

ZÁKON O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 441/2003 Sb., ze dne 3. prosince 2003

ve znění:

zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 196/2017 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

HLAVA I OBEČNÁ USTANOVENÍ

Pojem ochranné známky

§ 1

Označení, která mohou tvořit ochrannou známku

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Směrnice 2015/2436/EU:

Článek 3

Označení, která mohou tvořit ochrannou známku

Ochrannou známkou může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvar výrobku nebo obal výrobku, nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé:

a) odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků a

b) být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky.

Přehled výkladu:

- I. Označení a jeho identifikační funkce (1 až 4)
- II. Funkce a ochranné známky (5 až 6)
- III. Ochranná známka a její pojmové znaky (7 až 32)
- IV. Ochranná známka a věc v právním smyslu (33 až 34)
- V. Druhy ochranných známek (35 až 40)
- VI. Ochranná známka a jiné nehmotné statky [souběh ochran] (41 až 44)

I. Označení a jeho identifikační funkce

1. Klíčovým pojmem z hlediska definice ochranné známky je termín označení (Lange, 2012, s. 1 až 5). Z hlediska pravidel formální logiky totiž platí, že každá ochranná známka musí být označením, ale ne každé označení je ochrannou známkou. Jinými slovy množina nehmotných předmětů, které jsou ochrannými známkami, je podmnožinou nehmotných předmětů, které jsou označeními.

2. Označení je jakýkoliv výsledek činnosti (lidské, robotické či přírodní), který plní identifikační funkci, a to jak ve smyslu subjektivém, tak objektivém. „Subjektivým označením“ (NS 29 Cdo 2219/2015) je zejména název právnické osoby (§ 132 odst. 1 obč. zák.) či obchodní firma (§ 423 odst. 1 obč. zák.), označením objektivým je například zeměpisné označení [§ 2 písm. b) zák. o ochraně ozn. původu], označení původu [§ 2 písm. a) zák. o ochraně ozn. původu], zvláštní označení závodu (§ 2981 odst. 2 obč. zák.) a konečně ochranná známka.

3. Z hlediska vymezení pojmu „označení“ není rozhodné, zda jde o výsledek činnosti tvůrčí, technické, administrativní, organizační či jiné. Není ani rozhodující, zda jde vůbec o výsledek lidské činnosti. Označením tak může být i výsledek činnosti počítače, robota, zvířete či přírodních procesů. V tomto směru se označení zřetelně odlišují od nehmotných statků, které jsou výsledky tvůrčí duševní činnosti člověka [ať již jde o autorská díla (§ 2 odst. 1 autorského zákona), vynálezy (§ 3 odst. 2, § 6 zák. o vynálezech a zlepšovacích návrzích), technická řešení (§ 1 a § 2 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech), průmyslové vzory [§ 2 písm. a) zák. o ochraně prům. vzorů], topografie polovodičových výrobků (§ 2 odst. 1 zák. č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků)]. Zatímco výsledky tvůrčí duševní činnosti člověka jsou specifické svou funkcí technickou (vynálezy, technická řešení, odrůdy rostlin, topografie polovodičových výrobků) či funkcí uspokojující potřeby estetické (autorská díla, umělecké výkony, průmyslové vzory), označení plní primárně funkci identifikační. To však nevylučuje, aby nehmotný předmět plnil funkci estetickou (originální slovo, logo, krátký audiovizuální klip atd.) současně plnil funkci identifikační. Nicméně předměty, které by identifikační funkci samy o sobě neplnily, nemohly by vůbec být označeními. Lze však říci, že vše, čemu lidé přisuzují určitý význam, identifikační funkci má (přinejmenším v tom směru, že daný znak má svůj sémiotický obsah a rozsah), a proto označením může být prakticky cokoliv s významem v sémiotickém slova smyslu.

