30. 8. 2024

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

Jak se bránit zápisu ochranné známky pomocí nezapsaného označení

Článek se věnuje problematice prokazování užívání nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro účely podání námitek proti zápisu ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Článek přiblíží čtenářům, jak postupovat, aby bylo možné efektivně chránit své zájmy a zabránit registraci kolidující ochranné známky. Čtenáři se dozví zejména co může být tzv. nezapsaným označením, jaké podmínky je nutné splnit pro podání námitek proti přihlášce ochranné známky a jaké důkazy lze na podporu svých tvrzení použít.

Chce-li podnikatel chránit svou značku, pomocí které se jeho výrobky a služby odlišují od jeho konkurence a díky níž zákazníci spolehlivě poznají, že jde o výrobky či služby daného podnikatele, nejčastěji si svou značku chrání prostřednictvím ochranné známky. Co se ale stane, pokud si svou značku jako ochrannou známku nepřihlásí u Úřadu průmyslového vlastnictví („**ÚPV**“) a následně zjistí, že si jeho konkurence podala přihlášku ochranné známky pro označení, které je velmi podobné tomu jeho?

Naštěstí i na takové situace zákonodárce myslel v rámci úpravy námitek proti přihlášce ochranné známky v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů („**ZoOZ**“). Mezi osobami oprávněnými podávat námitky proti přihlášce ochranné známky proto v § 7 odst. 1 písm. e) ZoOZ uvádí rovněž „uživatele nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti“. Dle tohoto ustanovení je tedy možné bránit se proti zápisu ochranné známky prostřednictvím námitek, přestože si osoba své starší označení sama dříve jako ochrannou známku nepřihlásila.

Nezapsané označení

Předpokladem pro podání námitek s odkazem na uvedené ustanovení je existence „nezapsaného označení“ nebo „jiného označení užívaného v obchodním styku“. Co však může být takovým označením?

Tyto pojmy nejsou v zákoně definovány, nicméně pod „nezapsaným označením“ si lze představit označení, které sice není přihlášeno jako ochranná známka, avšak svým způsobem užívání vlastnosti ochranné známky vykazuje. Nezapsané označení tedy musí být schopno plnit obdobně jako ochranná známka identifikační a rozlišovací funkci. Označení by tedy mělo být takové, aby jeho prostřednictvím bylo možné odlišit na trhu výrobky nebo služby vyráběné nebo poskytované daným podnikatelem od výrobků nebo služeb stejného druhu vyráběných nebo poskytovaných na trhu dalšími osobami. Označení se proto musí vždy užívat pro určité výrobky či služby, přičemž se nemůže jednat pouze o označení, které typicky slouží k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností.

Pod pojmem „jiné označení užívané v obchodním styku“ si lze představit zejména obchodní firmu společnosti (název společnosti zapsaný v obchodním rejstříku). I u tohoto označení přitom musí být přítomna identifikační a rozlišovací funkce. Její splnění by však mělo být zajištěno již v rámci samotného zápisu společnosti a její obchodní firmy do obchodního rejstříku, při němž dochází k prověřování obchodní firmy notářem či rejstříkovým soudem, který zápis provádí. V rámci prověření je totiž mimo jiné posuzováno, zda zamýšlená obchodní firma není klamavá nebo zaměnitelná s jinou již existující obchodní firmou.

Obecné náležitosti a předpoklady podání námitek

Základním předpokladem pro uplatnění námitek proti přihlášce ochranné známky je jejich včasné podání. Pro podání námitek je zákonem stanovena lhůta 3 měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky, přičemž tuto lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Ohledně včasnosti podání je dále důležité zmínit, že v rámci lhůty pro podání námitek je rovněž nutné uhradit správní poplatek 1 000,- Kč za jejich podání. ÚPV přitom k uhrazení tohoto poplatku podatele námitek nevyzývá a je tedy na namítajícím, aby si včasnou úhradu poplatku dobře ohlídal.

Uvedená tříměsíční lhůta je zároveň lhůtou, v níž lze případně doplňovat důkazy či rozšířit námitkové důvody. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po uplynutí této lhůty se již nepřihlíží. S ohledem na uvedené proto v praxi nedoporučuji nechávat podání námitek proti ochranné známce na poslední den lhůty pro případ, že by nastaly komplikace s úhradou správního poplatku či vyvstala potřeba námitky či důkazy jakkoli doplnit.

