

# 1 PRÁVA NA OZNAČENÍ

V užším pojetí se do práv na označení zahrnují ochranné známky a označení původu a zeměpisná označení.<sup>1</sup> V širším pojetí se tato práva na označení začleňují mezi hospodářská ochranná označení, když se do této skupiny zahrnují vedle ochranných známek a označení původu výrobků i údaje o provenienci zboží, jméno výrobku a obchodní jméno, respektive firemní označení neboli obchodní firma.<sup>2</sup>

K oběma těmito skupinám nepochybně patří i tzv. zeměpisné označení výrobků, kterýžto pojem je pojmem užším než „údaj o provenienci zboží“ a širším než „označení původu výrobků“, jak bude v dalších částech této publikace ještě zmíněno.

## 1.1 Ochranná známka dle právního řádu České republiky

Užívání označení, která slouží k určování původu výrobků a služeb, má velice dlouhou historii. Literární prameny počátek této tradice posunují nejméně do období starověku, kdy se již užívalo určitých označení ve spojitosti s cihlářskými, keramickými a koženými výrobky. Literární prameny udávají, že již před 3000 lety indiánský řemeslník označoval své produkty před jejich odesláním do Íránu vyrytým označením. Podobně byla užívána označení produktů v Číně před více než 2000 lety a ve starém Římě byly užívány tisíce různých označení na keramických výrobcích.<sup>3</sup> Takováto označení byla tvořena zpravidla značkami, písmeny, iniciálami producenta nebo grafickými a obrazovými symboly, které byly připevněny nebo vytvářeny na povrchu výrobků. Vypalovanými označeními byla opatřována i zvířata (odtud dosud užívaný anglický termín pro ochranné známky „brand“).

Zvyk opatřit výrobky označením výrobce se rozšířoval ve středověku a zejména v novověku, kdy začalo častěji docházet ke směně zboží mezi různými zeměpisnými oblastmi a kdy začala hromadná výroba. Označování zboží se začalo v širokém měřítku užívat i v souvislosti s rozvojem cechů, v nichž se soustřeďovali řemeslníci z nejrůznějších oborů, a kdy, ve smyslu nynějšího pojetí, začalo docházet k rozsáhlé hospodářské, respektive živnostenské soutěži mezi jejich skupinami a jednotlivými

<sup>1</sup> Viz například JAKL, L. a kol. *Ochranné známky a označení původu*. Praha: ÚPV, 2002.

<sup>2</sup> BOHÁČEK, M., JAKL, L. *Právo duševního vlastnictví*. Praha: VŠE Praha, 2002.

<sup>3</sup> *WIPO Intellectual Property Handbook*. Ženeva: 2004, p. 67.

řemeslníky. Tehdy se začal výrazně prosazovat hlavní smysl užívaných označení, tj. rozlišovat výrobky jednoho cechu nebo živnostníka od výrobků jiných cechů a živnostníků.

Nicméně bouřlivý vývoj v oblasti označování zboží, hlavně pokud jde o právní ochranu užívaných označení, nastal až v druhé polovině předminulého století. Mezi nejpokrokovější země v té době patřily Spojené státy americké, Anglie, Francie, Německo a Rakousko. Právní regulace v oblasti označování zboží byla v té době založena zpravidla na rozhodování soudů.

*Vývoj práv k ochranným známkám a označení původu zboží v českých zemích* byl v druhé polovině minulého století dán vývojem v rámci rakousko-uherské monarchie. Novodobá úprava ochrany práv na označení byla v naší zemi založena rakouským císařským patentem č. 230 z roku 1859, o ochraně průmyslových známek, který byl novelizován zákonem č. 19 z roku 1890 a zákonem č. 108 z roku 1895. Zákonem č. 45 z roku 1865 bylo přiznáno známkové právo i cizozemcům a v roce 1890 byl na území tehdejšího Rakouska zřízen ústřední známkový rejstřík. Již v této době bylo trvání ochrany ochranné známky v českých zemích stanoveno na 10 let s možností obnovy zápisu. Existovaly i prostředky proti porušení ochranné známky a možnosti obrany nezapsaného dříve užívaného označení proti majiteli později zapsané ochranné známky.

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byly na území nového státu převzaty dříve platné rakouské právní předpisy včetně právní úpravy práv na označení. To bylo provedeno zákonem č. 469 a č. 471 z roku 1919 a zákonem č. 261 z roku 1921. Tyto zákony umožňovaly právní ochranu označení a zachovávaly kontinuitu známkových práv na území nové republiky, pokud byla tato práva znovu ve stanovené lhůtě přihlášena u příslušné obchodní a živnostenské komory.

Tato právní úprava v oblasti práv na označení trvala na území bývalého Československa až do roku 1952, kdy byl vydán zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách, který byl nahrazen zákonem č. 174/1988 Sb. V roce 1995 byl pak v České republice přijat zákon č. 137/1995 Sb. a v roce 2003 zákon č. 441/2003 Sb.

*Pokud jde o mezinárodní vztahy*, Československá republika bezprostředně po svém vzniku v roce 1918 postupně přistupovala k Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví<sup>4</sup> (dále jen „PUÚ“), k Mezinárodní unii na ochranu živnostenského vlastnictví obsahující i úpravu známkových práv a k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek, k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží, k Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, k Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu. V posledních letech Česká republika přistoupila ke Smlouvě o známkovém právu,

<sup>4</sup> Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná 2. října 1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.).

k Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví<sup>5</sup> (dále jen „TRIPS“) a k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek. Česká republika má uzavřeny i dvoustranné mezinárodní smlouvy s Rakouskem, Portugalskem, Švýcarskem a Španělskem (tato dosud nevstoupila v platnost) o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení týkajících se původu zemědělských a průmyslových výrobků.

