

UNIVERZITA KARLOVA

Právnická fakulta



David Volek

Rozlišovací funkce ochranné známky

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Michal Růžička, CSc.

Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 20. 4. 2020

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, že všechny použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 127 794 znaků včetně mezer.

V Praze dne 20.4.2020.

David Volek

Poděkování

Rád bych tímto poděkoval JUDr. Michalu Růžičkovi, CSc. za cenné rady a odborné vedení při zpracování této práce a svým rodičům za podporu během studia.

Obsah

Úvod.....	1
1. Ochranná známka jako právo na označení.....	3
1.1. Ochranná známka	4
1.1.1. Pojem a historie	5
1.1.2. Definice ochranné známky	5
1.1.3. Princip teritoriality.....	7
1.1.4. Výrobky a služby.....	7
1.1.5. Druhy ochranných známek.....	8
1.2. Ostatní práva na označení	9
1.2.1. Obchodní firma.....	9
1.2.2. Označení původu a zeměpisná označení	10
2. Funkce ochranné známky	12
2.1. Funkce rozlišovací (identifikační).....	12
2.2. Funkce záповědní.....	14
2.3. Funkce soutěžní.....	15
2.4. Funkce garanční	15
2.5. Funkce propagační	16
3. Rozlišovací způsobilost ochranné známky	18
3.1. Vztah rozlišovací způsobilosti a rozlišovací funkce	18
3.2. Druhy rozlišovací způsobilosti.....	19
3.3. Kategorizace označení podle rozlišovací způsobilosti.....	20
3.3.1. Fantazijní označení	20
3.3.2. Arbitrární označení	21
3.3.3. Sugestivní označení	22
3.3.4. Popisná označení	22
3.3.5. Generická označení.....	23
3.4. Obecné zásady posuzování rozlišovací způsobilosti označení.....	23
3.5. Vliv užívání ochranné známky na stupeň její rozlišovací způsobilosti	24
3.5.1. Ochranná známka se zvýšenou rozlišovací způsobilostí.....	25
3.5.2. Ochranná známka s dobrým jménem	26
3.5.3. Všeobecně známá ochranná známka	27
3.5.4. Prokazování zvýšené rozlišovací způsobilosti známky.....	28
4. Zamítnutí zápisu ochranné známky pro nedostatek rozlišovací způsobilosti.....	30
4.1. Posuzování rozlišovací způsobilosti podle druhu označení	32

4.1.1. Slovní označení.....	32
4.1.2. Obrazová označení	34
4.1.3. Obrazová označení stricto sensu.....	34
4.1.4. Slovní grafická označení	35
4.1.5. Kombinovaná označení	37
4.1.6. Prostorová označení.....	38
4.1.7. Poziční označení	39
4.1.8. Barevná označení.....	39
4.1.9. Označení tvořená vzorem	41
4.1.10. Zvuková označení.....	42
4.1.11. Další druhy označení	42
5. Vzájemná odlišnost ochranných známek.....	44
5.1. Posuzování podobnosti ochranných známek.....	44
5.1.1. Vizuální hledisko	46
5.1.2. Fonetické hledisko	50
5.1.3. Sémantické hledisko	51
5.1.4. Celkové vyhodnocení podobnosti	52
5.2. Výrobky a služby	53
5.3. Pravděpodobnost záměny.....	54
Závěr.....	55
Seznam použitých zkratk.....	57
Seznam použitých zdrojů	58
Abstrakt (ČJ)	64
Abstract (EN)	65

Úvod

S ochrannými známkami jsem se poprvé podrobněji seznámil během své praxe v advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol., kde jsem během studia strávil téměř tři roky jako právní asistent. V této společnosti působili např. JUDr. Karel Čermák, dr. H. c. nebo Ing. Karel Čada PhD., uznávané kapacity v oboru duševního vlastnictví, a ačkoliv už v kanceláři nadále nepracuji, obor známkového práva mě zaujal. Rozlišovací funkci ochranné známky jsem si zvolil jako téma své diplomové práce především proto, že představuje elementární základ známkového práva a správné pochopení tohoto tématu je nezbytným předpokladem pro orientaci v tomto právním oboru.

Práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola popisuje institut ochranné známky a vymezuje jej vůči ostatním právům na označení. Věnuje se historii a třídění ochranných známek, současné definici ochranné známky ve světle poslední novely k zákonu o ochranných známkách, která odstranila požadavek grafického znázornění, a stručně definuje označení původu, zeměpisná označení a obchodní firmu.

Druhá kapitola se zabývá obecným vymezením rozlišovací funkce ochranné známky, a krátce popisuje také ostatní důležité funkce, konkrétně funkci zápočetní, soutěžní, garanční a propagační.

Třetí kapitola se věnuje institutu rozlišovací způsobilosti v obecné rovině, zejména vztahu rozlišovací způsobilosti a rozlišovací funkce, třídění označení podle stupně vrozené rozlišovací způsobilosti a dopadu užívání ochranné známky na její distinktivitu, jmenovitě institutům zvýšené rozlišovací způsobilosti, dobrého jména a všeobecně známého označení.

Čtvrtá kapitola se týká absolutních zápisných výluk, které zabraňují zápisu ochranných známek neschopných plnit její rozlišovací funkci. Ve této kapitole je kladen důraz na posuzování rozlišovací způsobilosti jednotlivých typů ochranných známek a nároky, které by označení mělo splňovat pro zápis do rejstříku ochranných známek ve světle tuzemské i evropské rozhodovací praxe.

Pátá kapitola se týká požadavků kladených na ochranné známky z hlediska jejich odlišení od ochranných známek ostatních subjektů. Pozornost je věnována zejména vizuálnímu, fonetickému a sémantickému hledisku porovnání označení, s důrazem na aktuální rozhodovací praxi Úřadu Evropské Unie pro duševní vlastnictví a Úřadu průmyslového vlastnictví. Stručně jsou zmíněny i další faktory relevantní pro zaměnitelnost označení, jako srovnání výrobků a služeb, celkové vyhodnocení pravděpodobnosti záměny a kompenzační princip.

Cílem této diplomové práce je za pomoci odborné literatury a článků, relevantní judikatury a správních rozhodnutí z teoretického hlediska popsat rozlišovací funkci ochranné známky a její projevy v zákonné úpravě a rozhodovací praxi, zejména s ohledem na absolutní a relativní zápisné vyluky související s rozlišovací funkcí.

1. Ochranná známka jako právo na označení

Označení hrají v hospodářském styku nenahraditelnou roli – spotřebitelům zjednodušují orientaci na trhu a podnikatelům dávají možnost, jak na sebe a své výrobky a služby upozornit. Prostřednictvím označení si účastníci hospodářské soutěže mezi zákazníky mohou vybudovat důvěru a dobré jméno, a pro správné fungování tržní ekonomiky, založené na volné konkurenci mezi jednotlivými poskytovateli výrobků a služeb, je individualizace těchto soutěžitelů a jejich výrobků a služeb naprosto nezbytná. V důsledku rozvoje obchodu a jeho internacionalizace význam označení stále stoupá a v současnosti tvoří práva k těmto označením významnou část kapitálu jednotlivých subjektů na trhu.

