že společnost Microsoft porušila svým jednáním článek

82 SES, tedy, že se společnost Microsoft svým jednáním dopustila zneužití dominantního postavení, a to konkrétně dvěma různými způsoby. Jednak společnost Microsoft zneužila dominantní postavení tím, že odmítla poskytnout ostatním soutěžitelům informace sloužící k interoperabilitě operačního systému osobního počítače s operačním systémem serveru, a jednak tím, že na

operační systém Windows vázala přehrávač Windows Media Player (dále jen „WMP“), tedy že prodávala operační systém Windows výhradně společně s přehrávačem WMP. Za tato dvě zneužití dominantního postavení byla Komisí společnosti Microsoft uložena rekordní pokuta ve výši 497.000.000 EURO a dále bylo Komisí společnosti Microsoft uloženo uveřejnit interoperabilní informace a nabízet k prodeji operační systém Windows bez WMP. Jako poslední opatření uložila Komise společnosti Microsoft, aby ve spolupráci s Komisí zajistila zřízení funkce kontrolního komisaře, který by disponoval širokými pravomocemi a jako nezávislý expert by nad společností Microsoft vykonával dozor.

Soud prvního stupně (dále jen „SPS“) rozhodnutí Komise potvrdil, s výjimkou části upravující zřízení funkce kontrolního komisaře, když dospěl k závěru, že v tomto případě Komise překročila své pravomoci a ke zřízení funkce kontrolního komisaře není oprávněna.

SPS potvrdil rozhodnutí Komise, že vázání WMP na operační systém Windows, tedy konkrétně ve věci vázání WMP, který je vybaven funkcí přehrávače tzv. streaming files, souborů, které jsou přehrávány v režimu on-line a nejsou jako takové stahovány a ukládány do počítače, porušuje článek 82 d) SES. SPS stejně jako Komise na jednání společnosti Microsoft aplikoval čtyřstupňový test za účelem zjištění, zda se jedná v tomto případě o zneužití dominantního postavení či nikoliv:

- vázaný a navázaný výrobek jsou dva samostatné výrobky
- soutěžitel je v dominantním postavení na trhu vázaného výrobku
- soutěžitel v dominantním postavení nedává zákazníkům možnost zakoupit vázaný výrobek bez navázaného výrobku
- vázání vylučuje soutěž

Komise i SPS se ve svých závěrech shodují, že se jedná o dva samostatné produkty, že společnost Microsoft je v dominantním postavení na trhu operačních systémů osobních počítačů (podíl ve výši přes 90%) a že zákazníkům nedává možnost zakoupit Windows bez navázaného WMP. Největší pochybnosti panovaly v otázce, zda vázání vylučuje soutěž v situaci, kdy největší konkurenti společnosti Microsoft, tedy společnosti Real Networks a Nullsoft, nabízejí prostřednictvím svých webových stránek ke stažení zdarma své přehrávače tzv. streaming files. Komise i SPS dospěli k názoru, že i v této situaci vázání vylučuje soutěž, a i když se nejedná o typický vázaný obchod, že takové vázání v konečném důsledku vylučuje soutěž na trhu přehrávačů tzv. streaming files. Komise ani SPS nevzali v úvahu fakt, že trh přehrávačů tzv. streaming files je poměrně specifický, neboť průměrný uživatel má na svém počítači instalován více než jeden přehrávač těchto souborů. Dalším sporným bodem rozhodnutí Komise i SPS se jeví povinnost společnosti Microsoft nabízet operační systém rovněž bez WMP, přičemž za protisoutěžní bylo označeno vázání jen ve vztahu k jedné funkci WMP. Na závěr je nutné podotknout, že celé opatření se zjevně minulo účinkem, jak připouští i Komise, neboť operační systém bez WMP si zakoupily řádově pouze stovky spotřebitelů.

SPS dále potvrdil rozhodnutí Komise, že společnost Microsoft porušila článek 82 b) SES, a to tím, že odmítla ostatním soutěžitelům na trhu operačních systémů serverů poskytnout informace nutné pro interoperabilitu operačního systému Windows s operačními systémy serverů.

Obrana společnosti Microsoft proti uvedeným

obviněním spočívala především v tvrzení, že jako držitel autorských práv k operačnímu systému Windows měl právo odepřít poskytnutí uvedených informací třetím osobám a získat tak odměnu za investované prostředky. Uvedená obrana společnosti Microsoft byla soudem odmítnuta s odkazem na starší judikaturu (Magill, Oscar Bronner a IMS Health), podle které odmítnutí licence k právu z duševního vlastnictví může znamenat porušení článku 82 SES.