*Pokud jde o zápisné řízení o ochranných známkách na našem území po roce 1918*, byl zaveden dvoustupňový zápis v souladu s převzatým rakouským systémem. Obnovy prováděly a rejstříky vedly obchodní a živnostenské komory, v jejichž okrese bylo sídlo podnikatele přihlašujícího ochrannou známku. Tyto komory prováděly průzkum jen na formální náležitosti přihlášky. Proti rozhodnutí o přihlášce bylo možno se odvolat k Ministerstvu obchodu. Vlastní věcný průzkum zápisné způsobilosti provádělo až Ministerstvo obchodu, které též vedlo ústřední známkový rejstřík, rozhodovalo o žalobách na výmaz a žalobách zjišťovacích. Proti rozhodnutí tohoto ministerstva, které se vydávalo pouze na základě písemných podkladů, byla přípustná stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud však byl při rozhodování omezen pouze na zkoumání, zda bylo při rozhodování užito odpovídajícího zákona, zda nebyl porušen správní řád a zda mělo Ministerstvo obchodu pro svůj úsudek dostatečný podklad, respektive zda jeho myšlenkový postup odpovídal zásadám logického myšlení, jinak řečeno, zda nešlo o logicky chybnou úvahu při rozhodování.

Až do roku 1950, s mimořádným obdobím za druhé světové války, probíhalo dvojitý instancní zápisné řízení u jednotlivých obchodních a živnostenských komor s následným věcným průzkumem a zápisem do ústředního rejstříku u Ministerstva obchodu. Od 1. ledna 1950 byla známková agenda začleněna do působnosti tehdejšího Patentního úřadu, plnicího funkci ústředního úřadu pro právní ochranu průmyslového vlastnictví. Tehdy vydaný zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách, upravil průzkumové řízení o zápisné způsobilosti na úroveň právního stavu ve většině států světa. Tento systém zahrnující i věcný průzkum zápisné způsobilosti přihlašovaných označení do ústředního rejstříku byl po přizpůsobení vývoji ve světě zachován i v pozdějším zákoně č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Po změně politického a ekonomického systému po roce 1999, kdy bylo upuštěno od centralistického systému řízení národního hospodářství, bylo nutno provést potřebné změny i v zákoně o ochranných známkách. Proto byl vydán zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který byl do značné míry harmonizován se západoevropskou legislativou a uveden v soulad se smlouvami, jimiž byla Česká republika vázána, zejména se Smlouvou o známkovém právu a s TRIPS. Tím se vytvořily podmínky pro zapojování naší země do novodobé mezinárodní spolupráce. Nicméně v souvislosti s přípravou přístupu České republiky k Evropské unii bylo nutno i tento zákon č. 137/1995 Sb. dále přizpůsobit známkovému právu platnému ve státech Evropské unie. Proto bylo

<sup>5</sup> Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví [sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) č. 191/1995 Sb.].

přistoupeno k projednání a vydání nového zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, (dále jen „ZOZ“).

Vydáním ZOZ došlo k úplné harmonizaci v oblasti ochranných známek i s právní úpravou obsaženou v Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství a Nařízení Rady Evropských společenství č. 3288/1994 z 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení č. 40/94.

Institut *ochranná známka* je tedy na území České republiky právně vymezen v ZOZ. Ustanovení § 1 citovaného zákona výslovně stanoví: „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*.“

Právní věta obsažená ve shora citovaném ustanovení je považována za tzv. pozitivní definici ochranné známky. Ustanovení je třeba chápat jako demonstrativní vymezení forem a odtud následně i druhů označení způsobilých veřejnoprávní ochrany podle právního předpisu.<sup>6</sup> Současně se jedná o tzv. legální definici ochranné známky, která vymezuje elementární požadavky zákonodárce na označení, která jsou způsobilá k právní ochraně formou institutu ochranné známky. Z výše citovaného ustanovení lze tedy současně vyvodit, že přihlašované označení musí splňovat tři obligatorní podmínky pro zápis do rejstříku ochranných známek – přihlašované označení musí být schopné grafického znázornění, musí splnit podmínku rozlišovací neboli distinktivní způsobilosti a musí být vázané na výrobky a/či služby, k jejichž rozlišení má sloužit.

ZOZ jako obligatorní podmínku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku vyžaduje schopnost grafického znázornění. U označení, která nejsou zobrazitelná v grafické podobě, dle soudobého ZOZ lze k právní ochraně přihlásit jejich převod do grafické podoby. Předmětem právní ochrany je poté daný převod do grafické podoby, neboť rozsah ochrany plynoucí ze zapsané ochranné známky je dán seznamem výrobků a/či služeb a vyobrazením ochranné známky, například v případě přepisu znělky do notového zápisu, popřípadě zněním ochranné známky, pokud se jedná o převod do slovní podoby.

Shora citované ustanovení je v souladu se *Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách*<sup>7</sup> (dále jen „Směrnice 2008/95“, která byla implementována do právního řádu České republiky. Jak vyplývá implicitně z textu uvedené směrnice, stěžejní cíl zákonodárci při její tvorbě spatřovali zejména v harmonizaci hlavních ustanovení hmotného práva o ochranných známkách, o nichž se v době její

<sup>6</sup> Horáček in HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2., podstatně dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 56.