Práva na označení, mezi něž patří i ochranná známka, jsou jednou z kategorií práv duševního vlastnictví. Pojem duševní vlastnictví se obecně vztahuje na nehmotné statky, které jsou výsledkem samostatné tvůrčí činnosti člověka, přičemž tato práva jsou dělena do dvou základních podskupin – tzv. práva autorská a práva s nimi související (někdy souhrnně nazývána jen práva autorská), tedy práva vznikající zejména při umělecké a vědecké tvorbě, a práva průmyslová, jejichž podstata spočívá v jejich využitelnosti při hospodářské činnosti.¹ Práva z průmyslového vlastnictví se dále dělí na dvě kategorie v závislosti na své povaze; průmyslová práva k výsledkům tvůrčí (technické) činnosti, tedy např. právo k vynálezu, průmyslovému vzoru a zlepšovacím návrhům, dále do této kategorie spadají též např. nové odrůdy rostlin, plemena zvířat, atd. Do druhé kategorie průmyslových práv na označení patří vedle obchodní firmy, označení původu a zeměpisného označení i ochranná známka.²

Samotný pojem označení lze v nejširším smyslu definovat jako výsledek jakékoliv činnosti plnící identifikační funkci. V závislosti na tom, zda se vztahují na poskytovatele, respektive na samotný výrobek nebo službu, se označení dělí na subjektivní a objektivní – do první kategorie spadá obchodní firma, do druhé označení původu, zeměpisné označení a s určitými specifiky i ochranná známka.³ Zatímco obchodní firma slouží k obecnému odlišení jednotlivých subjektů na trhu, označení původu a zeměpisné označení slouží především jako záruka kvality a odkazují na oblast, se kterou jsou dotyčné výrobky spjaty, a nikoliv přímo na výrobce či zpracovatele. Ochranná známka, ačkoliv je považována za identifikátor objektivní, jak bylo zmíněno výše, kromě označení výrobků a služeb sekundárně slouží i k identifikaci jejich

¹ JAKL, Ladislav. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-00-7, str. 32-33.

² LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku. Praha: Orac, 1997. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8, str. 7.

³ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017. ISBN 978-80-7552-762-2, str. 2.

poskytovatele, a tato vazba na subjekt, od něhož výrobky a služby pochází, je jedním z jejích základních znaků. O ochranné známce tedy v rámci práv na označení přesněji hovoříme jako o identifikátoru objektovém se subjektovou relací.⁴

1.1. Ochranná známka

Důvodů, proč je žádoucí, aby byla vlastníkově zapsané známky poskytována ochrana proti zásahům třetích osob, je vícero. Na ochrannou známku a práva z ní vyplývající může být nahlíženo jako na určitou zaslouženou odměnu pro jejího vlastníka pramenící z jeho investic do výrobků a služeb. Soudce Nejvyššího soudu USA Stephen Breyer v rozsudku *Qualitex v. Jacobson products* 115 S. Ct. 1300, 1303 z roku 1995 tento argument výstižně shrnul názorem, že ochranné známky pomáhají zajistit, aby finanční výtěžky a dobrá pověst související s žádaným výrobkem svědčily jeho výrobcí, a nikoliv konkurentovi, který jeho výrobky imituje. Neméně podstatným argumentem pro ochranu známkových práv je informační hodnota, kterou ochranná známka poskytuje spotřebitelům při výběru zboží a služeb. Ochranné známky také motivují své vlastníky, aby udržovali nebo dokonce zvyšovali kvalitu, kterou si spotřebitelé s jejich výrobky a službami spojují.⁵ V konečném důsledku je tedy účinná ochrana zapsaných známek žádoucí jak pro vlastníky, tak pro spotřebitele.

Ochranná známka je v současnosti nepochybně nejdůležitějším prostředkem, kterým podnikatelé mohou na trhu odlišit své výrobky a služby od konkurence. O významu, který ochranné známky na trhu mají, a o tom, že soutěžitelé si jsou tohoto významu vědomi, vypovídá mj. i jejich počet – k únoru 2020 eviduje Úřad průmyslového vlastnictví celkem 1 753 216 ochranných známek zapsaných pro území České republiky, respektive zveřejněných přihlášek.⁶ Portfolio ochranných známek, jeho užívání v obchodním styku a účinná obrana proti zásahům třetích osob do známkových práv tvoří nezanedbatelnou část strategie jednotlivých podniků. O důležitosti známkoprávní ochrany vypovídá také skutečnost, že institut ochranné známky nebyl nijak zásadně dotčen ani v letech 1948-1989, přestože na našem území tehdy centrálně řízená ekonomika dočasně nahradila tržní model.

⁴ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str. 6-7.

⁵ BENTLY, Lionel, B. SHERMAN, D. GANGJEE a P. JOHNSON. Intellectual Property Law. Fifth Edition. New York, NY: Oxford University Press, 2018. ISBN 978-0-19-876995-8, str. 815-816.

⁶ Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 24.2.2020]. Dostupné: <https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.oza.fm>

1.1.1. Pojem a historie

Označování výrobků jménem nebo značkou jejich výrobce je starodávnou praxí, kterou můžeme prokazatelně doložit již v době starověkého Říma z dochované keramiky nesoucí jméno hrnčičře, jenž ji vyrobil. Motivace k označování výrobků a služeb se od těchto dob nijak nezměnila – značka má především vypovídat o původu a kvalitě. Po dlouhá staletí ovšem nebyl institut ochranné známky nijak regulován státní mocí a zlom nastal až v 19. století, kdy již čistě soukromoprávní pojetí bylo v důsledku rozvoje obchodu a industrializace neúnosné.⁷

Na území rakouského císařství byly ochranné známky poprvé upraveny císařským patentem č. 230/1858 o ochraně průmyslových známek a dalších označení. Tento předpis byl nahrazen známkovým zákonem č. 19/1890 ř.z., který s několika novelizacemi zůstal v platnosti až do účinnosti zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, jenž v souladu s dobou vycházel z centrálně plánovaného řízení ekonomiky. Tato známkoprávní úprava vydržela nepozměněná až do přijetí zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, který se ale záhy s přechodem k tržní ekonomice a demokratickému státnímu zřízení stal nevyhovujícím a byl nahrazen zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Ani tento předpis neměl dlouhého trvání – se vstupem České republiky do Evropské unie bylo nutné uvést úpravu známkového práva do souladu s evropskými předpisy, což vyústilo v přijetí zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, který je v účinnosti dodnes.⁸

Termín ochranná známka není napříč právními úpravami jednotný – v jiných právních řádech pojmu ochranná známka odpovídají např. termíny „trade mark“ (UK), „trademark“ (USA), „Warenzeichen“ (Německo) nebo „tovarnyj znak“ (Rusko). Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva“) používá termín „tovární nebo obchodní známka“, aniž by jej blíže definovala. Tuzemská právní úprava z dob monarchie užívala pojem „průmyslová známka“. V současnosti užívaný termín „ochranná známka“ byl v českém právu zakotven zákonem o ochranných známkách z roku 1952.⁹

1.1.2. Definice ochranné známky

Ochranná známka je nehmotnou věcí ve smyslu § 496 odst. 2 OZ, jelikož se nepochybně jedná o právo, jehož povaha připouští, aby bylo předmětem majetkových práv. Obsah subjektivního známkového práva je tvořen souhrnem soukromých práv a povinností vlastníka –

⁷ TORREMANS, Paul. *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*. Ninth Edition. Oxford: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0-19-883645-2, str. 397.

⁸ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str. XXV – XXVIII.

⁹ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5, str. 6.

většina těchto práv a povinností je upravena ve zvláštních předpisech, konkrétně v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“) a zákoně č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství (dále jen „zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví“), a OZ se použije jen jako obecný právní předpis.¹⁰

Podat vyčerpávající pozitivní definici ochranné známky je z povahy věci nemožné a zákonodárci se prozíravě zpravidla omezují pouze na rámcové vymezení institutu.¹¹ V současnosti je ochranná známka pozitivně definována v českém právním řádu jako „*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.“¹²

Tuzemská definice ochranné známky se novelou účinnou od 1.1.2019, která transponovala směrnici EU 2015/2436, dočkala zásadní změny, neboť odpadl dosavadní požadavek grafického znázornění a nahradila jej vágnější formulace, jež pouze vyžaduje vyjádření způsobem, který umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany a nově je tak umožněn zápis tzv. netradičních ochranných známek, tedy např. zvukových nebo holografických.¹³ Současná definice formulovaná v § 1a ZOZ odpovídá definici ochranné známky EU, jak ji vymezuje nařízení EU 2017/1001 o ochranné známce Evropské Unie, která již oproti předchozí úpravě požadavek grafického znázornění také neobsahuje.

Pro vymezení ochranné známky je neméně důležitá i její negativní definice, kterou nalezneme zejména ustanovení v § 4 ZOZ, jež se týká tzv. absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, zahrnující např. nedodržení požadované formy, nedostatek rozlišovací způsobilosti, rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy či klamavost. Přihlašovaná označení mohou být k zápisu do rejstříku nezpůsobilá úplně nebo částečně, přičemž označení

¹⁰ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str. XXXIII-XXXIV.

