

ZÁKON
č. 441/2003 Sb.
ze dne 3. prosince 2003
o ochranných známkách a o změně
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přisedících 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: zák. č. 501/2004 Sb., zák. č. 221/2006 Sb.,
zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 303/2013 Sb., zák. č. 183/2017 Sb.,
zák. č. 196/2017 Sb., zák. č. 286/2018 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OCHRANNÉ ZNÁMKY

HLAVA I
OBEČNÁ USTANOVENÍ

Pojem ochranné známky

§ 1 [Komentovaný zákon a jeho velká novela]

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie¹⁶⁾ a upravuje ochranné známky.

¹⁶⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepřevanované znění).

Ucelený výklad

Komentovaný zákon obsahuje komplexní úpravu ochranných známek. Na základě velké novely byla do českého právního řádu implementována harmonizační směrnice.

Velká novela se netýkala pouze komentovaného zákona, měnila i zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a zákon o správních poplatcích, jenž nyní uceleně upravuje výši, splatnost a důsledky včasného neuhrazení správních poplatků vybíraných Úřadem průmyslového vlastnictví [viz část XI jeho Přílohy (tzv. sazebník)]. Na základě velké novely rovněž došlo ke zrušení vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. Úprava v ní vymezená je nyní ve změněném znění součástí jednotlivých ustanovení komentovaného zákona. Součástí komentovaného zákona jsou nově rovněž Přílohy č. 1 a č. 2, které též částečně obsahují úpravu ze zrušené prováděcí vyhlášky a dále se týkají některých nových institutů a dalších změn zavedených velkou novelou.

Dle důvodové zprávy k návrhu velké novely šlo v části měnící zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví rovněž o implementaci některých článků směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943, o ochraně nezávislého know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.

Velká novela zohlednila rovněž EUTMR a související prováděcí nařízení. Právní úprava rovněž reflektuje judikaturu soudních orgánů Evropské unie, obecné zásady práva Evropské unie a mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

§ 1a Označení, která mohou tvořit ochrannou známku

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé

- a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a
- b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen “rejstřík”) způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky.

I. Obecně

Kromě individuálních ochranných známek, jichž se týká uvedený výklad, komentovaný zákon upravuje kolektivní a certifikační ochranné známky. Ustanovení § 1a se na ně vztahuje jen v rozsahu, v jakém není v zákoně stanoveno jinak (blíže viz § 35 a násl. a § 40a a násl.).

II. Definice ochranné známky a rozlišovací způsobilost [k písm. a)]

Ochranná známka je ve smyslu komentovaného ustanovení označení zapsané v rejstříku ochranných známek. Netvoří ji pouze označení samo o sobě. Ochranná známka je vždy spojena se seznamem konkrétních výrobků a služeb. Jde o značku, prostřednictvím níž je o výrobku nebo službě z uvedeného seznamu následně při působení na trhu referováno, s níž je z hlediska spotřebitele spojován odkaz na jedinečný obchodní původ označeného výrobku nebo služby. Označení jako takové společně se seznamem výrobků a služeb tvoří jeden souhrnný celek. Ochranná známka jako taková je nehmotnou věcí v právním smyslu, jež je předmětem majetkového práva.

Ochrannou známkou se může stát za podmínek stanovených komentovaným zákonem v podstatě jakékoliv označení, které již nemusí splňovat podmínku grafické názornitosti, jako tomu bylo před nabytím účinnosti velké novely. Musí však být vyjádřitelné v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožní jasně a přesně určit předmět poskytnuté ochrany [§ 1a písm. b)]. Ochrannou známkou mohou tvořit zejména slova, včetně osobních jmen, barev, kreseb, písmen, číslic, tvarů výrobku nebo jejich obalů či zvuků. Toto označení však musí vykazovat způsobilost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Označení musí mít takový charakter, aby bylo schopné plnit identifikační úlohu, pokud má jít o určení obchodního původu výrobků nebo služeb, které má jako ochranná známka chránit. Jinak řečeno, musí mít takové inherentní vlastnosti, aby bylo schopné odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Musí mít přinejmenším alespoň určitý potenciál překonat případný defekt založený na nedostatku této vlastnosti užíváním v obchodním styku [srov. § 4 písm. b), c) a d) a § 5].

