14. 6. 2019

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

Vliv klasifikace ochranné známky na její způsobilost k registraci

Volba druhu ochranné známky může mít podstatný vliv na řízení o zápisu určitého označení, zejména pak ve vztahu k posuzování jeho rozlišovací způsobilosti. Případný rozpor mezi kvalifikací označení a jeho vyjádřením může v konečném důsledku vyústit i v úplné zamítnutí dané přihlášky, jak vyplývá z rozhodnutí Soudního Dvora Evropské Unie („SDEU“) ve věci C-578/17.

Dne 27. března 2019 vydal SDEU rozsudek týkající se rozhodnutí o předběžných otázkách vznesených finským Nejvyšším správním soudem (Korkein hallinto-oikeus) v řízení, v němž se společnost Oy Hartwall Ab domáhala zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zápis ochranné známky finským Úřadem pro duševní vlastnictví (Patentti- ja rekisterihallitus, „Úřad“). Společnost Hartwall v původním řízení žádala o zápis ochranné známky tvořené barvou pro výrobky „Minerální vody“. Přiložené vyobrazení přihlašovaného označení bylo následující:

STUCHLIKOVA & PARTNERS

Společnost Hartwall na podporu dané přihlášky předložila v rámci řízení studii trhu, kterou mělo být prokázáno dobré jméno sporné ochranné známky stejně jako to, že vešla v obecnou známost. Úřad však i přesto vyslovil pochybnost ohledně rozlišovací způsobilosti daného označení. Ve svém zamítavém rozhodnutí poukázal mj. na fakt, že předmětná studie trhu prokázala obecnou známost sporné známky ne ve vztahu k přihlašovaným barvám, nýbrž k celkovému obrazovému vyjádření známky. Společnost Hartwall napadla toto rozhodnutí u obchodního soudu (markkinaoikeus), který její žalobu zamítl. V navazujícím řízení o odvolání předložil finský Nejvyšší správní soud k posouzení SDEU tři předběžné otázky.

První otázka

První otázka měla za cíl zodpovědět, zda kvalifikace ochranné známky, kterou provede přihlašovatel při podání přihlášky, může mít vliv na posuzování rozlišovací způsobilosti předmětného označení, resp. na posouzení, zda je dané označení vůbec způsobilé ochrannou známkou být. SDEU v tomto ohledu nejprve uvedl, že kvalifikace označení jako ochranné známky tvořené barvou, či obrazové ochranné známky má především vliv na určení předmětu a rozsahu ochrany přiznané známkoprávními předpisy, jelikož určuje, zda je předmětem ochrany pouze barva samotná, nebo i obrysy daného označení. Dále upozornil, že orgán řešící danou přihlášku je vždy povinen provést posouzení rozlišovací způsobilosti *in concreto* společně se zvážením všech okolností případu a nemůže se tedy při tomto posuzování omezit pouze na kvalifikaci zvolenou přihlašovatelem.

Přesto však SDEU konstatoval, že co se týče odlišovací schopnosti ochranné známky tvořené barvou a slovní či obrazové ochranné známky je důležité vzít v úvahu jak dané označení vnímá veřejnost. Zatímco obrazová či slovní ochranná známka je veřejností vnímána jako označení původu daného zboží napřímo, barva jako taková obvykle rozlišovací způsobilosti nabývá až v důsledku jejího

dlouhodobého užívání. Vedle toho je při registraci barevné ochranné známky nutné zohledňovat obecný zájem na tom, aby následná dostupnost přihlašovaných barev pro ostatní subjekty trhu nebyla nepatřičně omezena. SDEU tak de facto stanovil, že rámec pro posuzování rozlišovací způsobilosti ochranné známky tvořené barvou je z povahy věci odlišný, než u jiných druhů ochranných známek.

V důsledku výše uvedeného SDEU rozhodl, že kvalifikace přihlašovaného označení zvolená přihlašovatelem je relevantním faktorem při posuzování otázky způsobilosti daného označení být ochrannou známkou, resp. otázky, zda je daná známka způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků. Toto však dotčený orgán nezbavuje povinnosti provést komplexní posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky in concreto společně se zvážením všech okolností případu.

