

8. 11. 2019

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

Nové druhy ochranných známek

Ochranná známka, jakožto součást průmyslového vlastnictví, představuje v dnešní době pro podnikatele často jednu z nejdůležitějších a nejhodnotnějších částí majetku. Důležitost ochrany ochranné známky jako výsledku tvůrčí činnosti reflektuje už samotná Listina základních práv a svobod ČR[1], která v čl. 34 stanoví, že práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.

Ochranná známka je pro podnikatele reprezentací a ztělesněním jeho obchodního snažení v nejširším slova smyslu. Může být slovním vyjádřením, obrazovým nebo jiným, pro spotřebitele snadno zapamatovatelným, symbolem, který je v ideálním případě schopný vyvolat u spotřebitelů patřičné emoce a jednoznačnou až podvědomou asociaci s výrobky nebo službami daného podnikatele.

Ochranná známka jde často nad rámec pouhého označení výrobků a služeb. Aniž bych chtěl jakkoliv snižovat duchovní a náboženské hodnoty konvenčních náboženství, které lidstvo v různých formách provází snad od úplného počátku, dovoluji si poznamenat, že obchodní korporace celosvětového významu vytvořily pro mnohé lidi k náboženství alternativu. Pro vyznavače konzumerizmu se stala např. ochranná známka výrobce sycených nealkoholických nápojů, oděvů či obuvi stejně významná, jako náboženské symboly pro příslušníky jednotlivých náboženství. Důvodem výše uvedené domněnky je pozorování, že spotřebitelé těchto výrobků nebo uživatelé služeb označených příslušnou ochrannou známkou se tím sami zařazují do určitého sociokulturního rámce, což jim dává pocit jedinečnosti a sounáležitosti. Popsaný fenomén je výsledkem marketingových strategií zmíněných obchodních korporací, vlastníků ochranných známek. Tyto korporace cíleně prostřednictvím reklamních kampaní vytvářejí z pouhého názvu, loga či jiného označení způsobilého být ochrannou známkou symbol pro hodnoty (výjimečnost, originalita, svoboda, tradice apod.), se kterými se lidé chtějí ztotožnit. Takového ztotožnění pak spotřebitelé dosáhnou tím, že si zakoupí výrobek nebo využijí služby vlastníka ochranné známky a touto se prezentují ve vztahu k veřejnosti.

P / R / K

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Z výše uvedeného důvodu představuje ochranná známka pro podnikatele v extrémně konkurenčním prostředí tržního hospodářství jednu z nejhodnotnějších částí jejich majetku. Je nutné ji proto chránit před zneužitím jinými soutěžiteli, kteří by chtěli využít věhlasu a atraktivity ochranné známky pro svůj prospěch. Ochranu označení, které se po zápisu do příslušného rejstříku stávají ochrannými známkami, zajišťuje stát, případně také nadnárodní a mezinárodní instituce.

Cílem tohoto příspěvku je stručně, avšak komplexně definovat ochrannou známku tak, jak je upravena v zákoně č. [441/2003](#) Sb., o ochranných známkách (dále jen "**ZoOZ**"), který byl novelizován zákonem č. [286/2018](#) Sb. s účinností od 1. ledna 2019 (dále jen "**Novela**").

S ohledem na aktuálnost tématu a dosavadní nedostatek nových literárních pramenů autor při přípravě tohoto příspěvku čerpal především z primárních zdrojů, tj. přímo z textu ZoOZ a důvodové zprávy k Novele (dále také jen "**Důvodová zpráva**" nebo "**DZ**") s využitím stávajících zdrojů vztahujících se k ZoOZ před jeho novelizací, a to vč. rozhodovací praxe ÚPV a soudů, která bude v mnohém i nadále vodítkem pro nová rozhodnutí dle novelizovaného ZoOZ. S ohledem na skutečnost, že Novelou se do českého právního řádu transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen "**Směrnice**"), je i právo Evropské unie významným interpretačním zdrojem pro výklad ZoOZ. Novela rovněž sblíží národní úpravu ochranných známek s úpravou Ochranné známky Evropské unie zakotvené především v kodifikovaném znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie (dále jen "**Nařízení**"), které spolu se souvisejícími předpisy^[2] vytváří právní rámec přímé ochrany ochranných známek na úrovni Evropské unie s jednotným účinkem pro celé její území.

Definice ochranné známky

Ustanovení §1 původního znění ZoOZ účinného do 31. prosince 2018 (dále jen "**PZ ZoOZ**") stanovilo, že *ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem (PZ ZoOZ) jakékoliv označení schopné **grafického znázornění**, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení **způsobilé odlišit** výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby*. Klíčovým prvkem definice ochranné známky bylo tedy **grafické znázornění** ochranné známky. Komentář^[3] k výkladu tohoto pojmu uvádí, s odkazem na rozhodnutí SD EU, že *grafické znázornění musí umožnit, aby označení bylo ztvárněno vizuálně, zejména prostřednictvím zobrazení, čar nebo znaků, a toto ztvárnění musí být jasné, přesné, samo o sobě úplné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní*. Jiná označení než označení graficky znázornitelná tak nebyla způsobilá zápisu do Rejstříku. Vyloučen byl tak zápis např. zvukových ochranných známek. Vypuštění požadavku na grafické znázornění ochranné známky je jednou z nejvýznamnějších změn, kterou přinesla Novela ZoOZ. Tato významná změna navazující na Nařízení^[4] tak značně rozšiřuje okruh označení, která jsou způsobilá zápisu do Rejstříku.