III. Druhy ochranných známek

V komentovaném zákoně (viz jeho Příloha č. 1) jsou poměrně podrobně definovány jednotlivé příklady druhů ochranných známek. Jednu skupinu z nich tvoří tradiční druhy ochranných známek, které sestávají z označení schopených grafického znázornění, jejichž registrace byla možná i před 1. lednem 2019, kdy nabyla účinnosti velká novela. Došlo však k upřesnění či změně zažitých názvů nejběžnějších druhů ochranných známek. Za **tradiční** druhy ochranných známek je třeba považovat především **slovní ochranné známky** (označení tvořená výlučně slovy, písmeny nebo číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací) a **obrazové ochranné známky** [označení tvořená výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků (dle dřívější terminologie „kombinované ochranné známky“ nebo „slovní grafické ochranné známky“)]. Tradičními druhy ochranných známek jsou i **prostorové ochranné známky** (označení tvořená nebo doplněná trojrozměrným tvarem, zahrnujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění) a **barevné ochranné známky** (označení tvořená jedinou barvou bez obrysů, nebo barevnou kombinací bez obrysů). Jako nové druhy graficky znázornitelných (a v tomto smyslu tedy tradičních) ochranných známek velká novela představila **poziční ochranné známky** (označení, jež se vyznačují speciálním způsobem, jakým jsou na výrobku umístěna nebo jakým jsou k němu připevněna) a **ochranné známky se vzorem** (označení tvořená výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují).

Netradičním druhům ochranných známek, tedy těm, jež nemusí být nutně způsobilé grafického vyjádření, cestu k zápisu do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví otevřelo teprve nabytí účinnosti velké novely. Lze za ně považovat **zvukové ochranné známky** (označení tvořená výlučně zvukem nebo kombinací zvuků), **pohybové ochranné známky** (označení tvořená nebo doplněná pohybem nebo změnou pozice prvků na známce), **multimediální ochranné známky** (označení tvořená kombinací obrazu a zvuku) a **holografické ochranné známky** (označení tvořená prvky s holografickými znaky).

Zákon ponechal výrazný prostor i pro označení, která nespádají do žádného výše uvedeného definičního vymezení konkrétního druhu ochranné známky. Jedná se o **jiné druhy ochranných známek** vyjádřitelné v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět známkoprávní ochrany. Vyjádření může být

doplněno popisem. Může jít například o vyobrazení zařízení prodejních prostor pomocí uceleného souboru čar, obrysů a tvarů (srov. C-421/13 *Apple*, bod 19). U „vůní“, „chutí“ a jiných smysly vnímatelných podnětů, přestože mohou mít ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám z hlediska spotřebitele rozlišovací způsobilost (tradičně vůně parfémů a jiného kosmetického zboží), zatím stále není možné splnit podmínku stanovenou v § 1a písm. b) [k tomu srov. např. C-273/00 *Sieckmann*, body 69 až 73, T-305/04 *Eden v. OHIM (Odeur de fraise mûre)*, bod 34 a násl.].

Zájemcům o známkoprávní ochranu jsou otevřeny různorodé možnosti, pokud bude jejich označení splňovat podmínky § 1a písm. a) a b) a nebude v rozporu s § 4 (s veřejnoprávními požadavky na zápisnou způsobilost). Otázkou však zůstává, jaké jsou limity pro to, aby netradiční označení byla schopná jako celek působit na spotřebitelskou veřejnost a do jaké míry je registrace takového označení pro přihlašovatele z obchodního hlediska přínosná.

IV. Přijatelné způsoby vyjádření ochranné známky v rejstříku [k písm. b)]

Aby mohlo být označení ochrannou známkou, musí být vyjádřitelné v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožní jasně a přesně určit předmět poskytnuté ochrany [§ 1a písm. b)]. V přihlášce ochranné známky přihlašovatel označí druh ochranné známky, jejíž zápis požaduje (§ 19 odst. 5) a v závislosti na tom předloží její znění, plošné vyobrazení nebo jiné její vyjádření.

Slovní ochranná známka se vyjádří předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev. **Obrazová ochranná známka** se vyjádří předložením reprodukce označení, o jehož zápis se žádá, znázorňující veškeré její prvky a případně také barvy. **Prostorová ochranná známka** se vyjádří předložením grafické reprodukce tvaru, zahrnující i obrazy vytvořené počítačem, nebo fotografické reprodukce. Grafická nebo fotografická reprodukce může zahrnovat různé náhledy. **Poziční ochranná známka** se vyjádří předložením reprodukce, jež náležitě určuje pozici ochranné známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků. Prvky, které netvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem je ochranná známka k výrobku připevněna. **Ochranná známka se vzorem** se vyjádří předložením reprodukce znázorňující opakující se vzor. Vyjádření může být doplněno popisem, který

