

31. 5. 2018

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Budoucnost netradičních ochranných známek

Když se nápad setká s kreativitou, vznikne nespočet výsledků tvůrčí duševní činnosti. Zájem na ochraně takových výsledků před neoprávněným užíváním třetími osobami je přitom stále aktuálnější. Jedním z takových výsledků tvůrčí duševní činnosti mohou být všudypřítomná označení výrobků či služeb, nástrojem k jejich ochraně pak mimo jiné ochranné známky. Právní ochranu označení výrobků a služeb ve formě ochranných známek na území České republiky poskytuje zejména zákon č. [441/2003](#) Sb., o ochranných známkách.

Rödl & Partner

V důsledku zavedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 o ochranných známkách, která vstoupila v platnost dne 13. ledna 2016, je v současné době připravována novela zákona o ochranných známkách. Vládní návrh této novely schválila vláda České republiky usnesením č. 216 ze dne 11. dubna 2018, ve kterém mimo jiné uložila ministru průmyslu a obchodu a ministru spravedlnosti vypracovat ve spolupráci s předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví konečné znění návrhu a také doporučila, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s tímto návrhem souhlas již v prvním čtení legislativního procesu. Novela by měla vstoupit v účinnost počátkem roku 2019.

Dle platné právní úpravy je pro úspěšnou registraci národní ochranné známky nezbytné, aby přihlašované označení naplňovalo dvě podmínky, a sice aby bylo schopno být graficky znázornitelné a aby dostatečně odlišovalo výrobky či služby, pro které je určeno. Právě toto kritérium grafické znázornitelnosti se v minulosti ukázalo být v některých případech problematické, neboť do značné míry bránilo registraci netradičních ochranných známek. Netradičními ochrannými známkami jsou takové ochranné známky, které nejsou tvořeny výlučně slovní, obrazovou nebo kombinovanou složkou. Lze mezi ně zařadit například pohybové ochranné známky, jejichž účelem je ochránit určitý specifický pohyb ve vztahu ke konkrétnímu výrobku nebo službě. Dále také ochranné známky ve formě určitého gesta, které jsou v praxi reprezentovány například známým sportovcem Usainem Bolttem, který v několika zemích světa, včetně těch v Evropské Unii, úspěšně jako ochrannou známku registroval své známé gesto „*To The World*“ (ochranná známka registrovaná v rejstříku ochranných známek EU pod č. 008669236). Výjimkou netradičních druhů ochranných známek nejsou ani hudební ochranné známky či v posledních letech často diskutované chuťové nebo čichové ochranné známky.

S ohledem na výše zmíněnou evropskou legislativu by jednou z významných změn plánované novely zákona o ochranných známkách měla být změna ustanovení § 1 předmětného zákona. Z definice označení, které může tvořit ochrannou známku, by měl být napříště vyloučen stávající požadavek grafické znázornitelnosti.

Na první pohled by se mohlo zdát, že tato změna otevře dveře kreativitě a beze všeho umožní zápis netradičních ochranných známek. Na pohled druhý se ovšem úspěšná budoucnost takových registrací jeví jako méně jednoznačná. Ochrannou známku sice bude zřejmě způsobilé tvořit téměř jakékoli označení, požadavek odlišitelnosti výrobků nebo služeb vztahujících se k danému označení od výrobků a služeb jiného označení ovšem i nadále zůstane. Rovněž budou zachovány i další

požadavky na přihlašované označení, a to aby bylo jak jasné a přesné, tak čitelné a trvalé. Na základě těchto důvodů se lze domnívat, že uvedená kritéria budou zřejmě i nadále představovat překážku pro registraci některých netradičních ochranných známek, a to i přesto, že požadavek na grafickou znázornitelnost označení odpadne.

Pokud půjde konkrétně o čichové nebo chuťové ochranné známky, tyto bude třeba stále vnímat jako úzce spjaté se smyslovými vjemy každého jedince a tedy i se subjektivní povahou jejich posuzování. Problematickým aspektem zřejmě rovněž zůstane také fakt, že chuť či čich budou i nadále vnímány spíše jako vlastnosti neoddělitelně spojené s určitým výrobkem, než jako samostatná označení, která mají být identifikátorem výrobku.

Ohrozit budoucnost netradičních ochranných známek by navíc mohlo zřejmě i to, že novela zákona o ochranných známkách rozšíří katalog absolutních důvodů zákazu registrace ochranných známek. Do rejstříku ochranných známek by neměla být zapsána ani taková označení, která jsou tvořena výlučně tvarem nebo jinou vlastností, která vyplývá z povahy výrobku, která je nezbytná pro dosažení technického výsledku anebo která dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Nelze tedy vyloučit, že výkladem těchto absolutních důvodů zákazu registrace ochranných známek bude dovozeno, že onou vlastností vyplývající z povahy výrobku či služby bude například barva označení, jeho chuť či vůně.

Vývojové tendence v rámci Evropské Unie ukazují, že zájem o zápis čichových či chuťových ochranných známek zůstává v současnosti spíše nízký. Hlavní důvod tohoto směřování lze spatřovat především v zájmu subjektů na uchování svého obchodního tajemství. Právě to by bylo registrací chuťových či čichových ochranných známek ohroženo, neboť registrace tohoto druhu ochranných známek by zřejmě předpokládala zveřejnění jejich přesného složení.

Za zmínku, která se dotkne nejen netradičních ochranných známek, pak v souvislosti s plánovanou změnou právní úpravy rovněž stojí změna postupu v řízení o zápisu ochranné známky. Zatímco dle stávající právní úpravy provádí Úřad průmyslového vlastnictví věcný průzkum způsobilosti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek, po nabytí účinnosti novely zákona o ochranných známkách by tomu v plném rozsahu být nemělo. Úřad průmyslového vlastnictví již nebude zkoumat, zda je přihlašované označení shodné se starší ochranou známkou či nikoli. Tato skutečnost přitom dle platného ustanovení § 6 zákona o ochranných známkách brání zápisu označení do rejstříku. Prakticky se tato změna dotkne vlastníků ochranných známek, na kterých nově bude, aby přihlášky označení sami monitorovali a v případě kolize podali proti jejich zápisu námítky.

Lze shrnout, že budoucnost netradičních ochranných známek zůstává i přes plánované legislativní změny nadále nejednoznačná. Praxe společně s výkladem Evropského soudního dvora ukáže, zda zánik požadavku na grafickou znázornitelnost výše uvedené domněnky potvrdí či naopak vyvrátí.



Mgr. Lucie Kianková, BA.
advokátka / IP & IT Law Team Leader

Tereza Košková, LL.M.(WU)

[Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.](#)

Platněřská 2
110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 163 111

e-mail: prag@roedl.com



© EPRAVO.CZ - Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Vybrané otázky poskytování zdravotních služeb na dálku](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [„Za každou kauzou je živý příběh“](#)
- [Ombudsman na Maltě - základní parametry a role. A v čem bychom se mohli poučit i my v Česku?](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [Rozhovor s JUDr. Veronikou Janoušek Rudolfovou, samostatnou advokátkou specializující se na sportovní právo](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [Fotbaloví agenti vs. FIFA ve světle stanoviska generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie](#)