ZoOZ s účinností od 1. 1. 2019 v ustanovení § 1a stanoví, že *ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem **jakékoliv označení**, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení **způsobilé** (a) **odlišit** výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a (b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje **jasně a přesně určit předmět ochrany** poskytnuté vlastníkově ochranné známky*.

Novela ponechala v definici první důležitý pojmový znak ochranné známky, a to způsobilost ochranné známky odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Kumulativně pak musí být naplněn druhý pojmový znak ochranné známky, kterým je způsobilost přihlašovaného označení být vyjádřeno způsobem **jasně a přesně** vymezujícím předmět ochrany. Požadavek na grafické znázornění byl tak nahrazen obecnějšími pojmy jasného a přesného vymezení předmětu ochrany. Zákon tak dle názoru autora odstranil rigiditu a nepružnost definice OZ v PZ ZoOZ a umožnil ZoOZ v čase reagovat na technologický vývoj v oblasti související s korporátní identitou bez nutnosti dalších novelizací v definici ochranné známky a dal vznik novým druhům ochranných známek.

Pojmy jasnost a přesnost uvedené v definici ochranné známky vychází z rozsudku SD EU ve věci C-273/00 "Sieckmann"[5], kde je rozvedeno, že označení způsobilé zápisu jako ochranná známka musí být jasné (*clear*), přesné (*precise*), samostatné (*self-contained*), snadno dostupné (*easily accessible*), srozumitelné (*intelligible*), trvanlivé (*durable*) a objektivní (*objective*). ZoOZ pak dále v příloze č. 1 uvádí demonstrativní výčet nových druhů ochranných známek. S využitím výše uvedených definičních znaků ponechává prostor pro jakékoliv další označení, a to s ohledem na rozvíjející se možnosti jasného a přesného zachycení dalších, dnes stále subjektivních vjemů, které budou v budoucnu možná objektivizovány a tak způsobilé ochrany (např. chuťové nebo čichové ochranné známky chránící jedinečnou chuť nebo vůni výrobků nebo služeb). Mezi druhy označení způsobilých zápisu ZoOZ (příloha č. 1) výslovně demonstrativním výčtem řadí (1) slovní ochranné známky, (2) obrazové ochranné známky, (3) prostorové ochranné známky, (4) poziční ochranné známky, (5) ochranné známky se vzorem, (6) barevné ochranné známky, (7) zvukové ochranné známky, (8) pohybové ochranné známky, (9) multimedialní ochranné známky, a (10) holografické ochranné známky. Definicemi a způsoby ztvárnění různých druhů ochranných známek, a dále přijatelnými formáty elektronických souborů u netradičních ochranných známek se pak zabývá Společné prohlášení o ztvárnění nových druhů ochranných známek[6] (dále jen „**Společné prohlášení**“), jehož cílem je předejít možnému nejednotnému výkladu Směrnice v členských státech EU.

Druhým neméně významným definičním znakem ochranné známky, jež zůstal zachovaný v nové definici OZ, je rozlišovací způsobilost OZ, tedy způsobilost ochranné známky odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby. Dojde tak rovněž k zachování použitelnosti rozsáhlé judikatury, která pojem rozlišovací způsobilosti blíže definuje. Nedostatek rozlišovací způsobilosti je pak znovu explicitně uveden v § 4 písm. a) ZoOZ mezi absolutními důvody zápisné nezpůsobilosti. Absence rozlišovací způsobilosti je, spolu s dalšími, absolutním důvodem pro zamítnutí ochrany. Rozlišovací způsobilost každého přihlašovaného označení zkoumá ÚPV v průběhu řízení o přihlášce ochranné známky z úřední povinnosti.

Komentář[7] definuje rozlišovací způsobilost jako jednu ze základních funkcí ochranné známky a uvádí, že aby označení jako ochranná známka mělo rozlišovací způsobilost, nestačí jen, aby se odlišovalo od známých označení, ale aby svou formou a obsahem bylo do té míry originální, že jeho svérázné znaky mají **schopnost individualizovat zboží**, které jím má být označeno. Komentář dále uvádí, že je vždy nutné přihlídnout k individuálním objektivním a subjektivním kritériím, především pak k relevantnímu trhu a spotřebitelům označovaných výrobků a služeb, a jejich individualizované takto označené výrobky a služby odlišit od výrobků a služeb jiné osoby z jiného obchodního zdroje. Označení mají nedostatek rozlišovací způsobilosti především v případě, kdy jsou složena pouze z běžných písmen, číslic, značek, běžného obalu, jsou popisná (popisují vlastnost výrobku nebo služby), nebo nemohou pro svou jednoduchost vůbec upoutat pozornost spotřebitelů. V této souvislosti je ještě nutné upozornit na možnost získané rozlišovací způsobilosti upravené v § 5 ZoOZ, které stanoví, že *označení může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do Rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.*