<sup>7</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách 89/104/EHS).

tvorby mělo za to, že mají nejvýraznější přímý dopad na fungování vnitřního trhu tím, že brání volnému pohybu výrobků a služeb v Evropské unii.

Výše citovaná směrnice v článku 2 definuje označení, jež mohou tvořit ochrannou známku, když explicitně stanoví, že ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné *grafického znázornění*, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou tato označení *způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků*. Jurisprudence uvedený článek považuje za tzv. pozitivní definici ochranné známky.

V komparaci s definicí ochranné známky dle ZOZ lze tedy vyvodit, že definice institutu ochranné známky dle ZOZ je plně v souladu se shora uvedenou Směrnicí 2008/95. ZOZ oproti Směrnici 2008/95 jako označení způsobilé zápisu formou institutu ochranné známky výslovně uvádí *barvu*,<sup>8</sup> ale protože uvedený zákon i směrnice shodně uvádí demonstrativní výčet označení způsobilých zápisu formou ochranné známky, interpretačně explicitní vyjádření barvy v zákonné definici ochranné známky není na závadu. Jde o jakési vodítko přihlašovatel, respektive ÚPV, že pokud si přihlašovatel bude nárokovat barvu jako ochrannou známku a současně splní všechny požadavky zákona pro zápis předmětného označení do známkového rejstříku, především podmínku rozlišovací způsobilosti, není důvod mu bez dalších úvah odepírat právní ochranu formou zápisu označení tvořeného výlučně barvou do rejstříku ochranných známek.

ZOZ v legální definici ochranné známky *expressis verbis* nevymezuje okruh vlastníků ochranné známky, když výslovně užívá pojem „*osob*“, exaktně uvádí: „pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné *osoby* od výrobků nebo služeb jiné *osoby*.“ Vlastníkem ochranné známky tedy může být jak subjekt soukromého práva, ať již fyzická osoba či právnická osoba, tak subjekt veřejného práva, zejména stát, organizační složka státu (ministerstvo), základní územní samosprávný celek (obec) či vyšší územní samosprávný celek (kraj). Na rozdíl od právní úpravy zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, dle které mohli ochranné známky nabývat pouze podnikatelé v rozsahu předmětu svého podnikání zapsaného v živnostenském či jiném rejstříku ke dni podání přihlášky, návrh současného ZOZ nadále tuto podmínku nestanovil a rozšířil tím možnost vlastnit ochrannou známku na jakékoli fyzické či právnické osoby způsobilé k právním úkonům. Přihlašovatel ochranné známky tedy již nemusí nadále dokládat, že výrobky či služby, pro které ochrannou známku přihlašuje, jsou jeho povolenou podnikatelskou činností v rozsahu zápisu v živnostenském či jiném rejstříku. Uvedené však nevylučuje skutečnost, že přihlašovatel či vlastník ochranné známky musí být oprávněn nakládat s výrobky nebo provozovat služby, pro které si ochrannou známku přihlásil, na základě příslušného právního předpisu.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Zde je nutno uvést, že autorka míní označení, které sestává výlučně z barvy, neobsahuje tedy žádné další rozlišovací prvky v podobě grafického či slovního prvku, nejedná se o barevné provedení například grafického či kombinovaného označení.

<sup>9</sup> Důvodová zpráva k ustanovení § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Horáček in HORÁČEK, R. a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných*

Oproti tomu shora uvedená směrnice v citovaném článku 2 operuje s termínem „*podnik*“, když výslovně uvádí: „pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho *podniku* od výrobků či služeb jiných *podniků*“ / úřední znění v anglickém jazyce deklaruje: „provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one *undertaking*<sup>10</sup> from those of other *undertakings*.“ Interpretuje-li autorka uvedený termín restriktivně, usuzuje, že vlastníkem ochranné známky dle znění směrnice může být pouze právnická osoba. V praxi je však uvedený termín vykládán extenzivně, neboť členské státy ve svých právních předpisech běžně umožňují zápis ochranné známky, jejímž vlastníkem je výlučně fyzická osoba, ať již podnikatel či nikoliv. Bylo by tedy namístě, aby evropští zákonodárci tento „technický“ nedostatek odstranili.

### 1.1.1 Označení způsobilá k zápisu do rejstříku ochranných známek

Označení schopné zápisu do rejstříku ochranných známek, vedeného v České republice ÚPV, musí splňovat základní podmínky obsažené v zákonu o ochranných známkách. Takové označení však nesmí být tímto zákonem vyloučeno z možnosti zápisu do rejstříku ochranných známek a musí splňovat i ostatní podmínky, které jsou v tomto zákonu uvedeny.

