

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

Střet ochranné známky a označení původu z pohledu přihlašovaného označení dle zákona č. 137/1995 Sb. a nově zákona č. 441/2003 Sb. - vybrané otázky

hlediska průměrného spotřebitele a zeměpisného původu zboží či služby lze říci, že označení obsahující zeměpisný prvek je klamavé, pokud průměrný spotřebitel na českém trhu bude moci být uveden v omyl o tom, že výrobky či služby takto označené pocházejí od producenta či poskytovatele pocházejícího z určité zeměpisné oblasti nebo v takové oblasti působícího. Taková možnost je reálná, jestliže zeměpisná oblast je produkcí daných (zejména kvalitních) výrobků známá a přihlašovatel označení obsahujícího takový zeměpisný prvek by neoprávněně z takové známosti či dobré pověsti profitoval.

Střet ochranné známky a označení původu v této stati budu nahlížet prizmatem některých aspektů zápisné způsobilosti ochranné známky.

Pokud je přihlašováno označení obsahující zeměpisný prvek jako ochranná známka, pak mohou nastat dvě základní situace. První, neexistuje žádné označení původu shodné nebo zaměnitelné s přihlašovaným označením, tedy ani žádný konflikt. Druhá, jestliže již takové označení původu existuje, pak ke konfliktu s tímto shodným či zaměnitelným označením původu dojít může.

Na výše popsanou situaci dopadají ve smyslu absolutních výluk ze zápisu především ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) a g) (význam má ještě písm. j), avšak jím se detailně zabývat nebudu) zákona č. [137/1995 Sb.](#) (nově § 4 písm. c), g) a h) zákona č. [441/2003 Sb.](#)). Nejprve je vhodné zmínit se o vývoji výkladové praxe ÚPV ve vztahu k ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. [137/1995 Sb.](#), tedy klamavost označení zejména o povaze, jakosti či zeměpisném původu výrobku nebo služby. Při posuzování klamavosti vycházel ÚPV až donedávna z rigidního výkladu zmíněných ustanovení, a zamítal téměř všechna označení obsahující českému spotřebiteli známý zeměpisný prvek, pokud se neshodoval se sídlem přihlašovatele. Shodnost sídla přihlašovatele s daným zeměpisným údajem byla tedy jediným kritériem pro hodnocení schopnosti zeměpisného údaje uvést veřejnost v omyl o původu zboží nebo služeb, přitom nebyl brán zřetel na ostatní faktory, které mohou takový omyl způsobit. Takovým faktorem může být třeba vztah výrobků a služeb, pro něž je označení přihlašováno, k zeměpisnému údaji či informace o konkrétním přihlašovatel^[1].

Přístup OHIMu k této problematice se nese v duchu právě popsaných kritérií, ochranné známky tedy mohou klamat veřejnost o zeměpisném původu zboží či služeb, pokud výrobky vyráběné a služby poskytované na specifickém území mají určité znaky dané tímto zeměpisným prostředím a zároveň výrobky či služby, pro něž je označení přihlašováno, nemají původ v takovém území^[2].

Údaj, který říká, že zboží či služba pochází z určitého území a ono tomu tak není, je klamavý. Analogicky lze dovodit, že pokud výrobky či služby pocházející z takového území mají díky tomuto původu specifické znaky (kromě zeměpisného původu ještě například povahu nebo jakost) a jsou navíc pro tyto vlastnosti označovány označením původu, pak přihlašované označení může klamat veřejnost o povaze či jakosti takových výrobků a služeb (odhlédneme-li od jejich zeměpisného původu, který sám o sobě nemůže plně garantovat ani jejich povahu, ani jakost). Jinými slovy, údaj, který napovídá, že výrobek či služba má určité vlastnosti (např. jakost či povahu) a ono tomu tak není, je klamavý.

Klamavost je v takových případech posuzována testem tzv. průměrného spotřebitele. Podstatou by ve výše popsaném případě bylo, zda by průměrný spotřebitel na základě přihlašovaného označení očekával vlastnosti (spojené

s označením původu, s nímž by bylo ono přihlašované označení shodné či zaměnitelné), jež by toto zboží či služby označené ochrannou známkou nevykazovaly.