4. Slovo „označení“ se z hlediska klasifikace průmyslových práv používá rovněž k vymezení tzv. skupiny práv na označení (Horáček/Čada/Hajn, 2011, s. 351 a násl., Vojčík, 2012, s. 34; Lange, 2012, s. 1 až 5), kam spadají: (i) práva k obchodní firmě [§ 423 a násl. obč. zák.]; (ii) práva k označení původu a zeměpisným označením [§ 2 písm. a) a b) zák. o ochraně ozn. původu; čl. 5 odst. 1 a odst. 2 nařízení 1151/2012]; (iii) práva k zaručeným tradičním specialitám [čl. 18 odst. 1 nařízení 1151/2012]; (iv) práva k ochranným známkám [§ 1 a násl. zák. o ochranných známkách]; (v) práva k názvu právnické osoby [§ 132 až 135 obč. zák.]; (vi) práva ke jménu fyzické osoby [§ 77 až 78 obč. zák.]; (vii) práva k názvu autorského díla (§ 2 odst. 3, § 45 autorského zákona); relativní majetková práva vzniklá v důsledku nekalosoutěžního jednání, které spočívá v (viii) neoprávněném užití jména osoby, zvláštního označení závodu, zvláštního označení výrobku [§ 2976, § 2981 obč. zák.], (ix) relativní majetková práva k doménovému jménu [§ 2976 obč. zák.; čl. 20 a násl. nařízení Komise (ES) 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace] nebo (x) relativní majetková práva k nezapsanému označení (§ 2981 obč. zák.).

II. Funkce ochranné známky

5. Ochranná známka, tak jako jakékoliv jiné označení, plní primárně identifikační funkci, která bývá v teorii známkového práva nazývána též funkcí rozlišovací (Ingerl/Rohnke, 2010, s. 24; Lange, 2012, s. 6). Pojmovým znakem ochranné známky totiž je způsobilost k rozlišení výrobků a služeb různých subjektů [rozlišovací způsobilost nemají zejména označení popisná [§ 4 písm. b), c) či zdruhovělá (§ 4 písm. d)]. Ochranná známka má identifikovat výrobce a zajistit, že spotřebiteli bude pod stejným označením nabízeno zboží téhož výrobce (NSS 6 A 39/2001, NSS 6A 61/2002). S rozlišovací funkcí je spojena i funkce soutěžní, neboť ochranná známka má pomoci výrobcům, resp. poskytovatelům služeb prosadit se na trhu, na trhu se udržet či upevnit svou pozici v soutěži s konkurenčními výrobci (NSS 4 As 1/2008).

6. K dalším funkcím ochranné známky a jejich využití při výkladu zákona o ochranných známkách viz str. XXXV.

III. Ochranná známka a její pojmové znaky

7. Pojem ochranná známka zákon používá ve třech základních významech. Jednak jako označení, které obecně je způsobilým předmětem známkoprávní ochrany (§ 1). Dále zákonodárce používá pojem ochranná známka ve smyslu předmětu, který již byl zapsán do rejstříku ochranných známek (§ 28), jenž je předmětem vlastnického práva v širším slova smyslu (§ 15 až 18) a k němuž se vztahují časově omezená absolutní majetková práva (§ 8, § 29). Konečně ochrannou známkou je i tzv. všeobecně známá ochranná známka [§ 2 písm. d)], která zakládá absolutní majetková práva bez nutnosti zápisu do rejstříku ochranných známek.

8. Zákonodárce bohužel ne vždy rozlišuje, v jakém významu pojem ochranná známka používá. Konkrétní význam termínu ochranná známka tak v každém ustanovení musíme dovozovat zejména teleologickým výkladem (§ 2 odst. 2 obč. zák.).

9. Další část komentáře se proto snaží rozlišovat pojem „ochranná známka“ nebo „označení tvořící ochrannou známku“ ve smyslu naplnění pojmových znaků

ochranné známky dle § 1, pojem „zapsaná ochranná známka“ ve smyslu předmětu, který byl zapsán do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví (§ 28), a konečně pojem „všeobecně známá ochranná známka“ ve smyslu nezapsaného označení, které zakládá absolutní majetková práva na základě své všeobecné známosti [§ 2 písm. d)].

a) určitost předmětu ochrany

10. Aby bylo označení způsobilé tvořit ochrannou známku, musí jít o označení dostatečně určité na to, aby mělo konkrétní význam v sémiotickém smyslu. Zákodárce demonstrativním výčtem uvádí, která označení mohou tvořit ochrannou známku (slova včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal). Směrnice 2015/2436/EU, oproti dosavadní úpravě, výslovně uvádí zvuky, jakožto označení způsobilé tvořit ochrannou známku. Dle stávající úpravy zvuky ochrannou známku tvořit nemohou z důvodu absence požadavku grafické znázornitelnosti.

