16. 5. 2024

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

Přesné vymezení výrobků a služeb v přihlášce ochranné známky, aneb spor o „zejména“

Článek se zabývá významem přesného vymezení výrobků a služeb v přihlášce ochranné známky a jeho dopadem na rozsah požadované ochrany. Autor popisuje spor vyvolaný právě nejednoznačností vymezení výrobků a služeb v přihlášce ochranné známky, který nakonec skončil u Nejvyššího správního soudu. Čtenářům článek poskytuje cenné informace pro lepší porozumění procesu registrace ochranných známek a minimalizaci souvisejících právních rizik.

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených zákonem o ochranných známkách 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 (dále jen "rejstřík") způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.[1]

Zatřiďování výrobků a služeb

Přihláška ochranné známky musí mimo jiné obsahovat seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky.[2]

Výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, musí přihlašovatel dostatečně jasně a přesně vymezit, aby příslušné orgány a dotčené osoby byly na základě tohoto vymezení schopny určit rozsah požadované ochrany. (Pro vymezení) lze použít obecné termíny obsažené v názvech tříd mezinárodního třídění nebo jiné obecné výrazy za předpokladu, že splňují požadovaná kritéria jasnosti a přesnosti. Obecné výrazy, včetně obecných termínů z názvů tříd mezinárodního třídění, zahrnují výrobky nebo služby, které spadají pod význam daného výrazu. Použití těchto výrazů nezakládá nárok na ochranu pro výrobky nebo služby, které pod význam daného výrazu nespadají.[3]

Posouzení přesného vymezení v případě použití dodatku „zejména“

V případu, který postupně řešili Úřad průmyslového vlastnictví, Městský soud v Praze a koncem minulého roku i Nejvyšší správní soud[4], se předmětem posouzení Nejvyššího správního soudu stalo vymezení seznamu výrobků nebo služeb v přihlášce ochranné známky za použití slova *„zejména“*.

Konkrétně se jednalo o to, že přihlašovatel ochranné známky podal u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku pro ochranu vyjmenovaných výrobků ve třídě 29 – mj. též pro výrobky *maso, masové výrobky a konzervovaná hotová jídla* a zároveň ve třídě 35 požadoval ochranu pro služby vymezené následovně: *akviziční, marketingová, propagační, reklamní, informační-obchodní a inzertní činnost, distribuce zboží k reklamním účelům, zejména v oblasti prodeje masa a masových výrobků a konzervovaných hotových jídel*.

Proti přihlášce byly včas podány námitky majitelem starší zapsané ochranné známky, zapsané mj. pro výrobky ve třídě 29 *masové paštiky, masové pomazánky, masové konzervy, zpracované masové výrobky, lančmíty.*

Úřad průmyslového vlastnictví dovodil podobnost jak u obou označení, tak i podobnost mezi výrobky starší zapsané ochranné známky a výrobky a službami přihlašované ochranné známky, a námitkám proto z důvodu existence pravděpodobnosti záměny podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách částečně vyhověl. Mj. u přihlašované ochranné známky „neprošly“ ve třídě 29 výrobky *maso, masové výrobky a konzervovaná hotová jídla.* Ve třídě 35 pak ze stejného důvodu „neprošla“ služba *distribuce zboží k reklamním účelům, zejména v oblasti prodeje masa a masových výrobků a konzervovaných hotových jídel,* když Úřad průmyslového vlastnictví vztáhnul použité spojení *„zejména v oblasti prodeje masa a masových výrobků a konzervovaných hotových jídel“* k poslední ze služeb v přihlášce, tedy k *„distribuci zboží k reklamním účelům“* a pro podobnost, resp. existenci pravděpodobnosti záměny službu “*distribuce zboží k reklamním účelům, zejména v oblasti prodeje masa a masových výrobků a konzervovaných hotových jídel“* z původního seznamu služeb ve třídě 35 „odstranil“.