Podání námitek je možné jak v elektronické, tak v listinné podobě. ÚPV má na svých webových stránkách uveřejněn formulář, který lze pro podání námitek využít, avšak jeho užití není povinné a lze tak zvolit podání námitek volnou formou, pokud bude podání splňovat stanovené formální i obsahové náležitosti. V námitkách musí být uvedeny zejm. následující údaje:

- označení ÚPV jakožto orgánu, jemuž jsou námitky určeny,
- totožnost namítajícího, tj. osoby, která námitky podává, případně též zástupce (je-li namítající zastoupen),
- číslo spisu přihlášky ochranné známky, proti níž námitky směřují,
- čeho se namítající domáhá,
- odůvodnění námitek, včetně doložení důkazů umožňujících projednání každé z námitek,
- označení výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce, jichž se námitky týkají,
- údaje o starších právech namítajícího, na nichž jsou námitky založeny,
- označení výrobků nebo služeb chráněných staršími právy namítajícího, na nichž jsou námitky založeny,
- podpis namítajícího, resp. jeho zástupce.

Co je třeba prokazovat u námitek z důvodu kolize s nezapsaným označením

V případě, že důvodem podání námitek je nezapsané označení, je namítající povinen nad rámec obecných náležitostí a předpokladů doložit rovněž následující skutečnosti:

- namítající je uživatelem nezapsaného nebo jiného označení („**namítané označení**“) v obchodním styku,
- k nabytí práv k namítanému označení došlo přede dnem podání napadené přihlášky,
- existuje pravděpodobnost záměny namítaného a přihlašovaného označení na straně veřejnosti.

Užívání v obchodním styku

Namítané označení musí být ze strany namítajícího užíváno v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby bylo možné konstatovat, že napadenou přihláškou ochranné známky je zasahováno do práv plynoucích namítajícímu z užívání namítaného označení. Potřebný rozsah však není zákonem stanoven, nicméně je zřejmé, že pouze užíváním namítaného označení v obchodním styku může dojít k nabytí práv k tomuto označení. Zároveň je třeba, aby tato práva byla dostatečně silná, aby obstála proti právům přihlašovatele. Proto je nutné, aby namítané označení bylo namítajícím užíváno dlouhodobě a kontinuálně.

I v případě, že namítané označení není užíváno příliš dlouhou dobu před podáním napadené přihlášky, lze za jistých okolností dospět k závěru, že práva k namítanému označení jsou přesto dostatečně silná. Kratší dobu užívání lze zhojit např. tím, že namítané označení bylo v rámci kratší doby natolik propagováno v rámci různých marketingových kampaní či prostřednictvím celostátních médií, že veřejnost si původ daných výrobků či služeb začala spojovat s namítaným označením. ÚPV totiž při hodnocení dokladů o užívání zohledňuje jak délku časového období, v němž k užívání namítaného označení docházelo, tak hospodářský objem úkonů spojených s užíváním tohoto označení, včetně četnosti těchto úkonů.

ÚPV v souvislosti s rozsahem užívání zmiňuje, že označení musí překonat tzv. místní dosah. Zároveň však upřesňuje, že místní dosah *„nelze vykládat pouze ve smyslu územním (tedy jako geografickou oblast, kde bylo označení užíváno), ale zejména ve smyslu rozsahu užívání nezapsaného či jiného označení v obchodním styku, co do jeho kvantity a kvality*“[1] Při hodnocení toho, zda byl místní dosah překonán, proto ÚPV zohledňuje zejm. podíl výrobků nebo služeb opatřených namítaným označením v daném segmentu trhu, délku i aktivitu působení na trhu, tj. celkové ekonomické postavení namítaného označení na trhu.

Časový aspekt

Namítané označení musí být zároveň starší než označení přihlašované. To znamená, že k užívání namítaného označení muselo ze strany namítajícího docházet významným způsobem již před vznikem práva přednosti napadené přihlášky. Dalším předpokladem z hlediska časového pak je, že právo na užívání namítaného označení ze strany namítajícího trvá i v době, kdy je napadená přihláška podána, neboť v opačném případě by nemohlo dojít podáním napadené přihlášky a případnou registrací přihlašované ochranné známky k zásahu do práv namítajícího.

Pravděpodobnost záměny

Podmínkou úspěšnosti námitky opírající se o nezapsané označení je dále skutečnost, že namítané označení a přihlašované označení jsou shodné či podobné a zároveň, že výrobky nebo služby, na které se namítané a přihlašované označení vztahují, jsou shodné či podobné. Celkově tedy musí mezi přihlašovaným a namítaným označením existovat pravděpodobnost záměny ze strany veřejnosti, přičemž za pravděpodobnost záměny se dle § 7 odst. 1 písm. e) ZoOZ považuje i pravděpodobnost asociace, tj. vyvolání představy o vzájemné souvislosti přihlašovaného a namítaného označení.

