27. 9. 2024

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

Vliv užití cizojazyčného označení na rozlišovací způsobilost ochranné známky

Stále výraznější stírání jazykových bariér a rozšiřování mezinárodního obchodu je realitou dnešní doby. Jaký vliv má však tato stránka globalizace na zápis ochranných známek, máme-li zájem chránit označení převzaté z cizího jazyka? Jedná se o velice specifickou otázku, která však stále více nabývá na významu. Cílem článku je poukázat nejen na relevantní rozhodnutí v této oblasti, ale i na vývoj rozhodovací praxe a zdůraznit kritéria, která je potřeba zohlednit při výběru vhodného znění uvažované národní ochranné známky.

Rozhodnutí evropských soudů a na ni úzce navázaná vnitrostátní judikatura zaznamenaly, vzhledem k již výše zmíněné globalizaci, v oblasti zápisu ochranných známek převzatých z cizího jazyka pozvolný vývoj. Základní principy a názory vyřčené v rozhodnutích z počátku 21. století jsou však aplikovatelné i nadále.

Příkladem takovéhoto rozhodnutí je rozsudek Soudního dvora Evropské unie **C-421/04 ve věci Matratzen Concord** z roku 2006, v němž byl shrnut tehdejší pohled evropských soudů na názvy převzaté z cizího jazyka, kdy ve smyslu základní funkce ochranných známek byly tyto názvy považovány za náhodné a fantazijní, ledaže by vykazovaly podobnost s vnitrostátním výrazem, o kterém se předpokládá, že průměrný spotřebitel zná jeho význam, nebo ledaže by získaly skutečný význam na vnitrostátním trhu. Tento názor vycházel z tehdejší evropské právní úpravy o ochranných známkách (první směrnice EHS o ochranných známkách), která nezakazovala zápis slova převzatého z jazyka některého členského státu, ve kterém toto slovo postrádalo rozlišovací způsobilost nebo popisovalo výrobky či služby, pro které je zápis požadován, jako národní ochranné známky v jiném členském státě, ledaže by byly dotčené kruhy spotřebitelů tohoto (jiného) členského státu, ve kterém byl zápis požadován, schopny význam slova identifikovat. Soudní dvůr EU rovněž shrnul, že až na jisté výjimky jsou slova převzatá z cizích jazyků natolik originální, že disponují rozlišovací schopností.[1] Tyto závěry jsou v zásadě aplikovatelné i v dnešní době, přičemž zásadní důraz je kladen na onu podmínku, že dotčené kruhy spotřebitelů ze státu, v němž je zápis požadován, nesmí být schopny název převzatý z jazyka jiného státu identifikovat.

Použití cizojazyčného označení v ČR

Příkladem české rozhodovací praxe je např. rozhodnutí týkající se označení ve znění „**MATCHES**“[2] v části přihlašované pro zápalky. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jako „ÚPV“ či „Úřad“) zde přihlédl k tomu, že sirky jiného výrobce byly v České republice prodávány po dobu několika desetiletí právě s nápisem „Matches“ či Match“, čímž se anglické slovo „MATCHES“ ve spojení se zápalkami dostalo do povědomí běžného spotřebitele. Předmětné označení proto ve vztahu k přihlašovaným výrobkům, tj. zápalkám, bylo z tohoto hlediska shledáno jako postrádající rozlišovací způsobnost.

Dále lze poukázat na rozhodnutí ve věci zn. O-240453[3], jímž předseda ÚPV zamítl rozklad směřující proti odmítnutí právní ochrany mezinárodní slovní ochranné známce ve znění „**caribic pizza**“ na území České republiky pro část výrobků – pečivo. Závěr o zápisné nezpůsobilosti odůvodnil mj. tím, že spojení „caribic pizza“ vyvolá u průměrného spotřebitele představu, že se jedná o druh pizzy

obsahující ingredience typické pro oblast Karibiku, které jsou v tuzemských restauracích nabízeny rovněž pod názvy „Caribic“ či „Karibik“. Ačkoliv správný anglický ekvivalent pro výraz „karibský“ zní „Caribbean“, tuto gramatickou nepřesnost hodnotil orgán II. stupně jak nepodstatnou s odkazem na to, že významový obsah si průměrný spotřebitel automaticky vybaví na základě použitého slovního spojení.

Skutečnost, že význam slovního prvku je znám i běžně informovanému spotřebiteli v České republice, však nelze dovozovat automaticky, nýbrž ji je vždy nutno náležitě odůvodnit. Ke splnění této podmínky se již v roce 2014 vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 6 As 43/2013-68, v němž rozhodoval o sporu o zápis kombinované ochranné známky ve znění „**QuickBurger**“. V tomto rozhodnutí současně vymezil pomocná kritéria, která je při posouzení vhodné zohlednit, když podrobil kritice závěry rozsudku soudu II. stupně, který *neargumentoval ani neprokázal, že by podstatná část populace ovládala anglický jazyk alespoň na základní úrovni [např. tak, že slovo quick patří v angličtině do základní slovní zásoby, že v učebnicích angličtiny se s ním lze seznámit již v počátečních lekcích, že výuka anglického jazyka je již více než dvacet let přítomna jako hlavní cizí jazyk na českých základních a středních školách, že angličtina je, s odkazem na zjištění Českého statistického úřadu, z šetření o vzdělávání dospělých z cizích jazyků, v české populaci přece jen nejrozšířenějším cizím jazykem (podle zmíněného šetření má alespoň základní znalost angličtiny cca 40 % populace; ve věkové skupině 18–34 let, u níž lze předpokládat, že bude více inklinovat k využití „moderních“ služeb rychlého občerstvení, je to cca 65 %), přitom* ***základní znalostí se rozumí schopnost aktivně se na základní úrovni v cizím jazyce dorozumět, lze tudíž předpokládat, že pasivní nebo alespoň intuitivní znalost významu jednotlivých slov ze základní slovní zásoby,*** *včetně slova quick, bude mít ještě vyšší procento populace, do jejíž slovní zásoby v mateřském českém jazyce jednotlivá cizí slova pronikají“.* [4]

