

21. 2. 2019

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 *vigilantibus 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 *vylučné* 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 užívat, tedy příslušných členů nebo společníků jejího vlastníka, musí být uvedeno již v přihlšce, resp. ve smlouvě o užívání, která tvoř její přílohu (§ 36). Vlastník kolektivn ochrann znmky mže jménem osob oprávněných ji užívat uplatňovat náhradu škody, která jim v důsledku neoprávněného užívání vznikla, a opačně mohou tyto osoby vstoupit do řízení o porušení práv z ní (§ 38). Konečně omezení práv z kolektivn ochrann znmky bylo zúženo pouze na zákaz poskytnut licence.

Novým typem jsou ochrann znmky certifikační, které stvrzují určité vlastnosti výrobků nebo služeb. Jejich hlavní účel je informovat spotřebitele o tom, že certifikační ochrannou znmkou označen výrobky nebo služby splňují určitý standard, v podobě použitého materiálu, způsobu výroby apod. Certifikační ochrann znmka tedy nerozlišuje vlastní zdroj výrobků či služeb, ale pouze garantuje určité jejich vlastnosti jako takové. V určitém ohledu je možné spatřovat v zakotvení tohoto novho typu doplnění trendu, který představují ochrann označení původu, jelikož funkčně sleduje obdobný cíl.

Přihlašovatelem certifikační ochrann znmky mže být jakkoliv fyzická nebo právnick osoba, včetně veřejnoprávních subjektů, pokud je způsobil k certifikaci předmětných výrobků nebo služeb, a současně nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující jejich dodávání či poskytování. K přihlšce certifikační ochrann znmky musí být připojena pravidla pro její užívání, jejichž náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2. zákona.

Další praktické změny

Převod ochrann znmky je nově účinný zápisem do rejstřku jako takový (oproti předešlému omezení účinnosti toliko ve vztahu ke třetím osobám), na což je třeba pamatovat při sjednávání převodních smluv (§ 15 odst. 3).

Novela také výslovně zaklád právo nabyvatele licence k ochrann znmce uplatnit náhradu škody z porušení práv ke znmce v rámci příslušného řízení, iniciovanho jejím vlastníkem (§ 18 odst. 3). Licencovat je také nově možné i přihlšku, jelikož ta je ve smyslu směrnice předmětem vlastnictví.

K upřesnění došlo ve věci zápisu mezinrodní ochrann znmky s vyznačením České republiky, který má výslovně tytéž účinky, jako podání přihlšky národn ochrann znmky (§ 48 odst. 1). Nadále naopak nebude možné podávat přihlšku ochrann znmky EU prostřednictvím ÚPV, ale pouze přímo EUIPO.

Závěr

Ve světle uvedených novinek stojí za zamyšlení, zda úpravy přinášející na jedné straně zvýšení nákladů vlastníků ochranných znmek současně s jistým oslabením jejich jistoty na straně druhé nemohou ve svém důsledku vést ke snížení atraktivity samotného institutu jako takového. To se mže týkat určitého segmentu podnikatelů, kteří ochrann znmky přihlšovali kupřkladu v počátečních fázích vývoje svých produktů, potažmo vlastního zahájení podnikání, právě s ohledem na dosavadní „bezúdržbovost“ nabytho práva získanho oproti poplatku za desetiletou dobu trvání ochrany. Na druhou stranu je nesporné, že řadou jiných subjektů přicházejících s ochrannými znmkami do styku budou změny vnímány jako přínosné, i přes mírné nejasnosti, které obsahují.



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 – Sběrka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Pokuta 32 mil. EUR pro Dacia/Renault – evropské soutěžní úřady tvrdě došlapují na no-poaching. Měla by Vaše společnost být na pozoru?](#)
- [Právo společníka na informace v s. r. o.: silný nástroj kontroly, ale ne bez hranic](#)
- [Kupní smlouva k nemovité věci bez určení kupní ceny: Nejvyšší soud koriguje katastrální praxi](#)
- [Společnost s podíly 50:50 – právní rizika patových situací a jejich smluvní řešení](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 34: Jednání za společnost – prokura](#)
- [Jak nastavit smlouvy s dodavateli podle nové právní úpravy kybernetické bezpečnosti?](#)
- [Jak soutěžní právo reaguje na pohlcování startupů technologickými giganty aneb fenomén vražedných akvizic](#)
- [Žaloba na fair exit vůči společníkům s. r. o. jednajícím ve shodě](#)
- [Reklamace vad stavby](#)
- [Hodnotící dotazníky jako obchodní sdělení v kontrolním plánu ÚOOÚ pro rok 2026](#)
- [Konec „severních ateliérů“? Nový stavební zákon otevírá dveře k rekolaudaci ubytovacích jednotek na plnohodnotné byty](#)