

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

Reforma ochranných známek

Dne 1. ledna 2019 nabyla v plném rozsahu účinnosti novela zákona č. [441/2003](#) Sb., o ochranných známkách, sama publikovaná pod číslem 286/2018 Sb. Hlavním cílem novely bylo jednak provedení transpozice evropské směrnice[1], sjednocující známkoprávní ochranu pro národní ochranné známky napříč Unií, tak v souladu s nařízením o ochranné známce EU zajištění obdobných pravidel jako v jejím případě. Vzhledem k tomu, že novela s sebou přináší změny vsutku revoluční, je ambicí tohoto článku upozornit alespoň na ty nejzásadnější.

Označení, která mohou tvořit ochrannou známku

První zásadní novinku lze nalézt v samotné definici ochranné známky (§ 1a). Stávající úprava umožňovala přihlašování výhradně označení způsobilých grafického znázornění, tedy tzv. tradičních ochranných známek. Nová úprava požadavek na grafické znázornění opouští, přičemž otevírá možnost zapsat ochranné známky vyjádřené jakýmikoliv dostupnými technologickými prostředky, pokud budou příslušné orgány a veřejnost schopny jasně a přesně určit předmět ochrany. Přílohu č. 1 zákona v této souvislosti tvoří příkladný výčet typů ochranných známek, kterými mohou být známky zvukové, pohybové, holografické, multimediální apod. Technické požadavky na vyjádření přihlašovaného označení v elektronické podobě jsou Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) zveřejněny na jeho internetových stránkách[2].

Zápisná nezpůsobilost

Zřejmě nejvýraznější změnou, kterou novela celkově přináší, je úprava důvodů absolutní zápisné nezpůsobilosti ochranné známky, tedy překážek, které jsou zkoumány z moci úřední ÚPV u každé přihlášky, což do jisté míry odráží principy registrace a priority, na kterých byla postavena nejen akademická koncepce známkoprávní ochrany, ale především význam přihlašování ochranných známek pro jejich vlastníky.

Terminologicky novela akcentuje hmotněprávní povahu důvodů absolutní zápisné nezpůsobilosti tím, že nově povedou k zamítnutí ochrany, oproti jejímu dosavadnímu odmítnutí.

Méně zásadní úprava spočívá v rozšíření nezpůsobilosti označení výrobků tvořených výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, je nezbytný pro dosažení technického výsledku, nebo dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu (dle § 4 e), *o jinou vlastnost splňující tato kritéria*. Na druhou stranu je však nezpůsobilost údajů či označení, vyjadřujících toliko vlastnosti výrobků (a služeb) – tedy čistě popisných informací – již obsažena v důvodu dle ustanovení § 4 a), z čehož lze usuzovat, že by se mělo v tomto případě jednat o údaje kvalitativně odlišné. Důvodová zpráva přitom jen stručně konstatuje, že v duchu směrnice by se mělo jednat pouze o analogické rozšíření původního důvodu na netradiční ochranné známky (jakkoliv podobný závěr s ohledem na znění ustanovení není zcela zjevný). Otázkou v každém případě zůstává, na jaký okruh situací bude v rozhodovací praxi uvedený důvod ve své nové podobě vlastně dopadat.

Za klíčovou novinkou je možné považovat zrušení důvodu absolutní zápisné nezpůsobilosti spočívajícího ve shodnosti přihlašovaného označení se stávající ochrannou známkou pro totožné výrobky či služby, a jeho přesunutí mezi důvody relativní (námitkové). Také nedostatek dobré víry sám o sobě již není nadále absolutní, ale ani relativní překážkou způsobilosti (uplatní se již pouze v

řízení o neplatnosti přihlášené ochranné známky). Zásadním, z toho plynoucím praktickým dopadem pro vlastníky stávajících ochranných známek bude nezbytnost monitorovat přihlašování jinými subjekty, a aktivně namítat existenci svých stávajících práv, na které se mohli doposud spolehnout bez dalšího. Ostatně důvodová zpráva konstatuje, že motivace uvedených změn spočívá v myšlence uplatnění zásady vigilantius iuris, jelikož přístup ex officio byl již v mezinárodním kontextu překonán. Veškerá aktivita ÚPV je tedy nově činěna jen na návrh, s čímž souvisí opuštění věcného průzkumu přihlášky stran podobných prvků přihlášené ochranné známky.

