

4. 10. 2018

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

# Novela zákona o ochranných známkách

Návrh souhrnné novely, kterou se mění zákon o ochranných známkách[1], zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví[2] a související právní předpisy (sněmovní tisk 168), byl dne 19. září 2018 schválen ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou (dále jen "souhrnná novela"). Nyní bude následovat jeho projednání v Senátu.

# Noerr

**Souhrnná novela implementuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady o ochranných známkách[3]. Lhůta pro implementaci směrnice končí dnem 14. ledna 2019. Směrnice je spolu s nařízením o ochranné známce Evropské unie, které vstoupilo v účinnost 1. října 2017, součástí změn, které mají přizpůsobit evropské a národní ochranné známky stávajícímu komerčnímu využití. Souhrnná novela zejména rozšiřuje možnost registrovat tzv. netradiční ochranné známky a dále přenáší posouzení důvodů pro zamítnutí shodných nebo spekulativních ochranných známek do dispoziční sféry jednotlivých vlastníků ochranných známek. S ohledem na blížící se implementační lhůtu a naplnění textu a účelu směrnice se dá předpokládat, že se klíčové body souhrnné novely již nebudou zásadně odlišovat od navrženého znění a je tedy vhodné se s navrženými změnami seznamovat již nyní.**

## **Zamítnutí ochrany označení na základě shodnosti se starší ochrannou známkou**

Za jednu z klíčových změn souhrnné novely je možné považovat omezení povinnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v rámci věcného přezkumu zkoumat, zda v souladu s § 6 zákona o ochranných známkách[4] přihlašované označení není shodné nebo neobsahuje shodné prvky se starší ochrannou známkou zapsanou pro stejné výrobky a služby. Aktuálně platí, že pokud ÚPV zjistí existenci shodné ochranné známky, má povinnost vyrozumět o tom přihlašovatele s tím, že pro zápis takového shodného označení je nutné buď dodat ÚPV písemný souhlas vlastníka starší ochranné známky s registrací označení, a nebo omezit rozsah kolizních výrobků a služeb. V případě, že se tak nestane, ÚPV přihlášku shodného označení zamítne.

Přijetím novely dojde k zamezení toho, aby ÚPV ve výše uvedeném případě zamítl registraci shodného označení a bude ponecháno na vlastníkovu starší shodné ochranné známky, zda registraci zamezí v rámci institutu námitek. Novela tak umožní větší dispoziční prostor pro vlastníka ochranné známky posoudit, zda je pro něj dané přihlašované označení s ohledem na komerční aspekt problematické či nikoliv. Vlastník tedy bude muset vzít do úvahy, zda je přihlašovatel osobou, která je nebo může být přímým konkurentem, či zda registrace označení může významně zasáhnout do jeho práv. Dále také již nebudou existovat případy, že více subjektů v rámci skupiny zažádá o zápis shodné ochranné známky a subjekt vlastní starší ochrannou známku bude muset poskytnout v rámci řízení o registraci pozdějšího označení souhlas s registrací shodného označení, čímž se sníží

zbytečná administrativní zátěž kladena jak na vlastníky a přihlašovatele, tak ÚPV.

Vlastníky ochranných známek je však třeba upozornit na to, že větší dispozitivní volnost s sebou nese taktéž větší odpovědnost. Pokud vlastníci ochranných známek nebudou chtít, aby si jiné subjekty zaregistrovali stejnou ochrannou známku pro stejné výrobky a služby, bude vyžadována jejich aktivní participace v procesu kontroly registrace nových označení a případná nutnost podat proti registraci shodného označení námítky (správní poplatek za podání námitek činí 1000 CZK). Novela tak nepřímou vybízí vlastníky nebo jejich zástupce k monitoringu věstníku ÚPV ohledně shodných přihlašovaných označení. V případě, že totiž vlastník včas nepodá námítky proti registraci shodného označení, ÚPV takové označení jako ochrannou známku (po splnění ostatních podmínek stanovených zákonem) zaregistruje.

## **Dobrá víra**

Souhrnná novela dále podporuje možnost zápisů spekulativních ochranných známek, které přihlásí přihlašovatel jako prostředek budoucího obchodu (př. název, který označuje výrobek jiného soutěžitele, ale který není registrován jako ochranná známka) než jako institut umožňující odlišení výrobků a služeb přihlašovatele a ostatních subjektů. V případě, že si přihlašovatel zaregistruje takovou spekulativní ochrannou známku, subjekt, který na tom má zájem je pak nucen takovou ochrannou známku od přihlašovatele odkoupit. V současné době je obdobné chování v rozporu s dobrou vírou dle §4 a § 7 zákona o ochranných známkách. Podle novelizovaného znění již nebude nedostatek dobré víry důvodem pro absolutní nebo relativní zamítnutí registrace ochranné známky a možnost registrace spekulativních ochranných známek tak bude podpořena.