11. Z judikatury SDEU vyplývá, že označení tvořící ochrannou známku musí být „zřetelné, jednoznačné, do sebe uzavřené, lehce dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní“ (SDEU *Libertel Groep BV proti Benelux-Merkenbureau*, C-104/01, bod 29). Označení nemusí být způsobilé pro vnímání zrakem, stačí, když může být znázorněno grafickým způsobem (SDEU *Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent- und Markenamt*, C-273/00, body 45, 46, 55). V dané souvislosti SDEU vyslovil, že čl. 2 směrnice 89/104/EHS nedává členským státům žádný volný prostor k tomu, aby vyloučily některá označení z možnosti potenciálně tvořit ochrannou známku (SDEU *Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex*, C-283/01, bod 40). Označením tak může být v podstatě jakýkoliv znak (v sémiotickém smyslu). Za označení, které je obecně způsobilé tvořit ochrannou známku, tak můžeme považovat dokonce i jediné písmeno (SDEU *BORCO-Marken proti OHIM*, C-265/09-P, body 26, 28). Je třeba vždy odlišit to, zda vůbec jde o označení způsobilé tvořit ochrannou známku, od toho, zda dané označení má či nemá rozlišovací způsobilost (SDEU *BORCO-Marken*, bod 29). Jedinou výjimkou, kdy SDEU konstatoval, že daný znak vůbec není označením, je rozhodnutí ve věci *Dyson*: Pouhý koncept sběrné nádoby nebo komory, která je součástí vnějšího povrchu vysavače, vůbec nepředstavuje „označení“ (SDEU *Dyson Ltd. proti Registrar of Trade Marks*, C-321/03, bod 40). Oproti tomu však označením tvořícím ochrannou známku může být číslo (číselné označení „101“; Tribunál *Levi's proti OHIM*, T-604/13).

12. Dosavadní judikatura SDEU (SDEU *Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent- und Markenamt*, C-273/00, body 69, 70) nepřipouští zapisovat vůni (v daném případě šlo o vůni se slovním popisem „balsamikové ovocná s lehkým nádechem skořice“, která měla být v rejstříku vyjádřena chemickým vzorcem $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$) jako ochrannou známku, a to zejména z toho důvodu, že čichové známky nejsou dostatečně určité (vůně je považována za subjektivní vjem, který i při popsání vzorcem látky vymezuje pouze samotnou sloučeninu/ směs, avšak nikoli vůni; Norman, 2014, s. 376). Na tento případ navázal EUIPO (dříve „OHIM“) v rozhodnutí (R-120/2001-2, body 15, 16), které se týkalo chuťové ochranné známky popsáné jako „chuť umělých jahod“, a to pro farmaceutické

výrobky. EUIPO přihlášku ochranné známky zamítl, a to z důvodu absence určitosti předmětu ochrany. Pouhý slovní popis chutě totiž nedokáže dostatečně přesně vymezit předmětné označení (umělá chuť může být vnímána různými způsoby, jejichž výsledkem jsou odlišné chuťové vjemy). Vůni, jakožto ochrannou známku, EUIPO potom s poukazem na rozhodnutí SDEU ve věci *Sieckmann* zamítl v rozhodnutí (R-591/2003-1), jež se týkalo kombinované ochranné známky „vůně zralé jahody“ (jednalo se o slovní označení, k němuž byl přidán barevný obrazový prvek znázorňující červenou jahodu). I zde EUIPO konstatoval (R-591/2003-1, body 14 až 23), že popis „vůně zralé jahody“ může odkazovat na několik odrůd, a tedy i na několik různých vůní. Toto označení tedy není ani jednoznačné, ani dostatečně určité, a neumožňuje tak vyloučit subjektivní prvek v procesu identifikace a vnímání přihlašovaného označení (uvedené závěry byly následně potvrzeny Tribunálem ve věci *Eden SARL proti OHIM*, T-305/04, body 39 až 41).

