

14. 2. 2019

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

Novela zákona o ochranných známkách

V minulém roce byla uskutečněna rozsáhlá novela zákona č. [441/2003](#) Sb. o ochranných známkách (dále jen „Zákon“). Novela byla provedena zákonem č. [286/2018](#) Sb., kterým se mění zákon č. [441/2003](#) Sb., o ochranných známkách a některé další zákony (dále jen „Novela zákona“), který se v Parlamentu ČR projednával déle než půl roku, poté byl na konci listopadu 2018 doručen prezidentovi republiky k podpisu. Po podpisu prezidentem republiky byla Novela zákona odeslána k publikaci ve Sbírce zákonů, kde byla vyhlášena dne 13. prosince 2018 a účinnosti nabyla dne 1. ledna 2019.



Novela zákona transponuje do českého právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „Směrnice“). Jak již její název napovídá, cílem této Směrnice je harmonizovat právní úpravu členských států týkající se ochranných známek. Mezi hlavní pilíře Směrnice patří stejná ochrana známek v právních řádech jednotlivých členských států, stejné podmínky pro nabytí a udržení ochranné známky v jednotlivých členských státech a v obecné rovině vytvoření efektivnějšího, rychlejšího a jednoduššího systému ochranných známek.

Co nového tedy Novela zákona přináší?

Konec povinnosti grafické znázornitelnosti ochranných známek

V § 1 původního Zákona byla vymezena definice ochranné známky, která mimo jiné stanovila, že označení může být ochrannou známkou, pokud je schopné být graficky znázorněno. Tato podmínka účinností Novelu zákona odpadá. Zákonodárce nově definuje pojem ochranné známky v § 1a Zákona a vyžaduje zde, aby označení „pouze“ umožňovalo jasně a přesně určit předmět ochrany a mělo rozlišovací způsobilost. Otevřel se tak prostor pro registraci nových druhů ochranných známek jako např. zvukových, pohybových, multimediálních atd. Zákon je přesně specifikuje v Příloze č. 1. Otázkou však zůstává, zdali je podle Novelu zákona možné registrovat i čichové nebo chuťové známky. Úprava Zákona jako taková tuto možnost nevylučuje, ale klade nároky na jasnou a určitou vyjádřitelnost ochranné známky. Výzvou pro přihlašovatele takových ochranných známek bude především otázka, jak technicky vyřešit, aby se známka dala vyjádřit v podobě, ze které by se dal „jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovu ochranné známky“. Lze tedy uzavřít, že registrace čichových a chuťových ochranných známek bude více záviset na technologickém pokroku než na právních předpisech.

Institut certifikační ochranné známky

Další novinkou je zavedení tzv. certifikační ochranné známky, kterou zákonodárce definoval v § 40a Zákona. Jedná se o takovou ochrannou známku, která odlišuje výrobky a služby, které se vlastník této ochranné známky rozhodl certifikovat pro materiál, způsob výroby, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou. Z dikce Zákona plyne, že výčet důvodů pro certifikaci výrobků nebo služeb je demonstrativní a mohou se tak objevit i jiné. Účel tohoto institutu můžeme spatřovat především v oblasti spotřebitelského práva, kde půjde hlavně o informovanost spotřebitele při prodeji zboží a poskytování služeb. Výrobky a služby s certifikační ochrannou známkou budou mít oproti ostatním necertifikovaným výrobkům a službám „*punc kvality*“. V praxi budou certifikační ochranné známky fungovat tak, že jejich vlastník bude toto označení udělovat výrobcům zboží a poskytovatelům služeb, kteří splní certifikační kritéria. S tímto bude souviset i povinnost vlastníka doložit pravidla (certifikační kritéria), kterými se bude řídit užívání certifikační známky. Půjde především o pravidla pro výběr osob užívajících známku, vlastnosti podléhající certifikaci či způsoby testování a kontroly na straně udělovatele „*certifikátu*“. Tato pravidla budou povinnou součástí přihlášky o zapsání certifikační ochranné známky. V rámci přihlašování těchto známek, se v Novele zákona objevují ustanovení, která odlišují přihlašovatele certifikačních ochranných známek od ostatních přihlašovatelů. Přihlašovatel, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba, musí splňovat dvě podmínky. Tou první je, že osoba, která bude certifikační známky udělovat, nesmí sama vykonávat podnikatelskou činnost, která by zahrnovala dodávání výrobků či služeb, které jsou certifikovány. Druhá podmínka zahrnuje povinnost mít způsobilost k certifikaci výrobků či služeb, pro něž se ochranná známka zapisuje.