*Ochrannou známkou může být při splnění podmínek stanovených zákonem č. 441/2003 Sb. jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, popřípadě jejich kombinace. To však za podmínky, že je takové označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků či služeb jiné osoby, ať již právnické či fyzické.*

Tato obecná definice ochranné známky uvádí podmínky, které musí označení splňovat, aby mohlo být zapsáno do rejstříku ochranných známek. Jelikož definuje obecně pojem ochranné známky, musí být vždy vzata v úvahu při rozhodování o zápisu nebo při prohlášení ochranné známky za neplatnou. To znamená, že ochrany schopné označení musí splňovat všechny podmínky, které jsou v ní obsaženy. Vždy tedy musí dané označení dle ZOZ splňovat podmínku grafické znázornitelnosti, podmínku rozlišovací způsobilosti a musí být vázáno na určité výrobky a/nebo služby, k jejichž rozlišení má sloužit. Tuto obecnou definici je nutno mít na zřeteli při aplikaci v zákoně dále uváděných ustanovení, zejména v případech interpretace v zákonu dále vymezených ustanovení pro zápisnou způsobilost označení do rejstříku, popřípadě při řízení o prohlášení již zapsané ochranné známky za neplatnou.

---

*označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 55.*

<sup>10</sup> Výraz „*undertaking*“ v českém jazyce označuje výraz „*podnik*“. KALINA, M. a kol. *Odborný slovník anglicko-český z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní. 2., rozš. vyd. Praha: Linde Praha, 1996, s. 837.*

*Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., 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 o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Návrh novely ZOZ“), který je v současné době projednáván Parlamentem České republiky a o kterém bude blíže pojednáno v další subkapitole ve znění „Ochranná známka EU dle právního řádu Evropské unie“, požadavek grafické znázornitelnosti přihlašovaného označení, v souladu s novou legislativou Evropské unie, odstraňuje.*

Označení není schopné zápisu do rejstříku ochranných známek samo o sobě, ale vždy jen ve spojitosti s určitými výrobky a/či službami. Seznam těchto výrobků a/či služeb, seřazených podle mezinárodního třídění, musí být vždy nedílnou součástí přihlášky ochranné známky.

***Při posuzování zápisné způsobilosti přihlašovaných označení přicházejí v úvahu nejčastěji dále uváděné druhy označení:***

#### **a) Fantazijní označení**

Fantazijní, respektive smyšlená, označení tvořená slovy, náčrtý, obrázky a symboly patří zpravidla mezi označení mající dobrou rozlišovací způsobilost, a jsou proto obvykle schopná zápisu do rejstříku. Fantazijní či smyšlené označení může pro běžného spotřebitele vykazovat dostatečnou rozlišovací schopnost, zejména pokud jeho obsahový význam nesouvisí s výrobky a/či službami, které jsou jím označovány. Podobně tomu bylo u označení „*IT PRAGUE EXPO*“, „*NOVAFLEX*“, „*EUROFLEX*“.<sup>11</sup>

Za fantazijní označení se pokládá slovo, které samo o sobě nemá věcný význam a je libozvučné, krátké, snadno vyslovitelné v různých jazycích a není i v různých jazycích neslušné nebo hanlivé aj. Mezi takové patří například označení „*Kodak*“, „*Knorr*“, „*Astrid*“, „*Adventura*“, „*Pepino*“, „*Canon*“, „*Avia*“, „*Pentium*“, „*Čedok*“, „*Orion*“ aj. Zápisná způsobilost takových označení se zpravidla zkoumá i ve vztahu k výrobkům a/či službám, pro které je označení nárokováno. Tak například označení „*Apple*“, pokud by bylo zapisováno pro prodej ovoce, zejména jablek, by bylo označením popisným; ale pro počítače jde však už o označení fantazijní, které má pro spotřebitele dostatečnou rozlišovací způsobilost. Podobně například označení „*TETRA*“ bylo shledáno zápisu schopným nikoliv pro akvarijní rybičky, ale pro chov drůbeže.<sup>12</sup> Za fantazijní bylo v odvolacím řízení shledáno i označení „*CHESS*“,

<sup>11</sup> Viz JAKL, L. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv* (dále pro všechny díly a vydání též jen „Sbírka Jakl, L.“), III. díl. Praha: ÚPV, 1999, rozhodnutí č. 346, 419, 421 a 422.

<sup>12</sup> Viz tamtéž, III. díl, rozhodnutí č. 453.

přestože v angličtině znamená „šachy“, neboť bylo přihlašováno pro zcela jiné výrobky, než jsou šachy.<sup>13</sup>

Mezi fantazijní označení je možno zahrnout například označení „*4ever*“ pro pneumatiky, „*euroflex*“ pro brusné prostředky aj. Těž označení „*Aureka*“, „*Brisk*“, „*Fanta*“, „*Milka*“, „*Ambro*“ aj.<sup>14</sup> Mezi našimi fantazijními označeními vyniká například obrazové označení tvořené okřídleným šípem firmy Škoda uvedeného vyobrazení:



O fantazijních označeních bude dále blíže pojednáno v subkapitole 2.3 ve znění „Kategorizace ochranných známek dle stupně rozlišovací způsobilosti“.

## b) Slovní označení

Slovní označení je tvořeno slovy vyjádřenými v *běžném písmu*. Tato slova mohou být tvořena i osobními jmény, příjmeními nebo křestními jmény, obchodními názvy aj. Mezi ně patří například „*U Karla*“, „*Iveta*“, „*Mona Lisa*“, „*Čedok*“, „*Vysoká škola ekonomická Praha*“, „*Metropolitní univerzita Praha*“, „*ČSAD*“, „*Toyota*“ apod. Za nejcennější slovní označení se pokládají fantazijně vytvořená slova nebo více slov, která nejsou dlouhá, a tím snadno zapamatovatelná, v různých jazycích jsou snadno vyslovitelná, libozvučná a nemají i v cizích jazycích nežádoucí význam.