13. Zda se na tomto přístupu s ohledem na směrnici 2015/2436/EU něco změní, lze obtížně říci. Dle názoru autora této části komentáře, je vůně i nadále (z hlediska požadavku „určitosti označení tvořícího ochrannou známku“) natolik subjektivní fenomén, že ji obecně nelze považovat za způsobilý předmět známkoprávní ochrany. Některé vůně sice jsou charakteristické a nezaměnitelné (například vůně čpavku či octa), nicméně takové označení by zase nebylo způsobilé k zápisu z důvodu absence rozlišovací způsobilosti [§ 4 písm. b) a c)]. Nelze sice vyloučit, že se nějakému přihlašovatelovi podaří uvést na trh takové výrobky, jejichž vůně bude nezaměnitelná a příznačná pouze pro výrobky tohoto soutěžitele (jinými slovy spotřebitel si při vnímání vůně vybaví soutěžitelovy výrobky či služby), nicméně zápis takového označení do rejstříku by byl podmíněn prokázáním získání rozlišovací způsobilosti dle § 5. Současně by však muselo být takové označení způsobilé k zápisu do rejstříku (tj. muselo by splňovat podmínky objektivnosti, stálosti, jednoznačnosti a určitosti).

14. Přestože dle stávající právní úpravy není možné chránit zvukové ani zvukově-obrazové známky [viz též komentář k § 4 písm. a) po implementaci směrnice 2015/2436/EU bude možné chránit jak zvukové ochranné známky (SDEU *Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex*, C-283/01, bod 38)], tak zřejmě i ochranné známky audiovizuální (pohybové), a to i v případě krátkých výtvorů. Podstatné je, aby dané označení splňovalo požadavek „určitosti předmětu ochrany“. EUIPO např. v minulosti zapsal i čtyři tóny (známá melodie ozývající se při zapínání mobilních telefonů Nokia – EUTM 001040955) nebo krátké audiovizuální sekvence (tzv. *motion trademarks* – EUTM 8668949, 8884447, 8679748). Je třeba podotknout, že co do samotného požadavku „určitosti předmětu ochrany“, zřejmě neexistuje rozdíl mezi delším audiovizuálním dílem (filmem) a krátkým klipem. Film sám o sobě, tak jako jakékoliv jiné označení, z hlediska základních principů sémiotiky plní identifikační funkci (díky zpřístupnění zvukově-obrazových souborů v různých formátech je možné jej navíc zachytit v rejstříku). U celého filmu by však již pravděpodobně nebyly naplněny specifické funkce ochranných známek (zejména funkce rozlišovací a propagační). Tyto úvahy nejsou samoúčelné. V případě, že by se připustila známkoprávní ochrana filmů, mohlo by docházet k obcházení doby autorskoprávní ochrany (doba života autora a 70 let po jeho smrti – § 27 odst. 1 autorského zákona).

b) grafická znázornitelnost/způsobnost vyjádření v rejstříku

15. Druhým zákonným požadavkem z hlediska způsobnosti označení tvořit předmět známkoprávní ochrany je jeho grafická znázornitelnost. K naplnění tohoto kritéria se vyjádřil SDEU ve zmiňovaných rozhodnutích *Ralf Sieckmann* a *Shield Mark*. V tomto směru je nezbytné podotknout, že samotná ochranná známka nemusí být vnímatelná zrakem (SDEU *Sieckmann*, bod 45). Musí jít nicméně o takové označení, které je „způsobivé být znázorněno graficky, zejména pomocí obrazů, čar a písmen za podmínky, že zobrazení je jasné, přesné, samostatné, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní“ (SDEU *Sieckmann*, bod 46).

16. Poté, co dojde k implementaci směrnice 2015/2436/EU, požadavek na grafickou znázornitelnost zcela odpadne a bude nahrazen pouze požadavkem na způsobnost vyjádření v rejstříku (viz též str. XLIX). Nově tedy bude možné zapsat jako ochrannou známku nejen zvuková označení, ale i „pohybující se označení“ jako jsou animované ikony či krátké klipy.