Skutečností je, že by ÚPV měl být opatrný při zapisování označení, u nichž by hrozila klamavost v tomto smyslu. Největším problémem totiž je, že zápisem označení, jež může být vnímáno průměrným spotřebitelem jako shodné či zaměnitelné s označením původu, jako ochranné známky, je takové označení vyjmuto z režimu označení původu. V režimu označení původu na něj dopadá povinnost, aby zboží a služby jím označené vyhověly specifickým standardům, avšak na zboží označené ochrannou známkou žádné takové standardy neplatí. Zjednodušeně se dá říci, že taková ochranná známka tedy může být umístěna na jakémkoliv zboží bez ohledu na jeho vlastnosti (tedy minimálně vlastnosti spojované s označením původu), neboť známkoprávní úprava neklade takové nároky.

Navíc není nutné takovou ochrannou známkou vůbec zapisovat, pokud by její užívání muselo být v souladu s pravidly pro užívání označení původu. Vytvářela by se tak nežádoucí dvojkořejnost, jež by s sebou přinesla i další problémy koexistence zmíněných označení vyplývající zejména z výlučné povahy ochranné známky. Určitým řešením takové situace by mohlo být omezení ochrany označení původu jako součásti ochranné známky (tzv. disclaimer) ve smyslu ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. [441/2003](#) Sb. Označení původu lze totiž v takovém případě zcela jednoznačně chápat jako prvek, který nemá rozlišovací způsobilost, neboť jej může užívat každý, kdo splní zákonné podmínky.

V takovéto situaci ke klamání veřejnosti nutně dojít nemusí, pokud zboží a služby označené ochrannou známkou vyhovují standardům označení původu (majitel ochranné známky se tak vlastně stává oprávněným uživatelem označení původu ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. [452/2001](#) Sb.).

Celý problém je v podstatě dán tím, že ÚPV zkoumá dle zákona z úřední povinnosti vlastnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. [137/1995](#) Sb. (nově § 4 písm. j) zákona č. [441/2003](#) Sb.) ve vztahu mezi přihlašovaným označením a výrobky či službami jím označovanými. Vztahem přihlašovaného označení a označení původu se již ex offo zabývat nemusí díky povaze práv ze zápisu označení původu, která jsou soukromoprávní, a proto uplatnění takových práv náleží jejich bdělým majitelům. V této souvislosti bych opět zmínil ustanovení § 4 písm. e) zákona č. [174/1988](#) Sb., jež přiznávalo označení původu povahu veřejnoprávní překážky zápisu označení jako ochranné známky (viz výše). Takovou možnost již nezná ani zákon č. [137/1995](#) Sb., ani nový známkový zákon č. [441/2003](#) Sb.

Z hlediska průměrného spotřebitele a zeměpisného původu zboží či služby lze říci, že označení obsahující zeměpisný prvek je klamavé, pokud průměrný spotřebitel na českém trhu bude moci být uveden v omyl o tom, že výrobky či služby takto označené pocházejí od producenta či poskytovatele pocházejícího z určité zeměpisné oblasti nebo v takové oblasti působícího. Taková možnost je reálná, jestliže zeměpisná oblast je produkcí daných (zejména kvalitních) výrobků známá a přihlašovatel označení obsahujícího takový zeměpisný prvek by neoprávněně z takové známosti či dobré pověsti profitoval[3].

Neexistuje ale důvod konstatovat klamavost např. u označení Kent pro cigarety výrobce z USA, Ararat pro software výrobce z České republiky nebo Corsica pro motorová vozidla výrobce z USA, jestliže průměrný spotřebitel (jehož vědomosti nelze účelově podceňovat) se téměř jistě nebude domnívat, že by výrobky či služby, pro něž je označení přihlašováno, pocházely z dané geografické oblasti, neboť tu neexistuje relevantní vztah mezi výrobky či službami a zeměpisným údajem (takové označení lze považovat za fantazijní)[4].

Jestliže existuje území známé průměrnému českému spotřebiteli jako centrum produkce určitého zboží specifické (vysoké) kvality, lze pak jen těžko registrovat označení takového území pro stejný druh zboží pro přihlašovatele z jakéhokoli jiného území (pro producenta z předmětného území bude zápis pouze slovního označení vyloučen na základě ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. [137/1995](#) Sb.[5] respektive nově § 4 písm. c) zákona č. [441/2003](#) Sb.).