Z recentní rozhodovací praxe je, s ohledem na to, jak se v průběhu posledních deseti let užívání anglického jazyka ještě více rozšířilo a znalost na komunikativní úrovni je považována za určitý standard, zjevný další posun v přístupu ÚPV. Ve věci vedené pod zn. O-53330[5], o rozkladu o zamítnutí přihlášky obrazové ochranné známky, jejíž označení složené ze dvou prvků „**TOP**“ a „**SAFE**“ bylo posouzeno jako nedistinktivní, se předseda přiklonil k názoru I. instance, který anglické výrazy „***posuzuje ve vztahu k průměrnému českému spotřebiteli obdobně jako výrazy v českém jazyce, přičemž bere v úvahu zejména povahu nárokovaných výrobků a okruh spotřebitelů, pro něž jsou tyto výrobky určeny***.“[6]

Shodná premisa je zřejmá i z poměrně nedávného rozhodnutí předsedy ÚPV ve věci O-553505 týkající se zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky ve znění „Young Dentist“ (i zde pro nedostatek rozlišovací způsobilosti). Odvolací orgán odůvodnil, že vychází z toho, že angličtina je v českém prostředí nejčastěji vyučovaný a ovládaný cizí jazyk, a zejména výrazy základní slovní zásoby jsou považovány za obecně srozumitelné. Přihlašované označení tedy bylo nutno posuzovat stejně, jako by se jednalo o českou variantu „Mladý Zubař“.

Nad rámec angličtiny

Z dosavadní rozhodovací praxe II. instance ÚPV je však zřejmý odlišný přístup ve vztahu ke slovům převzatým z anglického jazyka a k těm, které mají svůj původ odlišný. Příkladem může být rozhodnutí[7] předsedy ÚPV ve věci rozkladu proti zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky ve znění „**La Boulange**“.

I. instance v tomto případě bez dalšího převzala shora uvedené názory vyřčené ve vztahu k názvům převzatým z anglického jazyka, kdy slovní spojení „la boulange“ přeložila jako „pekárna“ či „pekařství“, přičemž zhodnotila, že toto označení bude srozumitelné i českému spotřebiteli, když je

francouzský jazyk součástí výuky na základních, středních i vysokých školách a výraz „la boulange“ má patřit k základní slovní zásobě. S tímto názorem se však předseda Úřadu neztotožnil. Nejenže upřesnil překlad spojení „la boulange“ tak, že se v doslovném překladu jedná o „pečení chleba“, přičemž slovu „pekárna“ odpovídají ve francouzském jazyce jiná slova, uvedl však také, že je třeba se zabývat tím, jak frekventovaná je výuka francouzštiny na českých školách. Uzavřel, že v případě francouzského jazyka se nejedná o plošně vyučovaný jazyk jako je tomu právě u jazyka anglického či německého, přičemž: **„***Přihlašované označení ve znění „LA BOULANGE“ je sice tvořeno výrazem, který má ve francouzském jazyce konkrétní význam související s částí výrobků a služeb. Avšak drtivé většině české spotřebitelské veřejnosti, tak jak byla vymezena, nebude tento význam znám; pravděpodobně bude pouze navozena spojitost s francouzským jazykem.“*[8] Vzhledem k tomu, že evropská judikatura takovéto výrazy považuje za distinktivní, zamítnutí přihlášky bylo v tomto případě shledáno nedůvodným.

S ohledem na výše uvedené je, před přihlášením ochranné známky obsahující slovo či slovní spojení převzaté z cizího jazyka, nutno zvážit nejen druh ochranné známky, ale také jazyk, z něhož byl slovní prvek převzat, frekvenci jeho užívání v České republice a znalost jeho významu relevantním průměrným spotřebitelem.

Mgr. Martina Švecová,
advokátka

Mgr. Sára Králová,
advokátní koncipientka

HSP & Partners advokátní kancelář s.r.o.

Vodičkova 710/31
110 00 Praha 1

Tel.: +420 734 363 336
e-mail: sekretariat.praha@akhsp.cz

[1] Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C-421/04 ve věci Matratzen Concord ze dne 9. 3. 2006.

[2] Rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18.8.2004 ve věci zn. O-164305 O-53330

[3] Rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20.11.2015 ve věci O-240453

[4] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2014, č. j. 6 As 43/2013-68.

[5] Rozhodnutí Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 24.5.2019 ve věci zn 53331

[6] Tamtéž

[7] Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18.3.2015, zn. O-503656

[8] Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 3. 2015, zn. O-503656.

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

Další články:

- 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
- K ukončování služebního poměru po novele zákona o státní službě
- Aktuality z práva internetu: kybernetická bezpečnost a online řešení sporů
- Zelené standardy pro výstavbu a renovace: jaké povinnosti přinese nová evropská úprava?
- Byznys a paragrafy, díl 25.: Započtení
- Zrušení bytového spoluvlastnictví včetně limitů soudní ingerence
- 2. díl ze série Pravidla a odpovědnost při provozování zimních sportů: Povinnosti provozovatele při závodech a trénincích: zabezpečení tratí a oddělení veřejného a sportovního provozu
- Protokol o předání díla jako podmínka zaplacení jeho ceny a k možné změně soudní praxe