¹¹ HORÁČEK, Roman. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5, str. 17.

¹² § 1a zákona č. 441/2003 o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „ZOZ“).

¹³ DOBŘIČOVSKÝ, Tomáš. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: ke koncepčním změnám v přístupech práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k pojmu originality autorských děl, pojetí ochranných známek a chápání patentové teorie ekvivalence. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2018. ISBN 978-80-87975-84-8, str. 47.

spadající do druhé kategorie lze se souhlasem příslušné třetí osoby nebo s určitou výhradou zapsat.¹⁴

V evropských právních řádech převažuje formální pojetí institutu ochranné známky a vznik práv k ochranné známce je spojen s jejím konstitutivním zápisem do rejstříku ochranných známek – ve spojitosti s přihláškou ZOZ užívá pouze pojem označení a ochrannou známkou se míní pouze označení zapsané v rejstříku. Toto formální pojetí ochranné známky je do určité míry prolomeno institutem tzv. všeobecně známé známky ve smyslu Pařížské úmluvy, pro jejíž ochranu není zápis na příslušném území vyžadován.

1.1.3. Princip teritoriality

Další důležitou vlastností ochranné známky je její teritoriální povaha – právní ochrana je poskytována jen na vymezeném území, pro které je zapsána. Vlastník také vymáhá svá známková práva podle právního řádu státu, na jehož území k jejich porušení došlo. Posuzuje-li příslušný úřad nebo soud užívání ochranné známky, bude za řádné užívání považovat jen užívání na území daného státu. Princip teritoriality je částečně překonán dvěma instituty – ochrannou známkou EU, která je chráněna se stejnými účinky na území všech členských států na základě jediného přihlašovacího řízení, a všeobecně známou známkou podle Pařížské úmluvy zmíněné v předchozí subkapitole, které může být poskytnuta ochrana navzdory skutečnosti, že na území daného signatářského státu není zapsána. Naopak mezinárodní známky zapsané v souladu s Madridskou dohodou se vztahují pouze na území jednotlivých států, pro něž jsou zapsány, a jejich smyslem je zejména zjednodušit vlastníkům zápis a obnovu jejich ochranných známek na území vícero států.¹⁵

1.1.4. Výrobky a služby

Práva k užívání ochranné známky nejsou neomezená, jelikož ochranná známka existuje pouze ve spojení s výrobky, které označuje, a službami, které jsou pod ochrannou známkou poskytovány. Z tohoto důvodu je nezbytnou náležitostí přihlášky ochranné známky seznam výrobků a služeb, pro které má být označení chráněno – v souladu s Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek jsou jednotlivé výrobky a služby rozděleny do celkem 45 tříd.¹⁶ Pro jak široký okruh zboží a služeb se přihlašovatel

¹⁴ HORÁČEK, Roman. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony, str. 17.

¹⁵ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str. XXXVII – XXXVIII.

¹⁶ ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2, str. 244-245.

rozhodne záleží pouze na něm, ale měl by brát v potaz, že v případě, kdy je ochranná známka zapsána pro velké množství zboží a služeb, by vlastník měl pro všechny zapsané výrobky a služby známku skutečně užívat. V opačném případě se vystavuje riziku, že ochranná známka bude v rozsahu výrobků a služeb, pro které není užívána, zrušena, navrhne-li to třetí osoba.¹⁷

1.1.5. Druhy ochranných známek

V úvahu připadá mnoho způsobů kategorizace ochranných známek, záleží na specifických kritériích zvolených pro jejich rozřazení. Samotná zákonná úprava třídí ochranné známky dvojnásobem: a) v závislosti na jejich vyjádření v rejstříku ochranných známek a b) podle instituce která příslušný rejstřík spravuje a ochranné známky zapisuje. Kategorizace podle vyjádření v rejstříku se, jak bylo zmíněno v souvislosti s definicí ochranné známky, dočkala zásadních změn. Dříve byly ochranné známky zpravidla děleny na slovní, slovní grafické (tedy slovní v netypickém písmu), obrazové, kombinované (spojení obrazového označení se slovním), prostorové a zvláštní.¹⁸ Po novele účinné od 1.1.2019 česká právní úprava rozeznává podle vyjádření v rejstříku 11 druhů ochranných známek; slovní, obrazovou, prostorovou, poziční, ochrannou známku se vzorem, barevnou, zvukovou, pohybovou, multimediální a holografickou. Kromě těchto druhů existuje ještě zbytková kategorie, tzv. jiný druh ochranné známky, tedy taková ochranná známka, která nespadá do žádné z deseti vymezených kategorií, ale je vyjádřena v dostatečně jasné, trvanlivé a přesné formě.¹⁹

Z hlediska institucionálního jsou na území České republiky chráněny a) národní ochranné známky, které jsou zapsány v rejstříku vedené Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“), b) mezinárodní ochranné známky, které byly zapsány pro ČR do rejstříku vedeného Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví v souladu s Madridskou dohodou, c) ochranné známky Evropské unie, které jsou zapsané v rejstříku vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“), d) a všeobecně známé známky, které požívají ochranu v souladu s Pařížskou úmlouvou.²⁰

Horáček dále ochranné známky dělí např. podle způsobu užití na výrobní (spjaté přímo se závodem, který zboží vyrábí, často se jedná o označení shodné s obchodní firmou), obchodní (označují-li prodejce, a ne výrobce, v případě, že se jedná o dva odlišné subjekty), zásobní (např. pro případ rozšíření výroby) nebo blokádni (zapsaná pouze k vyloučení třetích osob z jejího

¹⁷ § 31 odst. 1 písm a) ZOZ ve spojitosti odst. 4 ZOZ.

¹⁸ ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 237.

¹⁹ Příloha č.1 k ZOZ.

²⁰ § 2 ZOZ.

užívání, aniž by ji vlastník reálně užíval – blokádní zápis je vzhledem k možnosti zrušení pro neužívání problematický).²¹

1.2. Ostatní práva na označení

Ochranná známka nepředstavuje pro vlastníka jedinou možnost, jak sebe a své výrobky a služby na trhu odlišit od konkurence a pro lepší pochopení institutu ochranné známky a funkcí, jež plní, je na místě se stručně zabývat i ostatními průmyslovými právy, které spadají do kategorie práv na označení. Tato práva v konečném důsledku subjektům na trhu stejně jako ochranná známka pomáhají k vybudování silnější pozice a zvýšení renomé jak samotného podnikatele, tak jeho výrobků a služeb. Dále také není neobvyklé, že shodné označení je zapsáno jako firma i jako ochranná známka, naopak také může docházet k případům, kdy jednotlivé druhy práv na označení vykazují určitou podobnost a mezi jejich vlastníky vznikají spory.²²

1.2.1. Obchodní firma

Obchodní firma primárně slouží k jednoznačné identifikaci subjektu pro účely právního jednání vůči třetím osobám. V současnosti je definovaná jako „*jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.*“²³ Od definice, kterou před rekonstrukcí soukromého práva obsahoval § 8 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“), došlo k několika změnám; pozdější úprava např. fyzickým osobám umožňuje zápis obchodní firmy, která je odlišná od jejich jména, pokud je dostatečně zřejmé, že se nejedná o právnickou osobu. V ObchZ byla na rozdíl od OZ explicitně zakotvena tzv. firemní povinnost („*Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou*“).²⁴ Povinnost právně jednat pod svou obchodní firmou nicméně trvá i v nové úpravě, což můžeme dovozovat např. z první věty ustanovení § 422 *a contrario* („*Podnikatel, který nemá obchodní firmu, právně jedná při svém podnikání pod vlastním jménem*“)²⁵ nebo z ustanovení § 435 OZ.²⁶ Nová úprava již podnikateli výslovně zakazuje mít více než jednu obchodní firmu, což obchodní firmu zásadně odlišuje od ostatních práv na označení, jelikož ani ochranné známky ani označení původu a zeměpisná označení takto omezeny nejsou a zejména v případě ochranných známek je zcela běžné, že jich jeden vlastník má zapsán vysoký počet. Zákaz mít více než jednu obchodní

²¹ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris, str. 7.

²² ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 207.

²³ § 423 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

²⁴ § 8 ObchZ.