Základním definičním znakem známky je její rozlišovací způsobilost[6]. Aby takové označení jako ochranná známka mělo rozlišovací způsobilost, nestačí jen, aby se odlišovalo od ostatních známých označení (tedy i označení původu), ale je třeba, aby svou formou a obsahem bylo do té míry originální, že jeho svérázné znaky mají schopnost individualizovat zboží, které jím má být označeno (označení má rozlišovací způsobilost pro specifické výrobky nebo služby, jestliže je spotřebitel schopen podle něj rozeznat výrobky určitého obchodního zdroje)[7].

Nedostatečnou rozlišovací způsobilost mají označení popisná (§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. [137/1995](#) Sb., nově § 4 písm. c) zákona č. [441/2003](#) Sb.), jež nejsou pro svůj výlučně popisný charakter způsobilá zápisu. Takovými jsou i označení sestávající se z pouhých údajů o místě výroby výrobků. Poukazy na zeměpisný původ (na rozdíl od původu výrobků ve smyslu základní rozlišovací funkce známky) zpravidla postrádají distinktivitu[8].

Otázka, zda označení je spíše distinktivní (tj. má rozlišovací způsobilost) než deskriptivní (tj. popisné), činí v praxi velké potíže. Je nutné určit, zda spotřebitelé budou na označení pohlížet spíše jako na sdělení o tom, kdo je producentem výrobku (distinktivní označení – tedy i ve vztahu k označení původu), nebo zda na něj budou hledět spíše jako na údaj o vlastnostech výrobku (deskriptivní označení).

Ve známém případě ARCADIA se přihlašovatel z velké Británie pokusil přihlásit ve třídě 33 mezinárodního třídění obecně pro vína a alkoholické nápoje název řeckého departmentu Arcadia. OHIM shledal, že zmíněné označení je nezpůsobilé zápisu podle článku 7 (1)(c) nařízení Rady 40/94 a upozornil na to přihlašovatele. OHIM došel k závěru, že je zřejmé, že „Arcadia“ označuje řecký department na centrálním Peloponésu. Dále je také tato oblast dobře známá produkcí vína. Například vína Rhoditis, Mantinia či Moschofilero pochází z této oblasti. Tato označení vytvářejí označení původu (zeměpisné označení), proto „Arcadia“ představuje označení původu (zeměpisné označení) pro vína, jelikož právě jejich produkcí je dobře známa.

Při obchodování s vínem hrají označení původu (zeměpisná označení) velmi důležitou roli, zvláště pro zákazníky, neboť většina kvalit je vínu předávána díky půdě a krajině, kde se nachází vinohrad. Z tohoto důvodu se označení původu (zeměpisná označení) stala obvyklými při označování vín (např. Bordeaux, Moselle, California).

Takové označení původu (zeměpisné označení) musí být zachováno k volnému použití pro všechny producenty vína v dané oblasti. Monopol na takové označení by bránil ostatním producentům v dané oblasti v příslušném označování jejich vína. Víno z Arcadie je navíc v Řecku obvyklé říkat „Arcadicos“, což jen potvrzuje známost tohoto regionu ve vztahu k vínu.

Přestože přihlašovatel navrhl omezení seznamu přihlašovaných výrobků o vína pocházející z Řecka, nepomohlo by to zápisné způsobilosti tohoto označení, neboť by takové označení bylo navíc klamavé podle článku 7 (1)(g) nařízení Rady 40/94, protože víno by nepocházelo ze zmíněné oblasti (tedy Arcadie).

Přihlašovatel se proti takto nepříznivému rozhodnutí OHIM odvolal, ale odvolací orgán se s rozhodnutím nižší instance ztotožnil.

Rozhodnutí o odvolání se opíralo o ustanovení článku 7 (1)(b),(c),(g) nařízení Rady 40/94. Především ustanovení článku 7 (1)(c) zmíněného nařízení se zdálo být klíčové pro rozhodnutí odvolacího orgánu. Je to veřejný zájem, aby názvy jako ten předmětný mohly být obecně užívány producenty v dané lokalitě nejen proto, že mohou představovat znaky kvality a dalších vlastností, avšak mohou také nejruznějším způsobem ovlivňovat rozhodování spotřebitelů (např. asociací zboží s daným místem, jež může příznivě ovlivnit spotřebitelskou reakci)[9].