podrobně uvádí, jakým způsobem se tyto prvky pravidelně opakují. **Barevná ochranná známka** se vyjádří předložením reprodukce barvy a jejím označením prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy, nebo reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotlivým a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy. K barevné ochranné známce lze připojit rovněž popis uvádějící systematické uspořádání barev. **Zvuková ochranná známka** se vyjádří předložením audionahrávky reprodukcující zvuk nebo přesným zachycením zvuku v notovém zápisu. **Pohybová ochranná známka** se vyjádří předložením videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Jsou-li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doprovázeny popisem vysvětlujícím jejich pořadí. **Multi-mediální ochranná známka** se vyjádří předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku. **Holografická ochranná známka** se vyjádří předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu. **Jiný druh ochranné známky** se vyjádří v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkově ochranné známky. Vyjádření může být doplněno popisem.

Přijatelné formáty elektronických souborů pro vyjádření ochranné známky jsou uvedeny na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví (blíže viz komentář k § 19 odst. 6).

§ 2 [Ochranné známky chráněné na území České republiky]

Na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou

- a) zapsány v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen “Úřad”) (dále jen “národní ochranné známky”),
- b) s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví¹⁴⁾ na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (dále jen “Madridská dohoda”) nebo Protokolu k Madridské dohodě¹⁾ (dále jen “mezinárodní ochranné známky”),

- c) zapsány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie²⁾ (dále jen “nařízení Evropského parlamentu a Rady”) v rejstříku vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen “ochranná známka Evropské unie”),
- d) na území České republiky všeobecně známé (dále jen “všeobecně známé známky”) ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen “Pařížská úmluva”)³⁾ a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.⁴⁾

¹⁴⁾ Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.

¹⁾ Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, 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 Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb., a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989, uveřejněný pod č. 248/1996 Sb.

²⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.

³⁾ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 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, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

⁴⁾ Příloha 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č. 191/1995 Sb.

I. Obecně

Známkové právo je založeno na **principu teritoriality**, což znamená, že ochranná známka požívá ochrany pouze ve státech, kde je jí ochrana poskytnuta.

II. Národní ochranné známky [k písm. a)]

Na území České republiky požívají ochrany známky, které jsou zapsány podle komentovaného zákona nebo příslušných zákonů účinných v době jejich zápisu v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (srov. § 44, § 52).

III. Mezinárodní ochranné známky [k písm. b)]

Na území České republiky jsou rovněž chráněny mezinárodní ochranné známky zapsané v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě (Madridský systém). Jedná se o **mezinárodní ochranné známky s vyznačením České republiky** (srov. § 48 a násl. a § 13 – Úřad průmyslového vlastnictví je úřadem, který rozhoduje o případném odmítnutí či udělení ochrany mezinárodní ochranné známce na území České republiky) a **mezinárodní ochranné známky s vyznačením Evropské unie** (srov. čl. 189 a násl. EUTMR a § 13 komentovaného zákona – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví je úřadem, který rozhoduje o případném odmítnutí či udělení ochrany mezinárodní ochranné známce na území Evropské unie).

IV. Ochranné známky Evropské unie [k písm. c)]

Na území České republiky jsou rovněž chráněny **ochranné známky Evropské unie** zapsané v rejstříku vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví podle EUTMR nebo dříve platných příslušných nařízení.

V. Všeobecně známé známky [k písm. d)]

Na území České republiky jsou chráněny **všeobecně známé známky**. Ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy a článku 16 TRIPS je za všeobecně známou známku chráněnou na území České republiky třeba považovat takové označení, jehož užívání je zde ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám obecně známé. Bere se přitom zřetel na známost takového označení u příslušného okruhu české spotřebitelské veřejnosti získanou především důsledkem jeho propagace. Všeobecně známá známka nezískává ochranu zápisem do rejstříku, jde o označení nezapsané. Ochrana je založena všeobecnou známostí označení u příslušného okruhu české spotřebitelské veřejnosti. Ten ji v důsledku jejího působení na trhu vnímá jako identifikační značku obchodního původu daných výrobků nebo služeb. Vlastník všeobecnou známost známky musí v řízení dokládat, a to pokaždé, kdy se práv z ní dovolává. Předložené důkazní materiály musí všeobecnou známost známky prokazovat k období před vznikem práva přednosti přihlášky ochranné známky či pozdější ochranné známky, proti nimž jsou starší práva ze všeobecně známé známky uplatňována. Z důkazních