## **Registrace netradičních ochranných známek**

Jedním z dalších klíčových aspektů souhrnné novely je i podpora registrace netradičních (čichových, chuťových, zvukových, anebo pohybových) označení, které dle rozsudku Soudního dvora ve věci Sieckmann[5] mohou tvořit ochrannou známku, ale dlouhodobě není možné taková označení registrovat jako ochrannou známku, protože nejsou schopná grafického znázornění.

Po přijetí souhrnné novely bude sice muset označení splnit podmínku vyjádření v rejstříku ochranných známek takovým způsobem, který "jasně" a "přesně" určí předmět ochrany poskytnuté vlastníkově, ale nebude muset být vyjádřeno graficky (tedy. dvojrozměrně) tak, aby mohlo být zaregistrováno jako ochranná známka.

V současnosti je hlavní překážkou registrace chuťového nebo pachového označení právě nutnost grafického vyjádření. Grafickým vyjádřením není slovní popis vlastností či vyjádření pomocí chemického vzorce, a registrace netradiční ochranné známky je tedy z praktického hlediska složitá. Souhrnná novela tak reflektuje postupující technologický vývoj, který se zaměřuje na možnost přenosu čichových nebo chuťových stop pomocí přípojných zařízení k počítačovým či mobilním zařízením, která by mohla umožňovat vzdálený přenos vůní a pachů.

Lze předpokládat, že v blízké budoucnosti by taková zařízení mohla být běžně dostupná a mohla by umožnit opakované zobrazení chutí a pachů přímo z rejstříků ochranných známek. Takové zobrazení by pak umožňovalo "jasné" a "přesné" určení předmětu ochrany čichového nebo chuťového označení a dle novely by mělo být možné zaregistrovat takové označení jako ochrannou známku.

Souhrnná novela však přináší zpřísnění v tom, že pokud bude označení tvořeno výlučně vlastností, která vyplývá z povahy samotného výrobku, takové označení nesplní podmínky pro zajištění ochrany. Z toho důvodu registrace vůně parfému pro parfém, nebo chuti alkoholických nápojů pro daný

alkoholický nápoj tak nadále nebude možná a čichové a chuťové ochranné známky budou moci být zaregistrovány pro ty výrobky a služby, které přirozeně sami o sobě žádnou chuť či vůni nemají (např. vůně jahod pro zubní kartáček tak, jak je tomu v případě obdobné ochranné známky registrované pro území Spojených států amerických).

## Závěr

Souhrnná novela zákona o ochranných známkách přinese řadu klíčových změn, a to především s ohledem na zvýšení nároků, které budou kladeny na jednotlivé vlastníky ochranných známek. Zároveň se rozšíří možnost registrovat netradiční označení (chuťové, čichové nebo pohybové) jako ochranné známky. S ohledem na to, že souhrnná novela reaguje především na komerční změny, které jsou v současnosti spojeny s užíváním ochranných známek, lze ji hodnotit spíše jako přínosnou, je však třeba na nové podmínky upozornit vlastníky a přihlašovatele ochranných známek, aby měli čas se na dané změny připravit.



**Mgr. Klára Hrdličková LL.M.,**  
Lawyer

[Noerr s.r.o.](#)

Na Poříčí 1079/3a  
110 00 Praha 1

Tel.: +420 233 112 111  
Fax: +420 233 112 112

[1]Novela zákona č. [441/2003](#) Sb., o ochranných známkách, sněmovní tisk 168 k dispozici >>> [zde](#).

[2]Novela zákona č. [221/2006](#) Sb.,o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu

průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 168, k dispozici >>> [zde](#).

[3]Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

[4]Zákon č. [441/2003](#) Sb. o ochranných známkách.

[5]Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. prosince 2002.Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent- und Markenamt.,věc C-273/00.

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | [www.epravo.cz](http://www.epravo.cz)

## Další články:

- [Úročení jistoty \(kauce\), kterou skládá podnájemce nájemci - II. díl](#)
- [Když obecní pozemky již nemusí být obecní - institut mimořádného vydržení v obecním právu](#)

- [Střet zájmů členů volených orgánů obchodních korporací: pravidla, proces a následky](#)
- [Dvě kiwi denně: EU schválila první zdravotní tvrzení pro čerstvé ovoce](#)
- [Nová „tlačítková“ povinnost pro e-shopy](#)
- [Digital Omnibus: Revoluce v datech, nebo jen nová zátěž pro podnikatele?](#)
- [Darování pro případ smrti nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí a určení výše odměny soudního komisaře](#)
- [Flotilová novela: Kdo a kdy musí nově získat licenci k distribuci pojištění?](#)
- [Nová pravidla pro ground handling v EU a jejich dopady na letecký sektor](#)
- [Právní due diligence nemovitostí: na co se v praxi skutečně zaměřit](#)
- [Hmotněprávní opatrovník obchodní korporace: mezi efektivní ochranou a zásahem do korporáční autonomie](#)