Z právního hlediska z uvedené teoreticky umožňuje existenci více shodných národních ochranných známek pro totožné výrobky či služby (bez souhlasu vlastníka starší ochranné známky), ke které může dojít v případě jeho neaktivity ohledně podávání námitek, resp. tehdy, pokud by s existencí „nové“ ochranné známky nebyl po určitou dobu obeznámen. Zvláště zajímavou se taková situace jeví s ohledem na výlučné právo vlastníka užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna, pokud by ani jedna z předmětných ochranných známek nemohla být prohlášena za neplatnou (§ 10b, § 12 odst. 2).

Postavení vlastníků ochranných známek

Určitá degradace významu přihlašování ochranných známek vynikne právě v kontextu katalogu námitkových důvodů zápisné nezpůsobilosti, kde je shodnost se starší ochrannou známkou pro totožné výrobky či služby postavena na roveň řadě jiných, stávajících relativních důvodů, z nichž za zmínku v této souvislosti stojí především novelou modifikovaná námitka uživatele nezapsaného označení (§ 7 odst. 1 písm. e). Tu může uplatnit řečený uživatel shodného či podobného nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku ke shodným či podobným výrobkům nebo službám, pokud by přihlašovaná ochranná známka byla způsobilá vyvolat pravděpodobnost záměny, či jen asociace na straně veřejnosti[3]. Také prohlášení neplatnosti pozdější podobné či shodné ochranné známky se může domáhat totožně vlastník starší ochranné známky, stejně jako uživatel staršího nezapsaného označení pouze před uplynutím pěti let, kdy její užívání vědomě strpěl (§ 12 odst. 1, 3).

Novela klade větší nároky pro vlastníky ochranných známek i ve směru jejich užívání, kdy v případě ochranné známky zapsané po dobu přesahující pět let může být po jejím vlastníkovi ve všech řízeních vyžadováno dokázat, že byla užívána (§ 13). V případě neunesení důkazního břemene může být ochranná známka zrušena (§ 31), námitky vůči přihlášce jiné ochranné známky nemusí uspět (§ 26a odst. 1), a ani se vlastník nemusí domoci zákazu neoprávněného užívání parazitujícího označení (§ 10a) – znění tohoto ustanovení je však poněkud nejasné. Ke zrušení ochranné známky může přitom, nejen z důvodu neužívání, nově dojít i ex tunc (§ 31a odst. 5).

Posílení postavení vlastníků ochranných známek lze oproti tomu spatřovat v nově zakotvené možnosti bránit v pouhé přepravě výrobků z třetích zemí přes ČR (tedy bez jejich propuštění do oběhu), pokud jsou neoprávněně označeny ochrannou známkou vlastníka (§ 8 odst. 4). Podobně může vlastník zakázat nakládání s obaly či podobnými prostředky s neoprávněně užitou ochrannou známkou. Dále byla vypuštěna nemožnost zákazu užívání obchodní firmy odpovídající ochranné známce. V kontextu výše uvedených změn je pozoruhodnou novinkou, že nově bude ÚPV informovat vlastníka o blížícím se termínu expirace ochranné známky (§ 29 odst. 1).

Kolektivní a certifikační ochranné známky

Dílčích změn doznala též úprava kolektivní ochranné známky. Okruh subjektů, které mohou požádat o zápis kolektivní ochranné známky, je nově omezen pouze na právnické osoby, především na spolky výrobců nebo obchodníků, případně právnických osob veřejného práva (§ 35 odst. 2). Vymezení osob,

kteře budou kolektivn ochrannou znmku uřivat, tedy prslnsny člen nebo spolenk jejho vlastnka, mus bt uvedeno jř v přihlřce, resp. ve smlouv o uřivn, kter tvoř jej přilohu (§ 36). Vlastnk kolektivn ochrann znmky mře jmnem osob oprvnnny ji uřivat uplatņovat nhradu řkody, kter jim v dsledku neoprvnnho uřivn vznikla, a opan mohou tyto osoby vstoupit do řivn o poruřen prv z n (§ 38). Konen omezen prv z kolektivn ochrann znmky bylo zřeno pouze na zkaz poskytnut licence.