Geografická lokace produkce je v případě vína zvláště významná tam, kde reputace je spojená jak s místem výroby (produkce), tak se jménem nebo ochrannou známkou producenta. Nikdo si nemůže přisvojit exkluzivní právo užívat jako ochrannou známku pro víno název území, kde je víno pěstováno ve významném rozsahu. Označení „Arcadia“ pro víno není v žádném případě srovnatelné například s „North Pole“ pro banány nebo s „Mont Blanc“ pro plnicí pera (tyto dva příklady dobře ukazují, v jakých případech mohou zeměpisné názvy fungovat jako ochranné známky).

Přihlašovatel uvedl jako jeden z důvodů pro zápis předmětné ochranné známky, že již byla zapsána ve Velké Británii. To ovšem není pro OHIM příliš důležité, neboť musí ochrannou známku Společenství posoudit v kontextu všech členských států, aniž by upřednostňoval kterýkoliv z nich. Je-li přihlašované označení zeměpisným názvem místa v některém z členských států, OHIM se musí zaměřit zvláště na pohled spotřebitelů v dané zemi. Zdá se velice nepravděpodobné, že by slovo „Arcadia“ mohlo být zapsáno jako ochranná známka pro víno v Řecku, rozhodně ne s větší pravděpodobností, s jakou by „Somerset“ mohl být zapsán ve Velké Británii pro cider (kvašený jablečný mošt).

[1] Bulenová, K.: Označení obsahující zeměpisný prvek a klamavost podle § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, Průmyslové vlastnictví, 2002, číslo 5-6, str. 130

[2] Bulenová, K.: Označení obsahující zeměpisný prvek a klamavost podle § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, Průmyslové vlastnictví,

[3] Bulenová, K.: Označení obsahující zeměpisný prvek a klamavost podle § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. [137/1995](#) Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, Průmyslové vlastnictví, 2002, číslo 5-6, str. 129 - 133

[4] Bulenová, K.: Označení obsahující zeměpisný prvek a klamavost podle § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. [137/1995](#) Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, Průmyslové vlastnictví, 2002, číslo 5-6, str. 129 - 133

[5] Bulenová, K.: Označení obsahující zeměpisný prvek a klamavost podle § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. [137/1995](#) Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, Průmyslové vlastnictví, 2002, číslo 5-6, str. 129 - 133

[6] Viz § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. [137/1995](#) Sb., o ochranných známkách (nově § 4 písm. b) zákona č. [441/2003](#) Sb.)

[7] Horáček, R.: Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Komentář, vydání 1., Praha, C. H. Beck, 2004, str. 53-54

[8] Horáček, R.: Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Komentář, vydání 1., Praha, C. H. Beck, 2004, str. 56

[9] Viz rozhodnutí ESD ze 4. 5. 1999 v případech C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger, odstavec č. 26 (ESD)

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

Další články:

- [Kdy kupní smlouva na nemovitost neobstojí před katastrem: pozor nejen na kupní cenu](#)
- [Elektronické hlasování v SVJ: Brzdí zákonodárce digitalizaci záměrně?](#)
- [Právní aspekty terapie psychedeliky](#)
- [Význam sportovních pravidel při posuzování odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy](#)
- [Okamžité zrušení pracovního poměru učiněné z „opatrnosti“ zaměstnavatele ve světle judikatury Nejvyššího soudu](#)
- [Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2025: nové regulatorní priority v oblasti ochrany osobních údajů](#)
- [Vadné nařízení vlády č. 493/2025 Sb. a dopady fixace limitů drobných oprav na pronajímatele](#)
- [Nařízení PPWR: cesta do pekla dlážděná dobrými úmysly](#)
- [AML - od zákona č. 253/2008 Sb. k AMLR: co konkrétně musí česká povinná osoba změnit do roku 2027](#)
- [Podmíněné propuštění ve světle zásady ústnosti a přímosti](#)

- [Byznys a paragrafy, díl 37.: Povinná forma jednání ve smlouvách](#)