17. Provedení označení může být černobílé nebo barevné. U označení tvořených pouze barvou nebo kombinací barev je nezbytné, aby přihlašovatel specifikoval barvu, a to názvem či číslem barvy, s uvedením názvu použité vzorkovnice barev (např. CMYK, PANTONE, RAL). U kombinovaných ochranných známek nebo slovních ochranných známek v jiném než běžném písmu, je přihlašovatel povinen k přihlášce (pokud ji podává v papírové podobě) připojit 3 kopie vyobrazení přihlašovaného označení o velikosti A8 až A4, tak, aby bylo schopno reprodukce ve všech detailech (Metodické pokyny – F, str. 9).

18. SDEU připustil zápisnou způsobnost barev v rozhodnutí *Libertel* (do přihlášky zde spol. *Libertel* uvedla pouze oranžový obdélník a v prostoru pro popis označení bylo napsáno slovo „oranžová“ bez jakéhokoli odkazu na kódování barev). S poukazem na závěry uvedené v rozhodnutí *Sieckmann* SDEU konstatoval, že u barev není dostačující pouhé uložení vzorku na papíře, protože se může postupem času změnit. Slovní popis potom splňuje grafickou znázornitelnost, pokud je dostatečně určitý. Tento požadavek přihlašovatel může naplnit právě s pomocí určení barvy mezinárodním kódem (SDEU *Libertel*, body 37, 38).

19. K problematice barvy z hlediska posuzování práva přednosti a tzv. Společného prohlášení o společné praxi, týkající se rozsahu ochrany černobílých ochranných známek viz komentář k § 19.

20. Jakým způsobem budou v budoucnu stanoveny náležitosti příloh přihlášky pro případný zápis zvukových a zvukově-obrazových označení, není zatím známo. Nicméně se lze domnívat, že u přihlášky v elektronické podobě se bude přikládat zvukový/zvukově-obrazový soubor v definovaném formátu, u přihlášky v papírové podobě zřejmě bude muset být příloha na datovém nosiči (CD, DVD, flashdisk atd.).

c) rozlišovací způsobnost

21. Rozlišovací funkce je jednou ze základních funkcí ochranné známky. Zatímco označení původu či zeměpisné označení plní primárně funkci garance kvality (ve vztahu ke specifickým vlastnostem výrobků pocházejících z určité oblasti), obchodní firma slouží jakožto „identifikátor subjektivní“ (primárním cílem obchodní firmy je odlišit právní osobnosti subjektů zapsaných v obchodním rejstříku),

ochranná známka je „identifikátor objektový“ se „subjektovou relací“. Znamená to, že ochranná známka musí být způsobilá odlišit výrobky nebo služby (objekt) jedné osoby (subjekt) od výrobků nebo služeb (objekt) jiné osoby (subjekt).

22. Podle ustálené judikatury SDEU je základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu zboží nebo služby označených ochrannou známkou tím, že mu umožní bez možnosti záměny odlišit toto zboží nebo tuto službu od zboží nebo služeb, které mají jiný původ (SDEU *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, C-39/97, bod 28; *Merz & Krell GmbH & Co.* C-517/99, bod 22). Ochranná známka musí rozlišit dotčené zboží nebo služby jako obchodní artikl pocházející od určitého zdroje (subjektu, podniku). V tomto ohledu je třeba zohlednit vnímání relevantní veřejnosti, která je tvořena průměrnými běžně informovanými a přiměřeně pozornými a obezřetnými spotřebiteli.

23. Rozlišovací způsobilost tedy musí být posouzena (i) nejen ve vztahu k výrobkům nebo službám, na které se tato ochranná známka vztahuje, ale také (ii) ve vztahu k předpokládanému vnímání relevantní veřejnosti, kterou je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný průměrný spotřebitel (SDEU *Koninklijke KPN Nederland NV proti Benelux-Merkenbureau*, C-363/99, bod 34).

24. K problematice absence rozlišovací způsobilosti viz komentář k § 4 písm. b). Ke ztrátě rozlišovací způsobilosti viz komentář k § 31 a § 32.