Novm typem jsou ochrann znmky certifikan, kter stvrzuj urit vlastnosti vrobk nebo sluřeb. Jejich hlavn uel je informovat spotřebitele o tom, ře certifikan ochrannou znmkou oznaen vrobky nebo sluřby splņuj urit standard, v podob pouřitho materilu, zpsobu vroby apod. Certifikan ochrann znmka tedy nerozliřuje vlastn zdroj vrobk i sluřeb, ale pouze garantuje urit jejich vlastnosti jako takov. V uritm ohledu je mořn spatřovat v zakonven tohoto novho typu doplnn trendu, kter představuj ochrann oznaen pvodu, jelikoř funkn sleduje obdobn cl.

Přihlařovatelem certifikan ochrann znmky mře bt jakkoliv fyzick nebo prvnck osoba, vetn veřejnoprvnnch subjekt, pokud je zpsobil k certifikaci předmtnny vrobk nebo sluřeb, a souasn nevykonv podnikatelskou innost zahrnujc jejich dodvn i poskytovn. K přihlřce certifikan ochrann znmky mus bt připojena pravidla pro jej uřivn, jejichř nleřitosti jsou stanoveny v přiloze . 2. zkona.

Dalř praktick zmny

Převod ochrann znmky je nov uinn zpisem do rejstrku jako takov (oproti předeřlmu omezen uinnosti toliko ve vztahu ke třetm osobm), na coř je třeba pamatovat př sjednvn převodnch smluv (§ 15 odst. 3).

Novela tak vslovn zakld prvo nabyvatele licence k ochrann znmce uplatnit nhradu řkody z poruřen prv ke znmce v rmci přislnsnoho řivn, iniciovanho jejm vlastnkem (§ 18 odst. 3). Licencovat je tak nov mořn i přihlřku, jelikoř ta je ve smyslu smrnice předmtem vlastnictv.

K upřesnn dořlo ve vci zpisu mezinrodn ochrann znmky s vyznaenm esk republiky, kter m vslovn tytř uinky, jako podn přihlřky nrodn ochrann znmky (§ 48 odst. 1). Nadle naopak nebude mořn podvat přihlřku ochrann znmky EU přostřednictvm UPV, ale pouze přmo EUIPO.

Zvr

Ve svtle uvedenny novinek stoj za zamyslen, zda pravy přinřejc na jedn stran zvřen nklad vlastnk ochrannny znmek souasn s jistm oslabenm jejich jistoty na stran druh nemohou ve svm dsledku vst ke snřen atraktivitu samotnoho institutu jako takovho. To se mře tkat uritho segmentu podnikatel, kter ochrann znmky přihlařovali kupřkladu v poatench fzch vvoje svny produkt, potařmo vlastnho zahjen podnikn, prv s ohledem na dosavadn „bezdrřbovost“ nabytho prva zskanho oproti poplatku za desetiletou dobu trvn ochrany. Na druhou stranu je nesporn, ře řadou jinny subjekt přichzejcch s ochrannmi znmkami do styku budou zmny vnmny jako přinosn, i přes mrn nejasnosti, kter obsahuj.



Mgr. Jaroslav Kuba

advokátní koncipient

e-mail: jar.kuba@gmail.com

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

[2] k dispozici >>> [zde](#).

[3] Z důvodové zprávy: Pojem pravděpodobnosti asociace není alternativou pravděpodobnosti záměny, ale slouží k vymezení jejího rozsahu. Pravděpodobnost asociace se starším označením znamená vyvolání představy o souvislosti přihlašované ochranné známky se starším označením, tzn. slouží zejména k definování rozsahu nebezpečí záměny. Posouzení a hodnocení pravděpodobnosti záměny je otázkou ryze právní, nikoli otázkou skutkovou.

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

Další články:

- [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](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 29.: Jednání za s.r.o. – jednatelé](#)