²⁵ KOHOUT, Martin. Obchodní právo. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016, I., Obecná část, soutěžní právo, insolvence, duševní vlastnictví. ISBN 978-80-7452-125-6, str. 56.

²⁶ Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-369-2, str. 966.

firmu je důsledkem toho, že obchodní firma, jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, slouží k identifikaci samotného podnikatele a užívání vícera obchodních firem jedním podnikatelem by tuto identifikační funkci značně ztěžovalo, ne-li přímo znemožňovalo.²⁷

S identifikační funkcí obchodní firmy souvisí i požadavky, které musí obchodní firma kumulativně splnit, aby byla způsobilá k zápisu; zaprvé nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou a zadruhé nesmí být klamavá.²⁸ Klamavost a zaměnitelnost představují dvě odlišné kategorie, které by měly být posuzovány samostatně. Zaměnitelnost podle judikatury znamená nezpůsobilost odlišit navrhované jméno od již existujících jmen, zatímco za klamavé bude považováno takové označení, které vzbuzuje nepravdivou představu o osobě nebo její činnosti.²⁹

1.2.2. Označení původu a zeměpisná označení

Označení původu a zeměpisné označení, upravené v zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, tvoří navzdory terminologické podobnosti dvě odlišné kategorie. Označení původu je vymezeno jako „*název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení*“. Zeměpisné označení je definováno jako „*název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.*“³⁰ Nároky kladené na zápis označení původu jsou tedy vyšší; vlastnosti zboží musí být tímto prostředím dány výlučně či převážně. V případě zeměpisného označení zákon vyžaduje pouze aby vlastnosti zboží byly danému území do určité míry přičitatelné a vazba mezi původem a vlastnostmi zboží je tedy slabší. Tento rozdíl nicméně nemá žádný vliv na stupeň poskytované ochrany.³¹

²⁷ KOHOUT, Martin. Obchodní právo. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016, I., Obecná část, soutěžní právo, insolvence, duševní vlastnictví, str. 57.

²⁸ § 424 OZ.

²⁹ Rozsudek NS, sp. zn. 29 Cdo 2219/2015, ze dne 24. 5. 2016.

³⁰ § 2 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, v platném znění.

³¹ HORÁČEK, Roman. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony, str. 328.

Ačkoliv to není vyloučeno, označení původu a zeměpisná označení zpravidla nesvědčí jednomu konkrétnímu subjektu, nýbrž tzv. sdružení výrobců a zpracovatelů.³² Každý výrobce či zpracovatel splňující podmínky, které nesmí být diskriminační ani narušovat hospodářskou soutěž, má právo být přijat za člena sdružení, požádá-li o to.³³ Z této skutečnosti je zjevné, proč jsou označení původu a zeměpisná označení kategorizovány jako striktně objektové identifikátory – jejich uživatelem může být široký okruh vzájemně neprovázaných podnikatelů, který nelze definitivně omezit. Stěžejní je tedy předmět označení a jeho vazba na dané území, nikoliv původce.

³² § 5 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, v platném znění.

³³ § 5 odst. 6 a § 12 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, v platném znění.

2. Funkce ochranné známky

Funkce ochranné známky se odvíjí především od zákonných požadavků, které musí označení splňovat, aby mohlo být zapsáno do rejstříku ochranných známek.³⁴ Funkce dále můžeme vyvozovat i z práv vlastníka zapsané ochranné známky, a to jak z podmínek stanovených k užívání označení, tak z jeho práv vůči třetím osobám. Funkce, které jsou ochranné známce přisuzovány, tvoří důležité vodítko k výkladu jednotlivých ustanovení a posuzování rozsahu práv svědčících vlastníkovu ochranné známky – např. Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“) ve známkoprávních sporech mj. zkoumá, zda je jednání, které je předmětem sporu, způsobilé některou z funkcí ochranné známky negativně ovlivnit, a následný závěr je důležitým podkladem pro konečné rozhodnutí ve věci.

Níže uvedený výčet funkcí není vyčerpávající a teoreticky se dá hovořit i o dalších funkcích, které se ale v menší či větší míře s níže uvedenými funkcemi překrývají. Je také třeba mít na paměti, že k realizaci jednotlivých funkcí často dochází zároveň a v některých případech je lze od sebe jen velmi těžko oddělit. Dalším z důvodů, proč se funkce ochranné známky často překrývají, je, že na ně lze nahlížet z perspektiv různých subjektů – autora, vlastníka, zákazníka či investora.³⁵ Při podrobnější analýze jednotlivých funkcí je patrné, že ačkoliv tento institut původně vznikl v zájmu podnikatelů, v konečném důsledku slouží ku prospěchu nejen jim, ale i spotřebitelům.³⁶

2.1. Funkce rozlišovací (identifikační)

V předchozí kapitole byla zmíněna tzv. identifikační funkce, kterou v širším slova smyslu plní všechna práva na označení. V případě ochranných známek se tato funkce vyznačuje specifiky a zpravidla se pro ni jako synonymum užívá termín „rozlišovací funkce“, (viz např. Koukal³⁷ nebo Růžička³⁸). Tyto dva termíny nicméně nejsou jako synonymum užívány univerzálně – např. Čada na identifikační funkci a rozlišovací funkci odkazuje jako na dva odlišné, byť úzce spjaté, pojmy.³⁹ Kromě toho taktéž tyto dva pojmy nejsou vnímány jako

³⁴ SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis, 2006. Studijní texty. ISBN 80-86920-08-9, str. 129.

³⁵ ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2, str. 213.

³⁶ TORREMANS, Paul. Holyoak and Torremans intellectual property law. Ninth edition. Oxford: Oxford University Press, 2019, str. 401.

³⁷ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str. XXXV.

³⁸ RŮŽIČKA, Michal, Milena OPLTOVÁ, Karel KNAP a Jan KŘÍŽ. Práva k nehmotným statkům. Praha: Codex, 1994. ISBN 80-901185-3-4. str. 181.

³⁹ ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 213-214.

zaměnitelné třeba v německé právní teorii. V komentáři k německému známkovému zákonu („*Markengesetz*“) je rozlišovací funkce („*Unterscheidungsfunktion*“) spolu s označovací funkcí a informační funkcí řazena jako jedna z podkategorií souhrnného nadřazeného pojmu identifikační funkce („*Identifikationsfunktion*“). Autoři mimoto oproti identifikační funkci navíc vymezují tzv. individualizační funkci, přičemž první jmenovanou vnímají jako odlišení z hlediska zákazníka a druhou z hlediska podniku.⁴⁰ S ohledem na skutečnost, že nezbytným předpokladem pro identifikaci výrobků nebo služeb a jejich původce je dostatečné odlišení od ostatních výrobků a služeb, a že ochranná známka, jak bylo zmíněno výše, existuje pouze ve spojení s výrobky a službami, zastávám názor, že termíny identifikační a rozlišovací funkce označují jednu totožnou funkci ochranné známky, spočívající zároveň v odlišení výrobků a služeb různých subjektů na jedné straně a identifikaci jejich původce na straně druhé, a je možné je užívat zaměnitelně, neboť identifikace původce vždy vyplývá z odlišení jeho výrobků a služeb prostřednictvím ochranné známky. SDEU v rozsudku C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Ltd* stanovil, že základní funkcí ochranné známky je „*zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu zboží nebo služby označených ochrannou známkou tím, že mu umožní, aby bez možnosti záměny odlišil toto zboží nebo službu od zboží nebo služby, které mají jiný původ*“, přičemž tuto funkci nazývá *označení původu*. Bez ohledu na terminologickou různorodost tvoří právě tento účel hlavní funkci ochranné známky a všechny ostatní funkce jsou na ni navázány.