ca) objektová rozlišovací způsobilost

25. Pojem výrobků a služeb je třeba vykládat extenzivně. Není rozhodující, zda se jedná o věci v právním smyslu [výrobek mohou být i živá zvířata (třída 31), která věci v právním smyslu nejsou – § 494 obč. zák.], výtvoř (např. autorská díla, e-knihy, databáze, ikony, loga), věci hmotné i nehmotné (§ 496 obč. zák.) či ovladatelné přírodní síly (el. energie; § 497 obč. zák.). Je však sporné, zda lze za výrobek považovat věc nemovitou (inženýrské sítě – § 509 obč. zák., pozemky – § 498 obč. zák., stavby – § 498, § 506 obč. zák.). Výsledky stavební činnosti jsou obvykle zařazovány buď do třídy 19 jako stavební materiály, případně do třídy 37 jako služby v oblasti stavebnictví. Samotné nemovité věci však nejspíše definici výrobku nespĺňují. Výrobek rovněž ze své povahy nemůže být lidské tělo či jeho části (§ 493 obč. zák.). Umělé implantáty však pojem výrobku spĺňují (třída 10). Službami jsou potom takové lidské aktivity, které spočívají v činnosti (propagační činnost, reklama, poradenství, doprava atd.).

26. Funkční rozdíl mezi výrobky a službami se projevuje v tom, že k tzv. vyčerpání práv může dojít pouze ve vztahu k výrobkům, nikoliv ke službám (blíže viz komentář k § 11).

27. K problematice zařídění ochranné známky do příslušné třídy Niceského třídění a vymezení seznamu výrobků a služeb, pro které se požaduje ochrana, viz komentář k § 19. Ke změnám, jež v oblasti zařídění přináší směrnice 2015/2436/EU, viz str. LVII:

cb) subjektová relace

28. Z hlediska posuzování rozlišovací způsobilosti není rozhodující, zda přihlašovatel je podnikatelem [§ 420 odst. 1 obč. zák.; pojem „rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů“ používal starý známkový zákon (zákon č. 137/1995 Sb.), avšak s účinností od 1. dubna 2004 je tato

podmínka zrušena], stejně tak není rozhodující, zda výrobky či služby, vůči nimž je rozlišovací způsobilost posuzována (například v rámci námitkového řízení), pocházejí od podnikatelského subjektu. Označením tvořícím ochrannou známku tak může být i označení sloužící k identifikaci výrobků či služeb spolků, územně-samosprávných celků či veřejných vysokých škol. Klíčové nicméně je, aby se jednalo o rozlišení mezi výrobky či službami různých subjektů (osob v právním smyslu), případně alespoň obchodních závodů (§ 502 obč. zák.) či poboček (§ 503 obč. zák.). V tomto směru samozřejmě podnikatel mající několik obchodních závodů může mít pro každý z nich zvlášť zapsané ochranné známky, jež označují výrobky či služby pocházející z daných obchodních závodů.

d) rozlišovací způsobilost některých označení

29. Jako ochrannou známku sice lze zapsat samotnou „barvu“, avšak obvykle u ní přihlašovatel bude muset prokázat, že ve vztahu k přihlašovaným výrobkům či službám získala rozlišovací způsobilost (§ 5). SDEU připustil způsobilost barev jakožto označení způsobilých tvořit ochrannou známku ve zmiňovaném rozhodnutí *Libertel*, v němž ovšem konstatoval, že rozlišovací způsobilost barva jako taková nemá (SDEU *Libertel*, bod 67), protože sice může přinášet určité asociace, myšlenky či pocity, ale obtížně sděluje přesné informace. Nelze však vyloučit, že existují situace, ve kterých může samotná barva sloužit jako označení původu zboží nebo služeb podniku. Je tedy třeba připustit, že samotné barvy mohou být způsobilé odlišit zboží nebo služby různých subjektů (SDEU *Libertel*, bod 41). Tyto teze byly následně potvrzeny rozhodnutím *Heidelberger Bauchemie GmbH, C-49/02* (jednalo se o kombinaci modré a žluté barvy), v němž SDEU zopakoval, že barvy jsou obvykle pouhou vlastností věcí a ve specifické oblasti obchodu jsou barvy nebo kombinace barev obecně užívány pro svůj atraktivní nebo dekorativní charakter, aniž by nesly jakýkoli význam. Nicméně nelze vyloučit, že barvy nebo kombinace barev mohou ve vztahu k výrobku nebo službě tvořit označení (SDEU *Heidelberger*, bod 23).