Jako ochranná známka může být zapsáno i *běžné příjmení*; zápisný úřad (v ČR ÚPV) však hodnotí rozlišovací způsobilost stejně jako u jiných označení. V námitkovém řízení nebo v řízení o neplatnosti takové ochranné známky se však může vyskytnout relativní námitka od třetí osoby, jejíž právo na jméno může být dotčeno přihlašovaným nebo zapsaným označením.<sup>15</sup>

Řada slovních označení inklinuje k *názvu podnikatelského subjektu či jeho zkratky nebo předmětu jeho činnosti*. U těch je někdy problém se zápisnou způsobilostí z důvodu jejich popisnosti, respektive druhovosti, ale pokud mají vztah k přihlašovatelci, zápisné úřady taková označení připouštějí. Mezi ně patří například „*Plzeňský Prazdroj*“, „*Bohemia Sekt*“, „*Merck*“, „*Strojexport*“, „*Rako*“, „*Tonak*“, „*Foma*“ aj.

Pokud jde o slovní označení, v nichž se vyskytují cizojazyčná slova či prvky, je možno je pokládat za fantazijní, jestliže pro běžného spotřebitele nemají popisný charakter. Tak například jako zápisu schopné bylo posouzeno označení „*EUROFLEX*“

<sup>13</sup> Viz tamtéž, III. díl, rozhodnutí č. 347.

<sup>14</sup> Další příklady viz *Sbirka Jakl, L.*, II. díl, rozhodnutí č. 347, 367, 373, 402, 419, 421, 422.

<sup>15</sup> Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. září 2004 ve věci C-404/02.

pro brusiva a brusné prostředky s tím, že z doslovného překladu „evropsky pružný“ nelze dovozovat, že se jedná o brusiva či brusné prostředky.<sup>16</sup> Na druhé straně jako nepřípustné k zápisu do rejstříku ochranných známek bylo posouzeno označení „HAIR FITNESS“ pro vodičky na vlasy, výrobky voňavkářské, kosmetiku apod., neboť se pro běžného zákazníka jedná o popisné označení.<sup>17</sup> Naproti tomu jako zápisu schopné bylo shledáno Soudním dvorem označení „BABY-DRY“, přestože každé z těchto dvou slov může tvořit část vyjádření používaných v každodenní řeči k označení funkce dětských plenek, ale jde o neobvyklé spojení těchto slov. Soudní dvůr toto slovní označení pokládal za výsledek jazykové vynalézavosti, které umožňuje plnit rozlišovací funkci, a nemůže být proto vyloučeno ze zápisu z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti. Proto předchozí zamítavé stanovisko EUIPO bylo zrušeno a označení ve znění „BABY-DRY“ získalo právní ochranu formou institutu ochranné známky EU.<sup>18</sup>

Pokud se slovní označení vyjadřuje nikoliv v běžném písmu, považuje se takové označení za *slovní grafické označení*. Jde o situaci, kdy slovní označení je kombinováno s jeho grafickou úpravou. Jedná se o graficky ztvárněné slovní označení. V praxi přihlašovatelé totéž slovní označení často přihlašují jednak jako slovní ochrannou známku, a jednak jako známku kombinovanou, kdy je toto slovo graficky ztvárněno. Slovní označení je často součástí i kombinované ochranné známky, kde je prvkem takové známky i obrazový prvek.

### c) Označení tvořená jedním či více písmeny nebo číslicemi

Názor, že označení tvořená *jedním či více písmeny nebo číslicemi, popřípadě jejich kombinací*, nejsou zápisu schopná, je nesprávný. Zjednodušující názor, že daná označení nemají rozlišovací způsobilost, neobstojí. Dokazuje to světová praxe registrace takových označení jako například mezinárodně registrovaná ochranná známka „4711“ pro parfémy, „IBM“ pro kancelářské zařízení, „GM“ pro motorová vozidla apod.

Naše rozhodovací praxe,<sup>19</sup> v souladu se světovým vývojem, vychází ze zásady, že při posuzování zápisné způsobilosti označení sestávajícího z *kombinace několika písmen, respektive prvků, které jednotlivě nejsou schopné ochrany*, je třeba zkoumat, zda takto vytvořené označení nemá druhotný význam zejména k přihlašovateli nebo daným výrobkům a/či službám. Dále je třeba zkoumat, zda daná kombinace písmen, respektive číslic, popřípadě v kombinaci s grafickým ztvárněním, může spotřebiteli napomoci k tomu, aby odlišil výrobky a/nebo služby pocházející od různých podnikatelů.

Za zajímavé rozhodnutí ve vztahu k označením, která sestávají ze *tří písmen*, je možno pokládat konečné (druhoinstanční) rozhodnutí našeho ÚPV, podle něhož, sestávají-li dvě označení ze stejných tří písmen „I. M. S.“, z nichž poslední dvě jsou v různém pořadí, a tato označení jsou graficky uspořádána a graficky upravena tak, že

<sup>16</sup> Viz *Sbírka Jakl, L.*, III. díl, rozhodnutí č. 422.

<sup>17</sup> Viz *tamtéž*, rozhodnutí č. 413.

<sup>18</sup> Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 2001 ve věci C-383/99 P „BABY-DRY“.