Pro oblast práv z duševního vlastnictví je v daném rozhodnutí především zajímavé, že SPS potvrdil, že ke komunikačním protokolům má Microsoft v daném případě autorské právo, přesto má však v určitých vymezených případech povinnost uzavřít licenční smlouvu. Soud vymezil podmínky, za kterých je vlastník autorského práva nucen poskytnout licenci:

- výrobek nebo služba chráněná autorským právem je nenahraditelná ke konkrétnímu podnikání
- odmítnutí licence zabraňuje vzniku nového produktu, po kterém existuje potenciální spotřebitelská poptávka
- odmítnutí není objektivně zdůvodněné
- odmítnutí je takové povahy, že vyvolává riziko vyloučení soutěže na sekundárním trhu

SPS v daném případě přihlédl ke skutečnosti, že operační systém Windows se v podnicích vyskytuje téměř na všech klientských PC. Servery založené na jiném operačním systému než na Windows tak nemohou být uváděny na trh, pokud nedosahují vysokého stupně interoperability s Windows. Neposkytnutí informací nutných k dosažení takového stupně interoperability je proto omezením hospodářské soutěže. Absence interoperability s architekturou systému Windows tak mělo za následek posilování pozice společnosti Microsoft na sekundárním trhu s operačními systémy určených pro servery. Uvedené jednání tak poškozují spotřebitele ve smyslu článku 82 b) SES, který zakazuje zneužití dominantního postavení na trhu, které je způsobilé poškodit obchod mezi členskými státy.

Důležitou skutečností je, že ani Komise ani SPS neomezili své závěry pouze na autorské právo, ale obecně na právo duševního vlastnictví.

## The New Regulation Of Jurisdiction In Industrial Property Disputes

Lukáš Lorenc



The Act No. 221/2006 Coll. on the enforcement of industrial property rights transposed Directive 2004/48/EC of the European Parliament and Council on the enforcement of intellectual property rights.

This resulted into unification of the extent of the rights possessed by the owners with respect to the individual types of intellectual property in case of their infringement, as well as potential remedies. The sanctions for any intellectual property infringement (regarding trademarks, patents, topographies of semiconductor products, utility models, industrial designs, appellations of origin, and geographic designations) and the type of remedy are no



longer incorporated in the Statutes regulating their creation, extent, duration and expiration, but are to be found in one single Act.

The Act on the enforcement of industrial property rights entered into effect on May 26, 2006, except for the provisions newly regulating the material and territorial jurisdiction in industrial property matters, which came into effect no sooner than on January 1, 2008. Until now, the general provisions of the Civil Procedure Code regarding material and territorial jurisdiction were applicable to the disputes arising out of intellectual property.

With the effect since January 1, 2008 the City Court in Prague has the territorial and material jurisdiction in the industrial property cases. The City Court in Prague in accordance with Article 6 of the Act on Enforcement of Industrial Property Rights decides as a court of the first instance in cases concerning claims arising out of industrial property, threat and infringement remedies arising out of the industrial property rights and the unjust enrichment obtained from an industrial property right owner. The City Court in Prague also adjudicates as the court of the first instance in the matters concerning the Community trademarks, Community designs and acts as an appellate body for the final decisions of the Industrial Property Office.

With the effect since January 1, 2008, all industrial property litigations cases are concentrated at the one court, the City Court in Prague. It is thus reasonable to expect the improvement in quality of the court decisions in this specific legal area, unification of judicial decisions and the relating legal certainty of the right owners in the field of the industrial property.

## Nová úprava příslušnosti soudů ve sporech z práv z průmyslového vlastnictví >>

Zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, byla do českého Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví. Tím došlo ke sjednocení rozsahu oprávnění, která mají vlastníci práv k jednotlivým druhům průmyslového vlastnictví v případě jejich porušení, jakož i příslušných opatření k nápravě. Sankce za porušení práv z jakéhokoliv předmětu průmyslového vlastnictví (tj. ochranné známky, patenty, topografie polovodičových výrobků, užité vzory, průmyslové vzory, označení původu a zeměpisná označení) a způsob nápravy tedy již nejsou obsaženy v jednotlivých právních předpisech upravujících vznik, rozsah, trvání a zánik těchto práv, ale jsou přehledně zakotveny pouze v jediném právním předpisu.

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví vešel v účinnost dne 26. 5. 2006 s výjimkou ustanovení nově upravujících věcnou a místní příslušnost soudů ve věcech průmyslového vlastnictví, jejichž účinnost byla odložena až k 1. lednu 2008. Až dosud platila i ve sporech vycházejících z práv z průmyslového vlastnictví obecná ustanovení občanského soudního řádu o věcné a místní příslušnosti soudu. Od 1. ledna 2008 však platí,

že ve všech věcech průmyslového vlastnictví je věcně a místně příslušný Městský soud v Praze. Městský soud v Praze v souladu s ust. § 6 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví rozhoduje jako soud prvního stupně ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví. Městský soud v Praze rovněž rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství, pro (průmyslové) vzory Společenství a přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví.