Rozlišovací funkce se v zákoně projevuje zejména při posuzování zápisné způsobilosti označení – není-li přihlašované označení schopné plnit rozlišovací funkci ochranné známky, pak není důvod mu poskytnout ochranu vyplývající ze zápisu do rejstříku, a tudíž by nemělo jako ochranná známka být vůbec zapsáno. Z rozlišovací funkce také vychází námitkové řízení, v jehož rámci je třeba vyhodnotit, zda je přihlašované označení způsobilé plnit rozlišovací funkci ochranné známky s ohledem na existenci shodné nebo zaměnitelné ochranné známky užívané na trhu jiným subjektem, eventuálně zaměnitelného označení taktéž přihlašovaného k zápisu do rejstříku. Jednotlivými zákonnými ustanoveními, které s rozlišovací funkcí ochranné známky bezprostředně souvisejí, a relevantní judikaturou se podrobněji budou zabývat pozdější kapitoly.

⁴⁰ EKEY, Friedrich L. a Diethelm KLIPPEL, ed. Heidelberg Kommentar zum Markenrecht: MarkenG, GMV und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten. Heidelberg: Müller, 2003. ISBN 3-8114-0804-6, str. 13-14.

2.2. Funkce zápoř�vní

Funkce zápoř�vní, též nazývána ochranná, jež spočívá ve vyloučení třetích osob z užívání, je příznačná pro všechna průmyslová práva a stejně jako rozlišovací funkce je pro ochrannou známku esenciální.⁴¹ Zápoř�vní funkci obecně dovozujeme z tzv. negativních práv vlastníka ochranné známky, tedy z jednání, která jsou třetím osobám zakázána neboli zapovězena.⁴² Zápoř�vní funkce slouží k zajištění všech ostatních funkcí, jež by se bez ní v praxi nemohly uplatnit – pokud by vlastník ochranné známky neměl možnost efektivní obrany proti neoprávněným zásahům třetích osob, zápis ochranné známky by zcela postrádal význam. Zápoř�vní funkce je úzce provázána s funkcí rozlišovací⁴³ – podá-li např. vlastník starší ochranné známky úspěšně námitky proti zaměnitelnému označení přihlašovanému pro podobné výrobky nebo služby, nelze dojít k jinému závěru, než že se jedná o projev obou těchto funkcí zároveň, resp. že prostřednictvím funkce zápoř�vní je realizována i funkce rozlišovací.

Vlastníkovi ochranné známky svědčí právo zápoř�vě ve dvojím smyslu – zaprvé může třetí osoby vyloučit ze samotného užívání jeho chráněného označení a zadruhé jim může zabránit v zápisu jejich vlastního označení, které by do jeho známkových práv potenciálně mohlo zasahovat. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách přinesl oproti předchozí úpravě poměrně podstatnou změnu v chápání zákazu užívání označení shodného nebo zaměnitelného se zapsanou ochrannou známkou. Předchozí zákon o ochranných známkách z roku 1995 obsahoval formulaci „*majitel ochranné známky se může u příslušného soudu domáhat, aby každému bylo zakázáno užívat jeho ochrannou známku nebo označení s ní zaměnitelné pro stejné nebo podobné výrobky či služby...*“, přičemž z této dikce nepochybně vyplývá, že vlastník se musel zákazu domáhat soudně.⁴⁴ Od účinnosti současného ZOZ již tento zákaz užívání pro třetí osoby jednoznačně vzniká ex lege samotným zápisem ochranné známky do rejstříku, aniž by se vlastník zákazu musel jakkoliv domáhat u soudu a v případě jeho porušení tak má bez dalšího nárok na náhradu škody.⁴⁵ Zápoř�vní neboli ochrannou funkci ochranné známky její vlastník aktivně realizuje zejména prostřednictvím zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, popřípadě též prostřednictvím ustanovení o nekalé soutěži OZ.

⁴¹ RŮŽIČKA, Michal, Milena OPLTOVÁ, Karel KNAP a Jan KŘÍŽ. Práva k nehmotným statkům. Praha: Codex, 1994, str. 198.

⁴² JAKL, Ladislav. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 117.

⁴³ RŮŽIČKA, Michal, Milena OPLTOVÁ, Karel KNAP a Jan KŘÍŽ. Práva k nehmotným statkům. Praha: Codex, 1994, str. 186.

⁴⁴ § 15 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.

⁴⁵ Důvodová zpráva k ZOZ, § 8.

2.3. Funkce soutěžní

Další neopominutelnou funkcí ochranné známky je její soutěžní funkce, neboť primární motivací k zápisu označení jako ochranné známky je zejména její využití v hospodářské soutěži prostřednictvím označování výrobků a služeb. Užití ochranné známky je především soutěžním jednáním a z této perspektivy na něj i musí být nahlíženo.⁴⁶ Ochranná známka je v současnosti jedním z klíčových prostředků, kterými se vede konkurenční boj, jelikož soutěžiteli umožňuje se snadněji prosadit na trhu a usměrňuje poptávku, a je-li správně užívána, vede ke zvýšení obratu vlastníka. Ochranná známka tak může v konečném důsledku nabýt srovnatelné nebo vyšší hodnoty než samotný podnik.⁴⁷ Není pochyb o tom, že správné užívání ochranné známky dává vlastníkově značnou výhodu oproti konkurentům, kteří své známky neužívají optimálně nebo je neužívají vůbec. Ochranná známka nemusí být nijak složitá, aby mohla dobře plnit svou soutěžní funkci; naopak, při pohledu na nejznámější ochranné známky jako Apple, Coca-Cola, McDonald's, Nike nebo Windows, nelze než konstatovat, že síla ochranné známky spočívá spíše v jednoduchosti, neboť ochranné známky založené na jednodušším konceptu si zákazníci dokážou snadněji zapamatovat. Nicméně nelze pominout, že i tyto ochranné známky svou proslulost získaly kromě vhodně zvoleného loga hlavně skrze dlouholeté intenzivní užívání na trhu, které v konečném důsledku vedlo k vybudování vůdčí pozice na daném úseku.

Soutěžní funkce ochranné známky spočívající v aktivním užívání označení je v porovnání s evropskou úpravou ještě více akcentována ve známkoprávní regulaci Spojených států amerických. Federální zákon upravující ochranné známky jako podmínku pro zápis do registru přímo vyžaduje, aby vlastník přihlašovanou známku užíval v obchodním styku již před podáním přihlášky,⁴⁸ zatímco tuzemská právní úprava tuto povinnost neukládá, ačkoliv neuvádění ochranné známky může na návrh třetí osoby podle § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ vést k jejímu zrušení. Zvolení vhodného označení a strategii jeho užívání by soutěžitelé v žádném případě neměli podceňovat, jelikož v konečném důsledku mají tato rozhodnutí významný vliv na jejich celkový obrat a pozici na trhu.

2.4. Funkce garanční

Garanční funkce spočívá v záruce pro třetí osoby, že všechny výrobky označené danou ochrannou známkou byly vyrobeny jedním podnikem nebo jsou tímto podnikem alespoň kontrolovány. Zatímco výše uvedené funkce slouží především samotnému vlastníkově ochranné

⁴⁶ Rozsudek NSS sp. zn. 4 As 1/2008-220 ze dne 30. 3. 2009.

⁴⁷ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris, str. 1.

⁴⁸ Pub. L. 79-489, Lanham Act, Section 1.

známky, garanční funkce svědčí třetím osobám poptávajícím zboží a služby označené ochrannou známkou. Nahlížíme-li na institut ochranné známky z hlediska spotřebitele, je právě tato funkce primární – s ohledem na stále se zvyšující nabídku výrobků a služeb a množství subjektů, které je nabízejí, je v současnosti pro spotřebitele stále složitější se v nabídce zorientovat, v důsledku čehož bude při výběru zpravidla důvěřovat zavedeným známkám. Ochranná známka spotřebiteli umožňuje si snadněji zapamatovat, s kterými konkrétními výrobky a službami byl spokojen, aby je v budoucnu mohl poptávat dále. Dá se také očekávat, že kupující, jenž byl v minulosti spokojen s jedním druhem výrobku nesoucí označení, které mu utkvělo v paměti, si s větší pravděpodobností zvolí i jiný druh výrobku označený jemu známou ochrannou známkou, neboť i u něj bude očekávat srovnatelnou úroveň kvality jako u výrobků jemu již známých. Ochranná známka tak může kupujícímu zaručit kvalitu i v případě, že s konkrétním výrobkem nemá žádnou bezprostřední zkušenost.