S tím se ovšem nespokojil majitel starší zapsané ochranné známky a podal k Městskému soudu v Praze proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví žalobu, ve které namítal, že dodatek za slovem *„zejména“ („zejména v oblasti prodeje masa a masových výrobků a konzervovaných hotových jídel“)* se vztahuje nikoli jen k poslední ze služeb, ale ke všem službám v seznamu v přihlášce, a s poukazem na podobnost, resp. existenci pravděpodobnosti záměny se tedy domáhal zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky ke všem službám uvedeným v přihlášce.

Městský soud v Praze[5] usoudil, že z přihlášky nebylo jasné, zda se dodatek začínající slovem *zejména* vztahuje k poslední ze služeb či ke všem službám v přihlášce, nicméně v řízení o správní žalobě vyšel ze stavu vymezení služeb, pro které byla nová ochranná známka zapsána. Po předchozím „odstranění“ původně přihlašované služby “*distribuce zboží k reklamním účelům, zejména v oblasti prodeje masa a masových výrobků a konzervovaných hotových jídel“* již existenci pravděpodobnosti záměny mezi starší ochrannou známkou zapsanou pro výrobky ve třídě 29 *masové paštiky, masové pomazánky, masové konzervy, zpracované masové výrobky, lančmíty* a novou ochrannou známkou zapsanou pouze pro zbylé služby ve třídě 35 *akviziční, marketingová, propagační, reklamní, informační-obchodní a inzertní činnost* neshledal, a žalobu proto zamítnul.

Majitel starší zapsané ochranné známky však trval na tom, že dodatek začínající slovem *„zejména“ („zejména v oblasti prodeje masa a masových výrobků a konzervovaných hotových jídel“)* se vztahuje nikoli jen k poslední ze služeb v seznamu v přihlášce, ale ke všem službám, a že z toho důvodu mělo dojít k zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky ke všem službám uvedeným v přihlášce, a podal proto proti rozsudku Městského soudu v Praze kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud kasační stížnosti nevyhověl. Shodně jako předtím Městský soud v Praze dospěl k závěru, že v přihlášce nebylo jasně vymezeno, zda se dodatek začínající výrazem *„zejména“* vztahuje k poslední ze služeb či ke všem službám v přihlášce a že tento nedostatek měl být odstraněn Úřadem průmyslového vlastnictví již ve fázi formálního přezkumu přihlášky.

Nicméně shledal, že rozhodnutí může přesto obstát, avšak na jiném základě, než k tomu dospěl Městský soud v Praze, když provedl výklad použití slova *„zejména“* v souvislosti s výrobky a službami nárokovanými v přihlášce.

Mj. konstatoval, že **už jen z čistě jazykového hlediska platí, že výraz *„zejména“* slouží k uvedení příkladů, nanejvýš pak ke zdůraznění určitého příkladu jako hlavního, typického apod. Neslouží však k jasnému a přesnému vymezení nějakého výčtu, okruhu případů**.[6]

S poukazem na judikaturu Soudního dvora EU a praxi Úřadu duševního vlastnictví Evropské unie[7] pak Nejvyšší správní soud shledal, že pokud tedy přihlašovatel v přihlášce použije v seznamu nárokovaných služeb dodatek uvozený výrazem „zejména“ (bez ohledu na to, zda se dodatek vztahuje k jedné, či více službám v seznamu), znamená to pouze (to), že ochranná známka může být využívána pro oblast (uvedenou) v dodatku, ale také pro jakoukoli jinou oblast či odvětví[8]. Tedy, že dodatek uvozený výrazem „zejména“ pro ochrannou známku nemá pro ochrannou známku dostatečný význam[9] a že nemohl upřesnit či omezit rozsah ochrany, kterou přihlašovatel požadoval pro přihlašovanou ochrannou známku.[10]

Použití výrazu „zejména“ v souvislosti s vymezením výrobků a služeb tedy v předmětném případě z hlediska rozsahu požadované ochrany nemělo dostatečný význam, a naopak vedlo, kromě právně nesprávného[11] zamítnutí zápisu nárokované služby *distribuce zboží k reklamním účelům* Úřadem průmyslového vlastnictví, k následnému téměř dvouletému sporu o výklad *„zejména“* před správními soudy.