Druhá otázka

V rámci posuzování druhé otázky měl SDEU zodpovědět, zda brání zápisu ochranné známky skutečnost, že ve věci nekoresponduje kvalifikace ochranné známky s jejím obrazovým vyjádřením. SDEU nejprve v této souvislosti konstatoval, že má-li být označení zapsáno jako ochranná známka, musí ho přihlašovatel předložit ve formě znázornění tak, že jsou jasně určeny předmět a rozsah požadované ochrany.

S odkazem na stanovisko generálního advokáta pak následně SDEU uvedl, že pokud je zde rozpor mezi kvalifikací ochranné známky zvolenou přihlašovatelem a vyobrazením daného označení, přičemž tento rozpor zakládá pochybnosti ohledně předmětu a rozsahu požadované ochrany, je nutné, aby posuzující orgán přihlášku ochranné známky zamítl pro nedostatek jasnosti a přesnosti.

V řešené věci bylo přihlašované označení ztvárněno pomocí figurativní kresby, přičemž ochrana byla na základě zvolené kvalifikace požadována pouze pro dvě barvy tohoto ztvárnění – modrou a šedou. S poukazem na tuto nejasnost byla společnost Hartwall Úřadem v rámci řízení též dotázána, zda má zájem registrovat ochrannou známku obrazovou, či barevnou. Ta potvrdila, že chce přihlašované označení zapsat jako ochrannou známku tvořenou barvou.

S ohledem na tyto skutečnosti tak SDEU rozhodl, že takový rozpor mezi kvalifikací ochranné známky a jejím vyjádřením, jaký existoval v daném řízení, brání zápisu ochranné známky, jelikož není možné jasně určit předmět a rozsah ochrany požadované přihlašovatelem. Vzhledem k odpovědi na tuto otázku SDEU též rozhodl, že ke třetí otázce položené předkládacím soudem není nutné se vyjadřovat.

Závěr

Předmětné rozhodnutí SDEU je zajímavé zejména ze dvou hledisek. Předně je zde stanoven poměrně jednoznačný závěr rozdílného přístupu ve vztahu k posuzování rozlišovací způsobilosti u různých druhů ochranných známek. Přestože by tak úřady v tomto ohledu měly vycházet z jednotných kritérií, SDEU upozorňuje, že způsob vnímání jednotlivých druhů ochranných známek ze strany veřejnosti by do značné míry měl ovlivňovat posuzování rozlišovací způsobilosti v konkrétních případech. Tento závěr je přitom možné vztáhnout i na jiné kvalifikace ochranných známek, než byly řešeny v projednávaném případě. Figurativní vyjádření slovního označení tak nemusí mít rozlišovací způsobilost pokud je žádán jeho zápis jako slovní ochranné známky, přičemž toto však nevylučuje jeho zápis jako ochranné známky obrazové.

Vedle toho však SDEU stanovil i s tím související důkazní rámec. Rozlišovací a zápisnou způsobilost je tak nutné v návaznosti na zvolenou kvalifikaci ochranné známky prokazovat nejen ve vztahu k

odlišným prvkům relevantním pro daný druh, ale i v odlišném rozsahu. Neunesení tohoto důkazního břemene pak může mít za následek konečné zamítnutí přihlášky, jak se ostatně stalo společnost Hartwall v projednávaném případě. I proto je zásadní přípravě přihlášky ochranné známky stejně jako celému zápisnému řízení věnovat náležitou právní pozornost a péči.

Stuchlíkova & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Spálená 97/29
110 00 Praha 1 – Nové Město

Tel.: +420 222 767 393
e-mail: info@stuchlikova.com

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

Další články:

- Nová éra v boji proti nekalým obchodním praktikám: Co přinese nové procesní nařízení EU?
- Diskriminace není legrace aneb nerovné zacházení s akcionáři při výplatě zálohy na podíl na zisku
- Licence LUC v podnikatelské strategii provozovatelů dronů
- Neplatnost usnesení valné hromady akciové společnosti v rozhodovací praxi soudů
- Aktuální novelizace potravinových vyhlášek
- Zaměstnanecké akcie (ESOP) v roce 2026: co přináší novela a jak se na ni připravit
- Zelené standardy pro výstavbu a renovace: jaké povinnosti přinese nová evropská úprava?
- Byznys a paragrafy, díl 25.: Započtení
- Využívání holdingových struktur a na co si dát pozor
- Pluralita vedoucích odštěpného závodu
- „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, aneb proč je kvalitní prodejní dokumentace klíčová (nejen) v automotive segmentu