2.5. Funkce propagační

Vlastník ochranné známky se při užívání své ochranné známky zpravidla neomezuje na pouhé označování výrobků a služeb – s ohledem na rozmanitost nabízených výrobků a služeb užívají vlastníci své ochranné známky také k reklamním účelům.⁴⁹ Důsledná propagace ochranné známky může vést k tomu, že zákazník zvolí výrobek na základě toho, že je mu znám z reklamy, aniž by jej porovnával s nabídkou konkurence. Propagační nebo též reklamní funkci známky lze podle mého názoru považovat za určitou výseč její soutěžní funkce, jelikož v konečném důsledku by měla vlastníkovu zajistit silnější postavení na trhu. Soutěžitelé na propagaci svých ochranných známek vynakládají vysoké částky – v případě největších hráčů na celosvětovém trhu částky vynaložené na reklamu i několikanásobně přesahují miliardu amerických dolarů.⁵⁰

Cílem vlastníka by mělo být seznámit potenciální zákazníky se svou ochrannou známkou a příslušnými výrobky a službami ještě předtím, než je vůbec budou poptávat. Poptávající může do jisté míry předpokládat, že pokud vlastník na propagaci ochranné známky vynakládá vysoké částky, výrobky touto známkou označené nebo služby pod ní nabízené budou kvalitní, s ohledem na to, že prostředky na propagaci nejspíše získal z předchozí úspěšné hospodářské činnosti, a

⁴⁹ Rozhodnutí SDEU o předběžné otázce ve věcech C-236/08 P až C-238/08 P ze dne 23. března 2010, *Google France Google, Inc. v. Louis Vuitton Malletier (C-236/08)*, *Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08)*, *Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08)*.

⁵⁰ INSIDER. 10 companies that spent more than \$1 billion in ads so you'd buy their products. *Businessinsider.com* [online]. [cit. 23.2.2020]. Dostupné z: <https://www.businessinsider.com/10-biggest-advertising-spenders-in-the-us-2015-7#7-charter-communications-304-billion-in-total-spending-4>

v důsledku aktivní reklamní činnosti vlastníka pak s větší pravděpodobností zvolí právě jeho výrobky nebo služby.

Některé ochranné známky dalece překračují svůj prvotní účel označování výrobků a služeb – jako jeden příklad za všechny může sloužit rakouská společnost Red Bull GmbH vyrábějící energetické nápoje a její ochranné známky s červeným býkem. Společnost Red Bull místo investování peněz do bezprostřední propagace svých energetických nápojů vynaložila významné prostředky na užití svých ochranných známek ve spojitosti se sponzorováním sportovních událostí jako jsou letecké závody, BMX, sjezdové lyžování, snowboarding, formule 1 nebo elektronické sporty. Společnost dokonale využila nedostatek mediální pozornosti, kterou dostávaly zejména extrémní sporty, a prostřednictvím masivního sponzoringu těchto akcí získala postavení, kterého by prostou propagací svých výrobků a služeb dosáhla jen velice těžko, a současný význam jejich ochranných známek rozhodně nelze zúžit na pouhé označování energetických nápojů.⁵¹ Propagační funkce ochranné známky ruku v ruce se rozvojem informačních a mediálních technologií nepochybně hraje na současném globálním trhu čím dál tím větší roli.

⁵¹ PUZZLE. Red Bull's Success in Sponsorship, Marketing and Branded Content. *Puzzlelondon.com* [online]. [cit. 23.2.2020]. Dostupné z: <https://puzzlelondon.com/2016/09/06/red-bull-sponsorship-marketing-content/>

3. Rozlišovací způsobilost ochranné známky

Pojem rozlišovací způsobilost je pro ochrannou známku a její rozlišovací funkci zcela zásadní. Navzdory tomu, že termín rozlišovací způsobilost (angl. „*distinctive character*“ nebo „*distinctiveness*“) je v ZOZ a Nařízení o ochranné známce EU (dále jen Nařízení) mnohokrát zmiňován, jeho definici ani jeden z těchto předpisů neobsahuje. S ohledem na ustanovení §1a ZOZ (případně článek 4 Nařízení, který je s ust. § 1a ZOZ téměř identický) je rozlišovací způsobilost obecně chápána jako způsobilost odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby.⁵² Podle EUIPO ochranná známka disponuje rozlišovací způsobilostí, pokud umožňuje výrobky a služby odlišit z hlediska jejich obchodního původu, a nikoliv jejich vlastností a charakteristik, přičemž tento závěr byl potvrzen i SDEU.⁵³

Rozlišovací způsobilost je vedle dostatečně přesného vyjádření v rejstříku jedním z elementárních požadavků, které jsou kladeny na označení přihlašovaná k zápisu do rejstříku ochranných známek.

3.1. Vztah rozlišovací způsobilosti a rozlišovací funkce

Ačkoliv je rozlišovací způsobilost s rozlišovací funkcí ochranné známky úzce provázána, jak je patrné už z jazykové podobnosti těchto termínů, rozhodně by tyto dva pojmy neměly být chápány jako synonyma a užívány zaměnitelně. Nicméně je možné narazit na záměnu pojmu rozlišovací způsobilost za rozlišovací funkci a naopak, např. v rozhodnutí ÚPV O-125776, ve kterém Úřad konstatoval, že „*ochranná známka je vzhledem k výrobkům a službám fantazijní, a plní tak základní funkci ochranné známky, kterou je rozlišovací způsobilost*“.⁵⁴ S tímto chápáním rozlišovací způsobilosti nelze souhlasit z jazykového ani z právního hlediska. Lingvisticky je výraz způsobilost třeba chápat jako určitý potenciál či schopnost, tedy pouze jako nezbytnou vlastnost, na jejímž základě se poté může uskutečnit požadovaný následek. Naproti tomu funkce (kromě matematické funkce či funkce ve smyslu mandátu) znamená účel, poslání neboli v tomto konkrétním případě, k čemu daný právní institut slouží. Horáček relaci těchto dvou pojmů vymezuje tak, že na rozlišovací způsobilosti stojí rozlišovací funkce.⁵⁵ Tuto stručnou definici bych rozvedl následovně: rozlišovací způsobilost označení je nejdůležitějším předpokladem nezbytným k tomu, aby mohlo plnit rozlišovací funkci ochranné známky, ale není předpokladem

⁵² Rozsudek NSS ze dne 17.8.2011, sp. zn 1 As 37/2011.

⁵³ Rozsudek SDEU ve věcech C-468/01 P až C-472/01 P ze dne 29. dubna 2004, *Procter & Gamble Company proti OHIM*, bod 53.

⁵⁴ In HORÁČEK, R., MACEK, J. Sbírnka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-537-7, str. 70.

⁵⁵ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris, str. 10.

jediným. Ani zapsaná ochranná známka disponující rozlišovací způsobilostí nemusí nutně plnit svou rozlišovací funkci – např. pokud není k označování zboží nebo služeb užívána vůbec.

3.2. Druhy rozlišovací způsobilosti

Institut rozlišovací způsobilosti označení se pro účely zápisu do rejstříku dělí do dvou kategorií. Označení, které je bez ohledu na další faktory schopné odlišit předmětné výrobky a služby, má tzv. inherentní nebo též vrozenou rozlišovací způsobilost. Aby označení disponovalo vrozenou rozlišovací způsobilostí, musí být ve vztahu k výrobkům a službám, jež má chránit, natolik originální, že relevantní veřejností nebude považováno za pouhý údaj týkající se samotného výrobku nebo služby, dekorativní doplněk či pochvalný slogan propagující výrobek či službu, nýbrž jako identifikátor jejich obchodního původu. Přihlašovatel označení, jež je nadáno vrozenou rozlišovací způsobilostí, nemusí nijak prokazovat jeho předchozí užívání a přihláška bude bez dalšího zveřejněna.