Závěr

Užití výrazu *„zejména“* při vymezení výroků či služeb v přihlášce ochranné známky samozřejmě není třeba se bát, jeho použití je v přihláškách časté, resp. obvyklé. Je však třeba jej používat a vnímat tak, že uvozuje pouze následný příkladmý výčet výroků či služeb. Příkladný výčet pak pouze nesmí být ve vztahu k přihlašovaným výrobkům či službám nejasný, nepřesný či případně kontradiktorní.

JUDr. Václav Berger,
advokát

LTA Legal s.r.o.
Lazarská 13/8,
120 00 Praha 2

Tel.: +420 246 089 010
e-mail: LTA@LTApartners.com

---

[1] § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

[2] 19 odst. 2 písm. b) zákona o ochranných známkách

[3] § 19a odst. 2, 3 a 4 zákona o ochranných známkách

[4] Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Praze čj. 10 As 8/2023-91 ze dne 23.11.2023 (dále jen „rozsudek“)

[5] Rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 18 A 101/2021-100 ze dne 19. 12. 2022

[6] Bod [25] rozsudku

[7] Mj. na Metodické pokyny k ochranným známkám Úřadu duševního vlastnictví Evropské unie (EUIPO) - část C část C, oddíl 2, kap. 2, bod 1.5.2.2 a část B, oddíl 3, bod 4.2.3.3: Výraz zejména (nebo například, jako například, včetně či jiný ekvivalent) naznačuje, že uvedené výrobky/služby jsou jen příkladem položek spadajících do dané kategorie a že ochrana se neomezuje jen na ně. Jinými slovy, tento výraz uvozuje neúplný seznam příkladů (použití výrazu zejména viz odkaz v rozsudku ze dne 09/04/2003, T-224/01 , Nu-tride, EU:T:2003:107); - část B, oddíl 2, kap. 4.2.3: Upřesnění používající výraz „zejména“, „jako“, „například“ nebo „včetně“ způsobem, který nesplňuje požadavky na jasnost a přesnost (např. mléčné výrobky, zejména arašídové máslo) ohrozí rozsah ochrany, a proto budou vzneseny námitky, které mohou nakonec vést k odmítnutí – odkaz na metodické pokyny pod bodem [28] rozsudku

[8] Bod [30] rozsudku

[9] Bod [32] rozsudku

[10] Bod [33] rozsudku

[11] Nejvyšší správní soud tento závěr sice přímo nevyslovil, neboť jej nemohl řešit – srov. bod [34] rozsudku, ale z odůvodnění je tento závěr zřejmý

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

Další články:

- Předběžné opatření jako nástroj ochrany vlastníka nemovitosti
- Povolení kamerového systému s identifikací osob na letišti
- Environmentální tvrzení společností v hledáčku EU: Jak se vyhnout greenwashingu a obstát v

nové regulaci?
- Jak fungují plánovací smlouvy v reálných situacích (1. díl)
- Rozvod? Už k němu nemusíte. Shrnutí podmínek, za jakých nebudete u soudu vyslýcháni, dokonce ani nebude nutná Vaše osobní účast
- Jaké klíčové změny přináší návrh novely stavebního zákona?
- Byznys a paragrafy, díl 26.: Smírčí řízení jako alternativní nástroj řešení sporů mezi podnikateli
- Pozemkové úpravy aneb „malé“ vyvlastnění
- Nová éra v boji proti nekalým obchodním praktikám: Co přinese nové procesní nařízení EU?
- Licence LUC v podnikatelské strategii provozovatelů dronů
- Péče rodičů po novele od 1.1.2026