Ztvárnění nových druhů ochranných známek

Podrobnosti k definicím a ztvárnění ochranných známek jsou uvedeny v čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/430 (dále jen "**Prováděcí nařízení**") a dále ve Společném prohlášení o ztvárnění nových druhů ochranných známek, které za účelem naplnění

jednotícího cíle Směrnice připravily ústřední úřady průmyslového vlastnictví členský států EU a Úřad Beneluxu pro duševní vlastnictví a úřad EUIPO. Společné prohlášení slouží pro potřeby poskytování souhrnných informací o dohodě členský států ve věci regulace ochranných známek při implementaci Směrnice, není však právně závazný a žádným způsobem členské státy EU v jejich legislativní činnosti neomezuje, avšak nelze pominout jeho doporučující charakter. Členské státy se rovněž dohodly na tom, že Společné prohlášení bude pravidelně aktualizováno, aby stále vyhovovalo měnícím se potřebám trhu a mohlo pružně reagovat na vývoj v technické oblasti při ztvárňování nových druhů ochranných známek. Tabulka č. 1 Společného prohlášení přehledně vymezuje definice jednotlivých druhů ochranných známek a způsoby jejich ztvárnění. Navazující tabulka č. 2 uvádí jednotlivé formáty elektronických souborů u netradičních ochranných známek. Vzhledem k tomu, že Společné prohlášení je veřejně dostupné, jsou níže uvedeny podrobnosti jen ke zcela novým druhům ochranných známek. **Zvuková ochranná známka** je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků a ztvárněna předložením audionahrávky reprodukcí zvuk ve formátu MP3 nebo přesným zachycením zvuku v notovém zápisu ve formátu JPEG. **Pohybová ochranná známka** je tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na známce a ztvárněna předložením videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice ve formátu JPEG nebo MP4. Statické obrazy mohou být číslovány nebo doplněny popisem vysvětlujícím jejich pořadí. **Multimediální ochranná známka** je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku a ztvárněna předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku ve formátu MP4. Hologramová ochranná známka je tvořena prvky s holografickými znaky a ztvárněna předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu ve formátu JPEG nebo MP4. Pro úplnost je nutné uvést, že některé státy přijímají k uvedeným ještě další elektronické formáty, přičemž nejvíce formátů přijímají státy s nejrozvinutější elektronizací veřejné správy jako Lotyšsko nebo Estonsko.

Závěr

Tento příspěvek představuje stručné shrnutí změn, které přinesla Novela do národní úpravy definice ochranných známek, čímž došlo k harmonizaci národní úpravy s úpravou Evropské unie. Rozhodovací praxe bude hrát i nadále klíčovou roli v definování a aplikaci neurčitých pojmů, které jsou v takto rychle se měnícím odvětví nutné pro zachování dostatečné pružnosti zákona a jeho možnosti reagovat na vývoj technologií a obchodních strategií uživatelů ochranných známek. Autor si dovoľí kladně hodnotit legislativní vývoj v oblasti nových druhů ochranných známek, když v této části došlo k velké liberalizaci a pouze čas ukáže, jaké další nové druhy označení budou způsobilé zápisu.



Mgr. Robert Reiss

[PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář](#)

Jáchymova 2
110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 430 111
Fax: +420 224 235 450
e-mail: prague@prkpartners.com



[1] Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen "**LZPS**")

[2] Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431

[3] HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5.

[4] Nařízení v čl. 4 definuje OZEU shodně.

[5] Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. prosince 2002. Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent- und Markenamt. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Bundespatentgericht - Německo. Sbližování právních předpisů. Věc C-273/00.

[6] *Společné prohlášení o ztvárnění nových druhů ochranných známek* [online]. [cit. 2019-03-05]. Dostupné >>> [zde](#).

[7] HORÁČEK, Roman. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář*. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5.

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

Další články:

- [Odštěpný závod zahraniční společnosti optikou NIS2: Jak správně určit velikost podniku?](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 31. - létající pořizovatel ve světle nového stavebního zákona](#)

- [SCHEJBAL& PARTNERS stáli u získání jedné z prvních licencí dle MiCA v ČR](#)
- [Proč dnes více než polovina M&A transakcí ve střední Evropě nekončí podpisem](#)
- [Přehnaná, nebo důvodná prevence? Zajištění a utvrzení závazků v praxi](#)
- [Návrh nového zákona o digitální ekonomice](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 30.: Jednání za s.r.o. – zápis jednatelského oprávnění do obchodního rejstříku](#)
- [Prověřování zahraničních investic a kybernetická regulace: řízená služba jako nová transakční proměnná](#)
- [Předběžné opatření a další instituty k ochraně věřitelů při přeměnách](#)
- [Silná koruna: jaké dopady má posilující koruna na české firmy](#)
- [Problematické aspekty změn v úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku](#)