30. Z uvedené judikatury vyplývá, že barva sama rozlišovací způsobilost nemá, může ji však v očích spotřebitelské veřejnosti získat, přičemž tuto skutečnost musí přihlašovatel Úřadu prokázat (§ 5). V praxi zápisných úřadů se tak setkáváme spíše s menším počtem zápisů barev jako ochranných známek. Jako příklad lze uvést, že EUIPO provedl zápis ochranné známky barvy „Lila“ (registrovaná pro čokoládové výrobky, EUTM 000031336) pro spol. Kraft Foods, jež touto světle fialovou barvou označuje své výrobky nesoucí název Milka. V rejstříku Úřadu potom nalezneme čtyři zapsané ochranné známky pro barvu (číslo zápisu 316059, 304707, 332507, 332152), přičemž tři jsou zapsány pro telekomunikační služby a jedna pro péči o zuby.

31. Co se týče trojrozměrných ochranných známek, zde lze zmínit dvě rozhodnutí, která byla vydána společně (jednalo o spojené případy). Prvním bylo rozhodnutí ve věci *Henkel KGaA proti OHIM* (C-456/01 P a C-457/01 P), druhým rozhodnutí *Procter & Gamble Company proti OHIM* (C-468/01 P a C-472/01 P). Obě společnosti se snažily zaregistrovat trojrozměrnou ochrannou známku pro tablety do praček a myček nádobí. Dle závěrů SDEU pouhý tvar výrobku není spotřebiteli vnímán jako ochranná známka, dokud nemá nějaký ozvláštněný

(slovní či grafický) prvek (*Procter & Gamble*, bod 24; *Henkel*, bod 38). Tvar tedy musí být dostatečně zvláštní, neobvyklý a kontrastní. SDEU dále poukazuje na to, že ačkoliv tvar či barva výrobku mohou tvořit ochrannou známku, ještě to neznamená, že předmětné označení musí nezbytně mít i rozlišovací způsobilost ve vztahu k určitému zboží nebo službám. Pouze takové trojrozměrné označení, které se dostatečně odchyluje od norem a zvyklostí v určité oblasti výrobků/služeb, má rozlišovací způsobilost (*Henkel*, bod 39; *Procter & Gamble*, bod 37). V rozhodnutí *Henkel* dále SDEU poukázal na rozhodnutí *Libertel* a dovodil, že je nutné zachovat určité prvky obecně přístupné i pro všechny soutěžitele na relevantním trhu (*Henkel*, bod 47). I v případě trojrozměrných ochranných známek tedy platí obdobné požadavky jako u barvy. Rozlišovací způsobilost je třeba u trojrozměrné ochranné známky Úřadu prokázat (§ 5).

32. K problematice trojrozměrných ochranných známek a tzv. technického předurčení viz komentář k § 4 písm. d).

IV. Ochranná známka a věc v právním smyslu

33. Ochranná známka představuje typickou nehmotnou věc v právním smyslu (§ 496 odst. 2 obč. zák.). Jedná se o nehmotný statek, který ze své podstaty není spjat s osobností člověka a je předmětem toliko majetkových práv. K ochranné známce se potom mohou vztahovat jak absolutní majetková práva upravená zákonem o ochranných známkách (§ 8), tak absolutní majetková práva chráněná občanským zákoníkem jako je např. právo zástavní (§ 1309 a násl. obč. zák.). Zapsaná ochranná známka může být také předmětem podílového spoluvlastnictví (§ 18a zák. o ochranných známkách; § 1115 a násl. obč. zák.). Zapsaná ochranná známka je rovněž nepřímým předmětem relativních majetkových práv (konstitutivní převod neboli licence – § 2358 a násl. obč. zák.; translativní převod práv na základě nepojmenované smlouvy – § 15 zák. o ochranných známkách; § 1746 odst. 2 obč. zák.).

34. Blíže viz též str. XXXIII. Zapsaná ochranná známka je zákonodárcem dále označena jako předmět vlastnictví v širším slova smyslu (viz komentář k § 15).