Nicméně i označení, které vrozenou rozlišovací způsobilost postrádá, může rozlišovací způsobilost nabýt předchozím užíváním v obchodním styku, v takovém případě mluvíme o získané rozlišovací způsobilosti, případně též příznačnosti či vžitosti označení, což je druhá kategorie rozlišovací způsobilosti.⁵⁶ Označení vrozenou rozlišovací způsobilost postrádá zpravidla z důvodu popisnosti či druhovosti ve vztahu k předmětným výrobkům a službám nebo proto, že je třetí osoby budou považovat spíše za dekorativní prvek a nikoliv jako informaci o původu výrobku (např. barvy, jednoduché obrazce, atp.). Přihlašovatel musí prokázat, že přihlašované označení je navzdory nedostatku inherentní rozlišovací způsobilosti veřejností vnímáno jako identifikátor původu výrobků nesoucích toto označení nebo služeb nabízených pod tímto označením, a tudíž již de facto plní rozlišovací funkci ochranné známky. Skutečnost, že ochranná známka rozlišovací způsobilost nabyla na základě užívání, je uvedena ve výpisu ochranné známky.

Ochranné známce zapsané na základě získané rozlišovací způsobilosti se z čistě formálního hlediska dostává stejné právní ochrany jako ochranné známce s inherentní rozlišovací způsobilostí.⁵⁷ Zákonná úprava ochranné známky nedělí podle toho, zda je jejich rozlišovací způsobilost vrozená či získaná užíváním a druh rozlišovací způsobilosti je klíčový zejména pro zápisné řízení. Avšak je na místě podotknout, že v případě popisných označení, jejichž

⁵⁶ ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-36-6, str. 38

⁵⁷ HORÁČEK, Roman. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony, str. 39.

rozlišovací způsobilost bylo nutno prokázat užíváním, může být vlastník v praxi častěji nucen strpět užívání označení nebo jeho částí třetími osobami (viz níže podkapitola 3.2.4.) a v porovnání s vlastníkem označení s vysokým stupněm vrozené rozlišovací způsobilosti má slabší pozici i v případě podání námitek proti zápisu podobného označení. Fakticky je tedy postavení vlastníka ochranné známky přímo úměrné stupni její rozlišovací způsobilosti.

Navzdory dělení institutu rozlišovací způsobilosti na vrozenou a získanou je třeba jej v obecné rovině vnímat jako určitou škálu, přičemž v praxi je velmi problematické vymezit hranice, od které stupeň rozlišovací způsobilosti označení postačuje k jeho zápisu jako ochranné známky do rejstříku bez dalšího a dále také hranice, od které již naopak nelze uvažovat ani o získané rozlišovací způsobilosti.⁵⁸ Rozlišovací způsobilost označení musí být vždy posuzována především ve vztahu výrobkům a službám a z toho odvozené relevantní veřejnosti, která bude výrobky a služby poptávat.⁵⁹ Stupeň rozlišovací způsobilosti závisí na třech stěžejních faktorech: na unikátnosti či originalitě samotného označení, na povaze přihlašovaných výrobků a služeb a na vnímání označení relevantní veřejností.

3.3. Kategorizace označení podle rozlišovací způsobilosti

V úvodní kapitole bylo uvedeno několik možných způsobů dělení ochranných známek, z nichž některé vychází přímo ze zákonné úpravy. Pro účely zejména řízení o zápisu a s tím související posouzení stupně rozlišovací způsobilosti, kterou dané označení má ve vztahu k předmětným výrobkům a službám, se označení, resp. ochranné známky zpravidla kategorizují do několika skupin, kterým je přisuzován různý stupeň rozlišovací způsobilosti. Je na místě podotknout, že někdy nemusí být určení kategorie, do které konkrétní označení spadá zcela jednoznačné, a zejména v mezních případech bude kategorizace do jisté míry subjektivní.

3.3.1. Fantazijní označení

Fantazijní nebo též smyšlená jsou taková označení, která sama o sobě nemají žádný význam a nabývají jej výlučně ve spojení s výrobky a službami, pro které jsou užívána. U těchto označení je vyloučeno, že by mohla být ve vztahu k předmětným výrobkům a službám považována za popisná, což jim propůjčuje vysoký stupeň vrozené rozlišovací způsobilosti. Typickým příkladem fantazijního označení budiž celosvětově proslavená ochranná známka „Adidas“ vytvořená německým továrníkem Adolfem Dasslerem. Slovo „Adidas“ je složené ze dvou částí – první část je přezdívka jejího původce, tedy „Adi“ (zdrobnělina křestního jména

⁵⁸ ČERMÁK, Karel. Rozlišovací způsobilost ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví*. 2000, roč. 10, č. 1-2/200, str. 22-23.

⁵⁹ Rozsudek SDEU ve věci C-363/99 ze dne 12.2.2004, *Koninklijke KPN Nederland NV proti Benelux-Merkenbureau*, bod 75.

Adolf), druhá část je první slabika jeho příjmení Dassler. Takto uměle vytvořené slovo bude vnímáno výlučně jako odkaz na původ výrobku, a kromě toho, že nepochybně disponuje silnou rozlišovací způsobilostí ve vztahu ke sportovnímu oblečení, by teoreticky mohlo sloužit k označení libovolných výrobků a služeb. K tomu, aby vešla do povědomí spotřebitelské veřejnosti vyžadují fantazijní označení vysoké náklady, jelikož jako slova neexistující v běžném jazyce mohou zpočátku pro spotřebitele být obtížněji zapamatovatelná, ale na druhou stranu se jim dostává intenzivní právní ochrany.⁶⁰

3.3.2. Arbitrární označení

Do této skupiny patří slova užívaná v běžném jazyce, která ale ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám nemají žádný bezprostřední význam. Často uváděným příkladem je ochranná známka „Apple“ – jablko je naprosto běžně užívané slovo, nicméně ve vztahu k elektronice má vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti, jelikož s těmito výrobky nemá evidentně ze sémantického hlediska nic společného.⁶¹ Jako další příklady lze uvést ochrannou známku „Amazon“ užívanou pro maloobchodní prodej nebo tuzemskou známku „Kozel“ užívanou pro pivo. Arbitrární nebo též nahodilá označení mají k předmětným výrobkům a službám vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti, jelikož u nich stejně jako u fantazijních označení nepřipadá v úvahu, že by je relevantní veřejnost mohla jakkoliv považovat za pouhý popis vlastností výrobku nebo služby.

Je vhodné zmínit, že arbitrární označení nemusí být zvolena čistě náhodně, jak by z názvu mohlo vyplývat, a určitá míra sugestivnosti může být označení ku prospěchu. Jako příklad může posloužit ochranná známka „Jaguar“ – navzdory tomu, že jaguár jako kočkovitá šelma s automobily bezprostředně nesouvisí, toto označení v zákazníkovi evokuje rychlost, kterou je jaguár proslaven, přičemž tato vlastnost je nepochybně žádoucí i u luxusního automobilu. Stejnou povahu má i dříve zmíněná známka „Red Bull“ – býk i červená barva evokují vitalitu a energii, tedy vlastnosti, jež si od konzumace energetických nápojů zákazníci slibují, ale v žádném případě nelze dovozovat, že by slovní spojení „Red Bull“ mělo úzkou vazbu na nealkoholické nápoje.

Uvedené rozdělení označení na arbitrární a fantazijní v praxi nehraje téměř žádnou roli, jelikož oba tyto druhy označení postrádají vazbu na dotčené výrobky a služby a je jim

⁶⁰ HORÁČEK, Roman. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony, str. 18.

⁶¹ ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. str. 50.

prisuzován vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti, bez ohledu na skutečnost, zda samotné označení má či nemá jakýkoliv význam.

3.3.3. Sugestivní označení

Sugestivní jsou ta označení, která se na rozdíl od předchozích dvou kategorií do určité míry vztahují k dotčeným výrobkům a službám, ale zároveň je nelze považovat za čistě popisná. Jedná se o kategorii na pomezí arbitrárních a popisných označení. Do této kategorie spadá například ochranná známka „Head & Shoulders“ užívaná pro šampóny – označení odkazuje na hlavu a ramena, tedy části těla, na které se předmětný výrobek uplatní, zároveň toto označení ale v žádném případě není prostým popisem výrobku. V praxi často bývá problém vymezit, do jaké míry je označení spíše sugestivní nebo popisné, přičemž toto posouzení hraje pro určení stupně rozlišovací způsobilosti klíčovou roli.⁶² Míra sugestivnosti či popisnosti bude vždy posuzována individuálně v závislosti na konkrétních okolnostech.