S účinností od 1. ledna 2008 došlo v České republice ke koncentraci sporů vycházejících z práv z průmyslového vlastnictví u jediného soudu, Městského soudu v Praze. Lze proto oprávněně očekávat zvýšení úrovně soudních rozhodnutí v tomto specifickém právním oboru, sjednocení judikatury a s tím související právní jistoty vlastníků práv z průmyslového vlastnictví.

## Decision on the refusal of the application for registration of a sign "GRASS" on grounds of public policy >>

Karolina Vaňková



The Industrial Property Office held, in the case of an application to register the word trademark, File No. O-432048 "GRASS" (in Czech Original "TRÁVA"), which demanded protection for tobacco products in Class 34, to dismiss the application on the basis that this sign shall be excluded from entry into the Trademark Register pursuant to the provisions of Section 4(f) of Act No. 441/2003 Coll. on Trademarks, as amended, i.e. a sign which is contrary to public policy or to accepted principles of morality shall be excluded from entry into the Register.

In the grounds of the decision, the Office stated that this exclusion from entry into the Trademark Register must be applied in any case, since otherwise the registration would be contrary to the interests of the public and at the same time such act would conflict with the spirit and purpose of the trademark.

The sign "GRASS" is fixed in the minds of the wide public including school youth in connection with consummation of marihuana, as its slang expression. Contradiction to public policy is seen in the fact that this sign creates at least association with cigarettes containing marihuana, whose use is for this purpose prohibited in the Czech Republic.

The Office in its decision stated that the provisions of Section 4(f) of Act No. 441/2003 Coll. is to be interpreted as meaning that as a sign contradictory to public security is considered also the sign whose use is conditioned by other legal directives (e.g. Act No. 40/1995 Coll. on advertising regulation, which in its provision of Section 3(6)(a) et seq. regulates the issue of promotion of tobacco products, which should,

according to the above application, bear the trademark "GRASS") so that each such conduct was consistent with general moral principles.

It is within Office's discretion to enter public policy reservations, which is codified in the Act No. 14/1993 Coll. on Measures concerning the Industrial Property Protection, as amended. Those reservations must be applied in such a way that the field of private law be restricted as little as possible.

At present, when the increasing attention of the public is paid to the issue of drugs consumption, also for that reason it would be a counterproductive act to register the filed sign "GRASS" for tobacco products into the Register as a trademark.

## Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky slovního označení „TRÁVA“ z důvodu výhrady veřejného pořádku >>

Úřad průmyslového vlastnictví rozhodl ve věci přihlášky slovní ochranné známky zn. sp. O-432048 „TRÁVA“, jež požadovala ochranu pro tabákové výrobky ve třídě 34 tak, že přihlášku zamítl s odůvodněním, že toto označení je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek na základě ustanovení § 4 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že do rejstříku se nezapíše označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.

Úřad v odůvodnění rozhodnutí konstatoval, že tuto vyluku ze zápisu do rejstříku ochranných známek nelze překonat, neboť zápis by byl uskutečněn v rozporu se zájmy společnosti a současně by tento úkon odporoval smyslu a účelu ochranné známky.

Označení „TRÁVA“ proniklo do povědomí převážné většiny veřejnosti včetně školní mládeže ve spojení s konzumací marihuany jako její slangové označení. Rozpor s veřejným pořádkem je spatřován v tom, že předmětné označení vyvolává přinejmenším asociaci cigaret obsahujících marihuanu, která je pro použití pro tyto účely v České republice zakázanou drogou.

Úřad ve svém rozhodnutí uvedl, že ustanovení § 4 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb. je nutno vykládat tak, že za označení, která odporují veřejnému pořádku, jsou ve známkoprávní praxi pokládána i taková označení, jejichž užívání je podmíněno i jinými právními normami (např. zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, který ve svém ustanovení § 3 odst. 6, písm. a) a násl. upravuje otázku propagace tabákových výrobků, jež by měly být případně opatřeny ochrannou známkou „TRÁVA“) tak, aby každé takové jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami.

Vznést výhradu veřejného pořádku je v diskreční pravomoci Úřadu, která je kodifikována v zákoně 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato výhrada však musí být uplatňována tak, aby byla co nejméně omezována soukromoprávní sféra.

V současnosti, kdy je společností věnována zvýšená pozornost otázce konzumace drog, by i z tohoto hlediska bylo kontraproduktivním úkonem, pokud by bylo přihlašované označení „TRÁVA“ zapsáno pro tabákové výrobky do rejstříku jako ochranná známka.