<sup>19</sup> Viz *Sbírka Jakl, L.*, I. díl, rozhodnutí č. 88.

poskytují těmto označením dostatečnou rozlišovací způsobilost, nejsou zaměnitelná, a tudíž jsou schopná zápisu do rejstříku ochranných známek.<sup>20</sup>

Mají-li dvě označení stejný počet písmen, ale písmena uprostřed je odlišují z hlediska fonetického i vizuálního, a jestliže navíc jsou tato označení doplněna rozdílnou grafickou úpravou, nejsou taková označení zaměnitelná. Proto označení „*NEMO*“ a „*NERO*“, přestože byla přihlašována pro podobné výrobky, byla shledána zápisu schopnými.<sup>21</sup>

Při použití *jediného písmena nebo číslice* jako označení určeného k registraci se zpravidla jedná o jejich kombinaci s grafickým prvkem.<sup>22</sup> V posledních letech se stále znovu setkáváme s označením „*O2*“ (v anglické výslovnosti [outú]), tedy s *kombinací písmena a číslice*, buď samostatně, nebo doplněno jedním či více slovy a podobně, ve slovní, kombinované či grafické úpravě.<sup>23</sup>

V rozhodovací praxi se vyskytují nejčastěji *kombinace písmen tvořících všeobecně známé ochranné známky* („*BBC*“) nebo označení *mající vztah k přihlašovatel* („*GM*“, „*IBM*“). U těchto označení nevzniká zpravidla pochybnost o jejich rozlišovací způsobilosti. U označení, která nejsou tohoto druhu, se pak v průběhu průzkumu zápisné způsobilosti vyžaduje průkaz o jejich tzv. vžitosti.

Často se můžeme setkat i s *kombinací písmena a slova*, jako je tomu například u označení „*T-Online*“ nárokováného pro elektrické, elektronické, optické, měřicí a signální nástroje apod. Odvolací orgán takové označení po předchozím zamítnutí přihlášky nepokládal za označení popisné a neschopné rozlišit výrobky a služby přihlašovatele a shledal je jako označení distinktivní, u něhož pro zápis do rejstříku ochranných známek není třeba prokazovat nabytí rozlišovací způsobilosti.<sup>24</sup>

#### d) Barevná označení

Barevná označení zahrnují zpravidla slova, písmena, číslice, obrázky a jejich kombinace. Barevná označení jsou často přihlašována k zápisu do rejstříku ochranných známek souběžně s černobílým provedením označení, jímž se chrání jak černobílé, tak barevné provedení označení. *Černobílé provedení přihlašovaného označení chrání jeho grafické ztvárnění bez specifikace barvy*. Proto je možno toto označení používat v libovolném barevném provedení. Pokud přihlašovatel přihlašuje souběžně s černobílým označením v samostatné přihlášce ochranné známky jeho barevné provedení, činí tak zpravidla proto, aby si dané označení důkladněji chránil proti pozdějšímu přihlášení podobného nebo zaměnitelného označení jiným přihlašovatelem, popřípadě aby byl v jistější pozici při podání návrhu na prohlášení své ochranné známky za neplatnou nebo při podání námitek proti zápisu označení do rejstříku.

<sup>20</sup> Viz *Sbírka Jakl, L.*, II. díl, rozhodnutí č. 404.

<sup>21</sup> Viz tamtéž, II. díl, rozhodnutí č. 409.

<sup>22</sup> Viz tamtéž, II. díl, rozhodnutí č. 202.

<sup>23</sup> Viz [www.upv.cz](http://www.upv.cz).

<sup>24</sup> Viz *Sbírka Jakl, L.*, III. díl, rozhodnutí č. 402.

*Barva sama o sobě* se zpravidla nepokládá za zápisu schopné označení. Některé země (Anglie, Francie) připustily po případném průkazu příznačnosti registraci pouze přesně specifikovaného odstínu, nikoliv však základní barvy jako takové. Možnost ochrany označení tvořeného výlučně barvou se v souladu s evropskou rozhodovací praxí v posledních letech připouští za předpokladu, že přihlašované označení má rozlišovací způsobilost, tedy způsobilost rozlišit výrobky a/či služby svého vlastníka od shodných a podobných produktů a/či služeb jiných osob, respektive soutěžitelů na trhu. Omezuje se však jen na přesně specifikovaný odstín podle mezinárodně uznávaných vzorníků barev. Takovou ochrannou známkou musí však její vlastník užívat pouze v zapsaném barevném odstínu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „Směrnice 2015/2436“), nově jako označení způsobilé k zápisu formou institutu ochranné známky výslovně uvádí *barvu*. Barva jako označení způsobilé k zápisu formou institutu ochranné známky je však součástí právního řádu České republiky již od 1. dubna 2004, od účinnosti ZOZ. Možnost chránit označení tvořené výlučně barvou, respektive kombinací barev, je na území České republiky možné pouze za předpokladu, že má rozlišovací způsobilost. Jak již bylo stanoveno výše, musí se jednat o *přesně specifikovaný odstín barvy či barev dle mezinárodně uznávaných vzorníků barev*. Důvodová zpráva k ZOZ jako příklady vzorníků barev uvádí „PANTONE“, „CMYK“ či „barevnou stupnici RAL“. Přesně specifikovaný odstín dané barvy či barev musí být v přihlášce konkretizován z důvodu další reprodukce, například uvedením čísla odstínu dle citovaných vzorníků.<sup>25</sup>

Podle rozhodnutí Soudního dvora,<sup>26</sup> aby *barva sama o sobě* mohla tvořit ochrannou známkou, musí být označením jako takovým, tedy splňovat pojem a definici ochranné známky, a musí být schopné odlišit výrobky a/nebo služby jednoho podniku od výrobků a/či služeb ostatních podniků. Při posuzování rozlišovací způsobilosti barvy jako ochranné známky musí být brán zřetel též na veřejný zájem, aby nebyl příliš omezen přístup k barvám i pro jiné podnikatele, kteří nabízejí k prodeji výrobky a/nebo služby stejného typu, pro něž je zápis požadován.

