20. 11. 2019

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

Možné důsledky nedostatečné specifikace výrobků a služeb v rámci registračního procesu ochranné známky

Dne 16. 10. 2019 vydal generální advokát Soudního dvora EU E. Tančev dlouho očekávané Stanovisko ve věci C-371/18 (dále jen „Stanovisko“) týkající se předběžné otázky podané Soudnímu dvoru EU anglickým High Court of Justice (England and Wales) (dále jen „High Court“) ohledně sporu společností Sky plc, Sky International AG a Sky UK Limited (dále jen „Sky“) proti SkyKick UK Limited a SkyKick Inc. (dále jen „SkyKick“), který nastoluje některé významné otázky v oblasti evropského známkového práva.

Podstatou původního sporu je tvrzení společností Sky, že SkyKick užíváním svého označení porušili práva z několika ochranných známek ve vlastnictví Sky. SkyKick takové porušení odmítají, zejména pak s poukazem na to, že konfliktní známky byly registrovány pro příliš obecné výrobky a služby, jako např. *„počítačový software“*, *„ukládání dat“*, či *„telekomunikační služby“*. Vzhledem k neexistenci relevantního evropského právního rámce k řešené věci předložil High Court SDEU pět předběžných otázek. Jejich podstata pak spočívá zejména v určení toho, jak důležitý je požadavek dostatečné specifikace výrobků a služeb v rámci řízení o zápisu ochranné známky.

Jak vyplývá z předložených otázek, SDEU by se měl vypořádat primárně s tím, zda lze proti zapsané ochranné známce uplatnit námitku neplatnosti z důvodu, že výrobky a služby, pro které byla tato známka zapsána, nejsou specifikovány dostatečně jasně a přesně. V případě, že by toto možné bylo, High Court se dále táže, zda je na tomto podkladě možné zpochybnit specifikaci kterékoliv ochranné známky.[1]

Posouzení generálního advokáta

Ačkoliv vlastní rozhodnutí SDEU je ještě poměrně daleko, Stanovisko generálního advokáta nám poskytuje významné vodítko k tomu, jak je možné k otázce specifikace výrobků a služeb přistupovat. Je totiž stále běžnou praxí, že jsou registrovány ochranné známky pro výrobky a služby, které jsou svou povahou příliš obecné a lze pod ně subsumovat značně různorodé pojmy.

Jak se však vyjádřili SkyKick ve věci, takováto praxe může v konečném důsledku vést k přiznání

absolutního monopolu majiteli ochranné známky *„vůči němuž se nelze v řízení o porušení práv z ochranných známek bránit, a to navzdory skutečnosti, že ochranná známka nebyla užívána a pravděpodobně ani užívána nebude, a to pro celou řadu výrobků a služeb, pro něž byla zapsána.*“[2] Možnost bránit se pomocí námitky neužívání ochranné známky zde neobstojí, jelikož tu je možné vznést až po pěti letech platnosti dotčené registrace. Tento proces je zároveň značně nákladný, nese s sebou totiž v praxi často komplikované dokazování pro obě strany.

Generální advokát výše uvedené argumenty reflektuje, avšak připomíná, že vlastní požadavek přesnosti a jasnosti není obsažen v důvodech neplatnosti, které jsou taxativně vymezeny příslušnými právními předpisy. Relevantní evropská legislativa a judikatura jednoduše *„nestanoví zvláštní důvod neplatnosti založený na nedostatečné jasnosti nebo přesnosti specifikace výrobků nebo služeb, na které se vztahuje zápis.*“[3] Zároveň však dále uvádí, že v konkrétních případech může přílišná obecnost specifikace zakládat neplatnost ochranné známky z důvodu jejího rozporu s veřejným zájmem.

Ze stanoviska vyplývá, že ačkoliv není užívání vlastní podmínkou registrace ochranné známky, celý systém ochranných známek je na předpokladu jejich užívání postaven. Vzhledem tedy k tomu, že primární funkcí ochranné známky je být užívána ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám, používání vágních a obecných výrazů při jejich specifikaci není s touto funkcí slučitelné. Užívání takovýchto výrazů by mohlo být přijatelné pouze za předpokladu, že by daný subjekt měl skutečně úmysl ochrannou známku užívat pro všechny výrobky a služby, které konkrétní výraz zahrnuje. To se však v diskutovaném případě nestalo, přičemž je zde významná pochybnost, zda to je vzhledem k některým v praxi voleným výrazům vůbec možné. Je totiž ve veřejném zájmu, aby nedocházelo skrze příliš obecné formulace k odrazení soutěžitelů, kteří mají zájem vstoupit na relevantní trh.