V. Druhy ochranných známek

35. Ochranné známky se dělí do různých kategorií.

36. Ochranné známky dle způsobu vyjádření:

- slovní označení (APPLE, ŠKODA AUTO, TCHIBO, OPAVIA, IBM; mezi slovní označení mohou patřit i slogany: „Náskok díky technice“/ „Vorsprung durch Technik“, SDEU *Audi AG proti OHIM*, C-398/08 P);
- slovní označení grafické; tj. slovní označení v neběžném písmu (CAMEL, číslo zápisu 97480; TECHNICOLOR, číslo zápisu 102285; Coca-Cola, číslo zápisu 98990);
- obrazové označení vymezené kresbou nebo fotografií (obrázek slona jako grafická ochranná známka spol. KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., číslo zápisu 112859; grafické označení ve tvaru okřídleného šípů spol. ŠKODA INVESTMENT a.s., číslo zápisu 110859);
- kombinované označení slova a obrazového označení (Pilsner Bier, číslo zápisu 111602; Original Becher Bitter, číslo zápisu 114092; GOODYEAR, číslo zápisu 93689);

- prostorové označení (láhev Coca-Cola, číslo zápisu 177364; láhev Carlsbad Bitter, číslo zápisu 164730; čokoládová tyčinka Toblerone, EUTM číslo přihlášky 31237);
- barva či kombinace barev (barva Pantone 485 C, číslo zápisu 304707; Magenta RAL 4010 Telemagenta, číslo zápisu 316059; kombinace barev, EUTM číslo přihlášky 63289);
- zvukové označení (zvuk spuštění operačního programu Windows, EUTM číslo přihlášky 5868261; znělka filmů spol. TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, EUTM číslo přihlášky 12438628);
- zvukově obrazový záznam (*de lege lata* nejsou dle českého práva přípustné; *de lege ferenda* přípustné budou za předpokladu získání rozlišovací způsobilosti, viz výše; do rejstříku ochranných známek EU jsou *motion trademarks* zapisovány viz EUTM 8668949, 8884447, 8679748, 8840894, 8833394).

37. Ochranné známky dle formy ochrany:

- ochranné známky národní [§ 2 písm. a) zák. o ochranných známkách];
 - ochranné známky mezinárodní [§ 2 písm. b), čl. 4 a čl. 6 Madridské dohody, čl. 2 a čl. 4 Protokolu k Madridské dohodě];
 - ochranné známky EU (dříve ochranné známky komunitární či ochranné známky Společenství) [§ 2 písm. c), čl. 1 odst. 1 nařízení 2017/1001];
 - všeobecně známé ochranné známky [§ 2 písm. d), čl. 6bis Pařížské unijní úmluvy].
- K problematice ochranných známek dle formy ochrany viz komentář k § 2.

38. Ochranná známka může být též zapsána jako individuální, nebo jako kolektivní ochranná známka (§ 35 až 40). V druhém případě náleží práva z ochranné známky všem členům subjektu (obchodní korporace, spolek), který je v rejstříku veden jako vlastník kolektivní ochranné známky.

39. K problematice kolektivních ochranných známek viz komentář k § 35 a násl. K problematice certifikačních ochranných známek viz str. LXII. K tzv. blokážním ochranným známkám z hlediska povinnosti užívání ochranné známky viz komentář k § 13, § 14 a § 31.

40. K členění ochranných známek dle stupně zápisné způsobilosti/nezpůsobilosti (ochranné známky distinktivní/nedistinktivní, fantazijní označení, popisná označení, technicky předurčená označení, druhová označení atd.) viz komentář k § 4, § 6 a § 7.

VI. Ochranná známka a jiné nehmotné statky (souběh ochran)

41. Přestože zákon o ochranných známkách (oproti § 1 odst. 2 zák. o ochraně prům. vzorů, § 105 autorského zákona) neobsahuje výslovné ustanovení, které by umožňovalo souběh ochran s jinými předměty duševního vlastnictví (směrnice 2015/2436/EU obsahuje možnost souběhu v bodě 40 své preambule), je doktrinálně (Telec/Tůma, 2007, s. 844; Koukal, 2012, s. 107; Derclaye/Leistner, 2011, s. 48, 61; Kur In. Ginsburg/Besek, 2002, s. 602 až 603) dovozováno, že souběžná ochrana daného označení je přípustná.

42. Jestliže tedy konkrétní označení (například ozvláštňené logo) splňuje pojmové znaky různých ideálních předmětů ochrany, může být současně chráněno jako autorské dílo (§ 2 odst. 1 autorského zákona), český zapsaný průmyslový vzor (§ 38