Při hodnocení podobnosti mezi namítaným a přihlašovaným označením dochází zejména k jejich srovnání z hlediska vizuálního, významového i fonetického, přičemž se vychází z celkového dojmu, který vyvolají u průměrného spotřebitele[2]. Jako problematická je potom hodnocena taková míra podobnosti, kdy by se průměrný spotřebitel mohl domnívat, že výrobky či služby takto označené pocházejí od stejného podnikatele či skupiny podnikatelů vzájemně propojených.

Při hodnocení podobnosti výrobků či služeb je pak zohledňována zejména povaha daných výrobků či služeb, způsob jejich užívání, účel, k němuž jsou určeny, jakož i dotčená spotřebitelská veřejnost. Důležitým aspektem může být rovněž vzájemný konkurenční či naopak komplementární vztah

daných výrobků či služeb. Zohledňován bývá například též předpoklad společného výrobce zboží či poskytovatele služeb či shodných distribučních míst. Z hlediska průměrného spotřebitele jsou přitom za shodné či podobné výrobky či služby považovány takové, které lze zařadit do stejné nebo blízké skupiny či oblasti spotřeby.

Jaké důkazy k prokázání nezapsaného označení použít

K doložení výše uvedených tvrzení a skutečností je třeba předložit ÚPV spolu s námitkami také dostatečné množství důkazů, které budou mít odpovídající vypovídací hodnotu. Jako důkaz lze využít zejména objednávky, faktury a dodací listy, případně přehled obratu a objemu prodeje předmětných výrobků či služeb nesoucích namítané označení. Lze využít rovněž reklamní a propagační materiály, publikované články, smlouvy, fotografie či jiné doklady vztahující se k reklamním kampaním na propagaci předmětných výrobků či služeb nesoucích namítané označení.

V případě výrobků doporučuji rovněž doložit fotografie, z nichž je patrné umístění namítaného označení na výrobku. Jako podpůrný důkaz lze využít rovněž interní dokumentaci namítajícího, z níž vyplývá užívání namítaného označení, např. kdy započala příprava výroby, kdy byla výroba zahájena, jakým způsobem bylo navrhováno značení a balení výrobku, případně lze využít i záznamy z jednání z interních porad nebo jednání s dodavateli či odběrateli.

Závěr

Na závěr bych chtěla pouze uvést, že značku se vyplatí chránit, a to zejm. prostřednictvím ochranné známky. Pokud však podnikatel užívá nezapsané označení v obchodním styku, lze za podmínek blíže uvedených v tomto článku přiznat ochranu i takovému označení a pomocí námitek se proti přihlášce případně kolidující ochranné známky bránit.

Mgr. Dominika Valentová,
advokátní koncipientka

Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Růžová 1416/17, 110 00, Praha 1
Koliště 1912/13, 602 00, Brno

Tel.: +420 222 544 201
e-mail: office@dolezalpartners.com

[1] Viz dotaz č. 12) v sekci Nejčastější dotazy (FAQ) na webu ÚPV >>> zde.

[2] Průměrným spotřebitelem lze dle ustálené judikatury SD EU označit osobu, které jsou výrobky či služby určeny a která je řádně informovaná, přiměřeně vnímavá a obezřetná.

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

Další články:

- Zelené standardy pro výstavbu a renovace: jaké povinnosti přinese nová evropská úprava?
- Byznys a paragrafy, díl 25.: Započtení
- Zrušení bytového spoluvlastnictví včetně limitů soudní ingerence
- 2. díl ze série Pravidla a odpovědnost při provozování zimních sportů: Povinnosti provozovatele při závodech a trénincích: zabezpečení tratí a oddělení veřejného a sportovního provozu
- Protokol o předání díla jako podmínka zaplacení jeho ceny a k možné změně soudní praxe
- Rozsáhlá novela rodinného práva účinná od 1.1.2026
- Judikatura: smluvní sjednání prekluzivní lhůty je obecně platné (FIDIC)
- Civilněprávní prostředky ochrany při koupi falzifikátu
- Novela zákona o pyrotechnice: likvidace profesionálů namísto zmírnění negativních vlivů
- Konec zákonné koncentrace řízení? Návrh Nejvyššího soudu před Ústavním soudem
- Soudní poplatky v řízení o rozvodu manželství a úpravy poměrů k nezletilému dítěti po tzv. rozvodové novele