Konkrétně k projednávanému případu pak generální advokát uvedl, že výraz „počítačový software“ pro který byly ochranné známky společnostmi Sky registrovány, bezpochyby postrádá přesnost, jelikož se může vztahovat nejen na druhy výrobků, které vyrábí společnosti Sky,[4] ale i na *„herní software, účetní software, software pro navrhování genealogických tabulek*“[5] a mnoho dalších. Nemělo by být umožněno, aby určitý subjekt získal zápisem ochranné známky výlučné oprávnění k užívání daného označení, které zahrnuje všechny druhy počítačových programů, a to včetně těch, které jsou zcela mimo jeho obchodní působení. Generální advokát tak uzavřel, že v projednávaném případě užití daného výrazu přiznává společnostem Sky příliš široký monopol ve vztahu k užívání daného označení, který však není odůvodnitelný žádným jejich legitimním obchodním zájmem.

Závěrem

Generální advokát tedy ve svém stanovisku prezentuje poměrně jednoznačný postoj SDEU ve věci nedostatečné specifikace výrobků a služeb v rámci registrace ochranné známky. Přestože není připuštěno, aby ochranná známka byla prohlášena za neplatnou pouze z důvodu nedostatečné specifikace zapsaných výrobků a služeb, je možné, že přílišná obecnost bude mít za následek neplatnost ochranné známky z důvodu jejího rozporu s veřejným zájmem. Taková situace může nastat zejména v případech, kdy zvolený výraz je natolik obecný, že je pod něj možné subsumovat příliš různorodé výrobky a služby, jako je tomu např. u výrazu „počítačový program“.

Současní i budoucí vlastníci ochranných známek by tak měli více než dříve dbát toho, aby svá označení zapisovali dostatečně konkrétně a pouze ve vztahu k těm výrobkům a službám, které skutečně nabízejí. Příliš široce formulované specifikace výrobků a služeb by totiž mohly mít za následek zahájení řízení o neplatnosti dané ochranné známky, a tudíž i vznik zbytečných nákladů pro konkrétního vlastníka.

Mgr. Adam Daniel Kraus,
advokátní koncipient

Martinka Partners, advokátní kancelář
Kubelíkova 1089/22
130 00 Praha 3

Tel.. +420 731 711 402
E-mail: info@martinkapartners.cz

---

[1] SDEU by se dále měl vypořádat i s otázkou dobré víry přihlašovatele a s tím, zda její absence v době podání přihlášky zakládá u dané ochranné známky její neplatnost, pro účely tohoto článku se však autor zaměřuje pouze na první 2 předložené otázky, jejichž podstata je popsána výše.

[2] Stanovisko, bod. 5

[3] Stanovisko, bod. 39

[4] Sky je provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání, pozn. autora.

[5] Stanovisko, bod. 77.

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

Další články:

- Oceňování senior center a domovů se zvláštním režimem v nemovitostních fondech
- Změna výroby na příkaz mateřské společnosti bez finanční kompenzace vzniklých ztrát? Judikát NSS, který mění pohled na převodní ceny
- Byznys a paragrafy, díl 26.: Smírčí řízení jako alternativní nástroj řešení sporů mezi podnikateli
- „Bez pohlavků“: jasná hranice výchovy v českém právu
- Nová éra v boji proti nekalým obchodním praktikám: Co přinese nové procesní nařízení EU?
- Diskriminace není legrace aneb nerovné zacházení s akcionáři při výplatě zálohy na podíl na zisku
- Licence LUC v podnikatelské strategii provozovatelů dronů

- Neplatnost usnesení valné hromady akciové společnosti v rozhodovací praxi soudů
- Aktuální novelizace potravinových vyhlášek
- Zaměstnanecké akcie (ESOP) v roce 2026: co přináší novela a jak se na ni připravit
- Zelené standardy pro výstavbu a renovace: jaké povinnosti přinese nová evropská úprava?