Nutno však podotknout, že soudy a úřady průmyslového vlastnictví, včetně českého ÚPV, přistupují k zápisu označení tvořených výlučně určitým odstínem barvy velmi rezervovaně a pečlivě zkoumají rozlišovací způsobilost takového označení ve vztahu k přihlašovatelovi a jeho výrobkům a/či službám.<sup>27</sup>

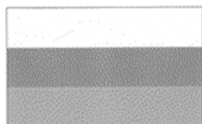
I v soudobé judikatuře jsou vymezena shodná právní stanoviska a aplikovány shodné zásady při posuzování rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených výlučně barvou a kombinací barev. ÚPV se danou problematikou zabýval i v rozhodnutí ze dne 3. 3. 2017 ve věci O-516629. V citovaném rozhodnutí ÚPV posuzoval *označení tvořené kombinací barev*, uvedeného vyobrazení, přihlašované pro výrobky

<sup>25</sup> Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

<sup>26</sup> Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 6. 5. 2003 ve věci C-104/01 „Libertel“.

<sup>27</sup> Viz například rozhodnutí ÚPV ve věci O-167546; rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci 7A 16/1999.

ve třídě 1, 3 a 4 Niceského třídění výrobků a služeb, výslovně pro: „(1) čisticí prostředky pro výrobu a průmysl; (3) čisticí prostředky pro vozidla; (4) mazadla a průmyslové tuky, vosky“.



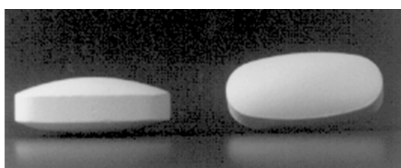
ÚPV v předmětném rozhodnutí stanovil, že *a priori nelze obecně konstatovat, že pouhá kombinace barev, bez dalších rozlišovacích originálních prvků, postrádá rozlišovací způsobilost. Označení spočívající výlučně v barvě nebo v kombinaci barev obecně mohou být ochrannou známkou, záleží však na posouzení jejich rozlišovací způsobilosti v konkrétním případě ve vztahu ke konkrétním výrobkům/službám. Jakkoliv bude konstatováno, že kombinace barev nemá inherentní rozlišovací způsobilost, s ohledem na skutečnost, že barvy jsou základním atributem výrobků (a mohou být i atributem některých služeb), sice ve většině případů pravdivé, každý případ se musí posuzovat jednotlivě. Bude tak záležet zejména na druhu barev, jejich počtu a uspořádání, na seznamu nárokovaných výrobků/služeb, na faktické situaci na trhu atd. Ani jedna z nárokovaných barev (bílá, oranžová či stříbrná) dle stanoviska ÚPV nejsou barvami neobvyklými, které by ani samostatně, ani v kombinaci měly za výsledek unikátnost přihlašovaného označení pro čisticí prostředky pro výrobu a průmysl, čisticí prostředky pro vozidla ani pro mazadla a průmyslové tuky, vosky. S ohledem na skutečnost, že autokosmetika je nabízena ve všech možných barvách, včetně barvy oranžové, bílé a stříbrné, vyhrazením těchto barev pouze pro přihlašovatele, aniž by tento prokázal, že právě tyto barvy pro něj získaly rozlišovací způsobilost ve smyslu ustanovení § 5 ZOZ, by došlo k omezení práv ostatních soutěžitelů. ÚPV v analyzovaném rozhodnutí dále vymezil, že u označení tvořených výlučně barvou a kombinací barev je prokázání příznačnosti záležitostí o to složitější, neboť standardní nabídka produktů na trhu užívá barvu jakožto atribut dekorativního charakteru, který má za cíl přilákat pozornost zákazníka. Pokud si i přes tuto obecně známou skutečnost přihlašovatel místo označení, jež by mělo inherentní rozlišovací způsobilost, vybere k registraci označení, u něhož musí prokazovat získání rozlišovací způsobilosti užíváním, jde potom takovýto průkaz k jeho tíži a na jeho náklady. Při získání časově neomezeného veřejnoprávního monopolu na užívání barvy / kombinaci barev v obchodním styku musí být též přihlédnuto k zájmům ostatních soutěžitelů, jakož i k ochraně spotřebitele, k čemuž ustanovení o prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti slouží. Přihláška předmětné přihlášky ochranné známky byla s ohledem na shora uvedené skutečnosti zamítnuta v celém rozsahu nárokovaných výrobků s odůvodněním, že *přihlašované označení je vyloučeno ze zápisu do rejstříku na základě ustanovení § 4 písm. b) ZOZ.* Doklady, jež byly předloženy k prokázání získání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení, ÚPV vyhodnotil jako nedostatečné.*

Pokrývá-li *barva celý předmět* (obrazec nebo trojrozměrný předmět), pak je předmětem ochrany, a tedy chráněným označením nikoliv barva sama o sobě, ale kombinace této barvy s tímto předmětem. Jinými slovy, chráněným označením je znázorněný barevný obrazec nebo barevný trojrozměrný předmět.