Informování o uplynutí doby zápisu ochranné známky

Zákonodárce nově v § 29 Zákona stanovil Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) povinnost informovat vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu. Musí tak učinit nejpozději 6 měsíců před dnem uplynutí této doby. Na druhou stranu tato skutečnost neznámá pro vlastníka ochranné známky, že by se o uplynutí doby platnosti zápisu nemusel starat a odpovědnost nechával na ÚPV. Naopak v souladu se zásadou „*vigilantibus iura scripta sunt*“ Zákon explicitně vylučuje odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu státní moci v případě neposkytnutí informace, zároveň případné neupozornění nebude mít vliv na uplynutí doby platnosti zápisu.

Novinky v úpravě převodu a přechodu ochranné známky dle NOZ

Novela zákona rovněž v souladu s ustanoveními občanského zákoníku stanoví, že převod ochranné známky je účinný zápisem do veřejného rejstříku, který vede ÚPV. Jde tedy dle právní teorie o tzv. konstitutivní zápis. Oproti tomu přechod ochranné známky je účinný již okamžikem vzniku skutečnosti zakládající její přechod (např. smrt zůstavitele, zánik obchodní korporace). Avšak účinky vůči třetí osobě nastávají opět až zápisem do rejstříku. Právní úprava v případě přechodu reaguje na novou úpravu občanského zákoníku, kdy o přechod může požádat nejen právní nástupce původního vlastníka, ale i jiná oprávněná osoba. Může jít např. o správce svěřenského fondu či o obdarovaného pro případ smrti.

Nové možnosti vlastníka ochranné známky zakázat užívání označení

Novela zákona rovněž řeší problematiku rozporu mezi označením právnické osoby nebo obchodní firmou a označením výrobků a služeb ochrannou známkou. Do Zákona bylo přidáno ustanovení § 8 odst. 3 písm. e), v němž se stanoví, že porušení práv z ochranné známky nově zahrnuje i užívání označení jako obchodní firmy nebo podobného označení, jestliže jsou používány k rozlišení výrobků či služeb. Tato nová možnost zakazu užívání je reakcí na judikaturu Soudního dvora Evropské unie (rozhodnutí C-17/06 (Celine) z roku 2007). Ve výše zmíněném rozhodnutí mimo jiné stojí: „Užívání obchodní firmy, obchodního jména nebo označení provozovny totožných se starší ochrannou

známkou třetí osobou, která k tomu nebyla oprávněna, v rámci uvádění na trh výrobků totožných s těmi, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, představuje užívání, které je vlastník uvedené ochranné známky oprávněn zakázat ... pokud se jedná o užívání pro zboží, které zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky“.

Nově se objevuje i právní úprava, kde je zakotveno právo vlastníka starší ochranné známky bránit svá práva z ochranné známky při přepravě výrobků z třetích zemí do České republiky v rámci obchodního styku, aniž by byly propuštěny do volného oběhu (§ 8 odst. 4 Zákona). Vlastník může bránit takovým výrobkům v propuštění v případě, že jsou neoprávněně označeny ochrannou známkou, která je shodná s ochrannou známkou zapsanou pro tyto výrobky nebo kterou nelze v jejich podstatných rysech od této ochranné známky odlišit. Zákon tak posiluje obranu vlastníka ochranné známky, kdy mu umožňuje reagovat na porušení jeho práva ještě předtím, než je výrobek puštěn do volného oběhu na území České republiky.



Matěj Novák

[Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář](#)

Florentinum
Na Florenci 15
110 00 Praha 1

Tel.: +420 225 385 333
Fax: +420 225 385 444
e-mail: wl@weinholdlegal.com

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

Další články:

- [Nová „tlačítková“ povinnost pro e-shopy](#)
- [Digital Omnibus: Revoluce v datech, nebo jen nová zátěž pro podnikatele?](#)
- [Právní due diligence nemovitostí: na co se v praxi skutečně zaměřit](#)
- [Hmotněprávní opatrovník obchodní korporace: mezi efektivní ochranou a zásahem do korporáční autonomie](#)
- [Zákon Lugovéhoho: jak Rusko přepisuje pravidla mezinárodních arbitráží](#)
- [Novelizace nařízení EU o odlesňování \(EUDR\)](#)
- [Prekluze důvodu neplatnosti VH](#)
- [Jak zahájit provoz mezinárodní letecké linky do České republiky \(EU\): právní požadavky pro aerolinky ze třetích zemí](#)
- [TOP 5 judikátů z korporátního práva za rok 2025](#)

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