### e) Prostorová označení

Prostorová, respektive trojrozměrná označení jsou zpravidla tvořena *tvarem výrobku nebo jeho obalu*. Při průzkumu zápisné způsobilosti prostorových označení se též zkoumá, zda daný tvar výrobku nebo obalu vykazuje dostatečný stupeň rozlišovací způsobilosti, jež je nutná pro zápis nárokovaného označení do rejstříku ochranných známek. *Ve smyslu ustanovení § 4 odst. e) ZOZ se do rejstříku nezapiše označení, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu.*

Dosavadní rozhodovací praxe vychází ze skutečnosti, že pokud má prostorové označení *běžný tvar výrobku*, v daném případě *oválné lékové tablety* uvedeného vyobrazení, je vyloučeno ze známkové ochrany, neboť jako takové nemá způsobilost rozlišit výrobky různých výrobců. Takové prostorové označení bylo posouzeno jako označení druhové neboli generické.<sup>28</sup> Podobně bylo shledáno jako zápisu neschopné prostorové označení ve formě *prstence pro bonbóny a mentolové pastilky*, neboť i tento tvar je používán pro řadu výrobků tohoto druhu, aniž vykazuje další rozlišovací prvky.<sup>29</sup>



S prostorovými označeními se setkáváme často u *obalů zboží*, zejména nápojových lahví. Podle evropské judikatury v případě trojrozměrných ochranných známek tvořených obalem výrobku, které jsou z důvodů, které spočívají v samotné povaze výrobku, baleny pro účel obchodu, znamená obal výrobku totéž co tvar výrobku. Takový obal může rovněž sloužit k označení vlastností zabaleného zboží, včetně jeho jakosti. Rozlišovací způsobilost takových obalů musí být posuzována podle vnímání průměrného spotřebitele, který je dobře informovaný, přiměřeně vnímavý a obezřetný, aniž by tento spotřebitel musel obalu věnovat zvláštní pozornost.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Sbírka Jakl, L.*, III. díl, rozhodnutí č. 364. Dané označení bylo přihlašováno pro výrobky ve třídě 5 Niceského třídění výrobků a služeb ve znění „farmaceutické výrobky“.

<sup>29</sup> Tamtéž, rozhodnutí č. 410.

<sup>30</sup> Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 2. 2004 ve věci C-218/01 „Henkel KGaA“.

Při hodnocení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek spočívajících ve tvaru výrobku nesmí být užívána přísnější kritéria, než jsou užívána u jiných druhů ochranných známek.<sup>31</sup>

Mezi prostorová označení lze zahrnout i *dotyková (hmatová) a holografická označení*. I u těchto označení musí přihlašovatel předložit současně s přihláškou jeho plošné vyobrazení.<sup>32</sup> Toto vyobrazení může být tvořeno náčrtem nebo reprodukcí schopným obrázkem. Dle dosavadní praxe může ÚPV požadovat, aby přihlašovatel prostorového označení předložil další vyobrazení umožňující jasné rozlišení podrobností přihlašovaného označení nebo jeho slovní popis, popřípadě jeho vzorek.

Prostorová označení v praxi často substituují jiná průmyslová práva, zejména průmyslové vzory, nebo dochází k průniku zmíněných průmyslových práv. V praxi se jedná o případy, kde tvar výrobku je chráněn prostorovou ochrannou známkou a zároveň průmyslovým vzorem. Důvodem je především omezená doba ochrany průmyslového vzoru, která u ochranné známky neexistuje. Vystává však otázka, zda je možné takovéto ochranné známky aktivně užívat na výrobcích, když jsou samy o sobě výrobkem.<sup>33</sup>

### 1.1.2 Označení nezpůsobilá k zápisu do rejstříku ochranných známek

Některá označení, přestože by jinak vyhovovala podmínkám definice ochranné známky, jsou ze zápisu do rejstříku ochranných známek vyloučena.

Jsou to jednak označení, která jsou vyloučena ze zápisu do rejstříku ochranných známek ustanovením zákona, jenž uvádí *tzv. absolutní překážky zápisné způsobilosti*. Z hlediska těchto absolutních překážek ÚPV ex offio zkoumá přihlašovaná označení ještě před jejich zveřejněním a zápisem do rejstříku ochranných známek.

Dále jsou ustanovením známkového zákona vyloučena ze zápisu do rejstříku *označení, která jsou v kolizi s právy třetích osob*. Jde o *tzv. relativní překážky zápisné způsobilosti*. Splnění relativních podmínek zápisné způsobilosti zkoumá ÚPV až na základě *námitek*, jež však mají možnost podat proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku výlučně oprávněné osoby, nebo na základě *připomínek* kterékoliv osoby, která však není účastníkem řízení o přihlášce ochranné známky, proti které byly připomínky podány. Relativní podmínky zápisné způsobilosti mohou být po zápisu ochranné známky zkoumány i na návrh oprávněné osoby v rámci řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

<sup>31</sup> Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. 4. 2003 ve věci C-53/01 až C-55/01 „Linde AG“.

<sup>32</sup> EUIPO u případu R-448/99-2 ve věci zápisné způsobilosti očních čoček „FIVE RIBBS“, obsahujících na okraji výstupky rozeznatelné hmatem, pokládal za dostatečné předložení fotografie čočky s těmito výstupky.

<sup>33</sup> HORÁČEK, R. a kol. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 358.