3.3.4. Popisná označení

Za popisná jsou považována označení, která výlučně popisují vlastnosti, určení výrobku, způsob, čas nebo místo výroby atp. Čím je označení popisnější, tím je stupeň rozlišovací způsobilosti nižší. Do této kategorie spadají i tzv. laudatorní (pochvalná) označení. Pro posouzení popisnosti označení je nejdůležitější určit, zda na něj spotřebitelé budou nahlížet jako na informaci o původu nebo na sdělení o vlastnosti a kvalitě výrobku nebo služby.⁶³ Označení čistě popisné povahy zcela postrádají inherentní rozlišovací způsobilost a jako ochranná známka mohou být zapsány jen pokud přihlašovatel prokáže, že popisné označení pro jeho výrobky a služby nabylo rozlišovací způsobilost v důsledku dlouhodobého užívání v obchodním styku. Nevýhodou takto zapsaných popisných označení je, jak již bylo předestřeno výše, jejich slabší právní ochrana – vlastník ochranné známky, která nemá inherentní rozlišovací způsobilost, nemůže třetím osobám bránit v užívání tohoto označení nebo jeho částí, pokud je tyto třetí osoby užívají k pouhému popisu svých výrobků a služeb, a nikoliv jako ochrannou známku,⁶⁴ což ZOZ stanovuje v § 10 odst. 1 písm. b).

⁶² HORÁČEK, Roman. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony, str. 18-19.

⁶³ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris, str. 12.

⁶⁴ ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, str. 51-52.

3.3.5. Generická označení

Generická nebo též druhová označení jsou ta označení, která pouze vyjadřují druh výrobku nebo služby (např. „Čaj“, „Košile“ nebo „Hodinky“). Generická označení může zásadně užívat každý, a proto se za žádných okolností nemohou stát ani ochrannou známkou ani označením původu, mj. s ohledem na skutečnost, že by pro hospodářskou soutěž bylo nežádoucí, aby jeden subjekt mohl další subjekty vyloučit z užívání druhových označení.⁶⁵

Dalším důvodem, proč nejsou generická označení způsobilá k zápisu do rejstříku je naprostá absence rozlišovací způsobilosti, jelikož je třetí osoby nebudou považovat za údaj o původu a rozlišovací způsobilost nemohou nabýt ani dlouhodobým užíváním v obchodním styku. V praxi se naopak může stát, že zapsaná ochranná známka v důsledku všeobecného užívání zdruhová a relevantní veřejnost ji už nadále nepovažuje za údaj o původu, ale pouze jako druh výrobku. V důsledku nečinnosti vlastníka se tak ochranná známka stane generickou a již není schopna plnit své základní funkce. Tento jev je někdy též označován jako „rozmělnění“ rozlišovací způsobilosti ochranné známky.⁶⁶

3.4. Obecné zásady posuzování rozlišovací způsobilosti označení

Při posuzování rozlišovací způsobilosti je třeba vycházet z rozlišovací funkce ochranné známky – aby označení disponovalo rozlišovací způsobilostí, musí být schopno identifikovat výrobek nebo službu jako pocházející od určitého podniku, a tím ho odlišit od výrobků a služeb ostatních podniků.⁶⁷ Rozlišovací způsobilost označení je vždy nutno zkoumat komplexně s použitím objektivních i subjektivních kritérií a vzít v úvahu především jeho celkový dojem ve spojitosti s dotýcnými výrobky nebo službami.⁶⁸

Ochranná známka by měla být schopna poskytnout relevantní informace osobám, které s ní přijdou do kontaktu, a vnímání ochranné známky těmito osobami je jedním z důležitých faktorů pro určení stupně její rozlišovací způsobilosti. Rozlišovací způsobilost tedy musí být vždy posuzována ve vztahu k dotýcné veřejnosti, přičemž relevantní veřejností se rozumí především současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, případně

⁶⁵ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris, str. 13.

⁶⁶ HORÁČEK, Roman. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony, str. 20.

⁶⁷ Rozhodnutí ÚPV věci O-164305 ze dne 18.8.200. In HORÁČEK, R., MACEK, J. Sbirka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. Vydání první, str. 104.

⁶⁸ Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem – Část F – Ochranné známky, březen 2019. s. 17.

osoby zapojené do distribuce či obchodní kruhy, které se danými výrobky a službami zabývají.⁶⁹ Stupeň pozornosti, kterou spotřebitelé věnují výrobkům a službám, se liší v závislosti na povaze výrobků a služeb – obzvláště vysoké nároky je nutno klást na označení, která mají být užívána pro výrobky denní spotřeby, jelikož nelze pochybovat o tom, že v jejich případě relevantní veřejnost zahrnuje široký okruh spotřebitelů, jejichž stupeň pozornosti bude spíše nižší.⁷⁰ V případě některých výrobků a služeb může naopak dotčená veřejnost zahrnovat pouze úzký okruh subjektů specializujících se na daný trh a míra jejich pozornosti a obezřetnosti pak bude obzvláště vysoká. Mimoto také míra, do jaké je označení fantazijní nebo naopak popisné, přímo závisí na povaze výrobků a služeb. Např. již zmiňované označení Apple má ve vztahu k elektronice vysokou rozlišovací způsobilost, ale ve vztahu k ovoci by naopak bylo striktně popisné a rozlišovací způsobilost by zcela postrádalo.⁷¹ Je-li tedy označení přihlašováno pro více různých druhů výrobků a služeb, může se stupeň jeho rozlišovací způsobilosti v závislosti na jednotlivých výrobcích a službách lišit.

3.5. Vliv užívání ochranné známky na stupeň její rozlišovací způsobilosti

Míra, do které ochranná známka plní svou rozlišovací funkci, je přímo závislá na rozsahu užívání známky vlastníkem, resp. dalšími oprávněnými subjekty. Stejně jako je možné užíváním označení před jeho zápisem překonat nedostatek vrozené rozlišovací způsobilosti a docílit tak jeho zápisu do rejstříku ochranných známek, může známka masivním užíváním nabýt zvýšeného stupně rozlišovací způsobilosti a tím rozšířit okruh práv svého vlastníka ve vztahu ke třetím osobám. Nad rámec běžné rozlišovací způsobilosti samotného označení praxe rozeznává ochranné známky se zvýšenou rozlišovací způsobilostí, ochranné známky s dobrým jménem a všeobecně známé ochranné známky. Už z jazykového vymezení je patrné promítnutí dvou hledisek – kvalitativního, tedy jak pozitivně příslušná veřejnost nahlíží na dotyčné výrobky a služby, a kvantitativního, tedy v jakém rozsahu a jak intenzivně je označení užíváno. Z judikatury SDEU vyplývá upřednostnění kvantitativního hlediska, neboť při posuzování stupně rozlišovací způsobilosti je třeba brát ohled zejména na podíl na trhu, intenzitu, rozsah a

⁶⁹ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-151565 ze dne 1.6.2004. In HORÁČEK, R., MACEK, J. Sbírnka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. Vydání první, str. 90.

⁷⁰ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris, str. 10.

⁷¹ HORÁČEK, Roman. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony, str. 19.

dobu užívání daného označení, dále také na zeměpisný rozsah a dobu užívání.⁷² Pokud se vlastník známky dovolává zvýšené rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména, popřípadě všeobecné známosti, musí toto tvrzení podložit relevantními důkazy.⁷³ V případě, že předložené důkazy zvýšenou rozlišovací způsobilost neprokazují, lze vycházet jen z běžné rozlišovací způsobilosti samotného označení.

3.5.1. Ochranná známka se zvýšenou rozlišovací způsobilostí

Na rozdíl od ochranné známky s dobrým jménem nebo všeobecně známé známky termín „ochranná známka se zvýšenou rozlišovací způsobilostí“ zákonná úprava neobsahuje. Jedná se o institut dovozovaný z judikatury SDEU (viz např. rozsudek C-251/95 *Sabel BV proti Puma AG*, bod 24), jehož prostřednictvím je vlastníkovu poskytována širší ochrana při posuzování pravděpodobnosti záměny. Ačkoliv lze z některých rozsudků dovozovat, že ochranná známka může disponovat zvýšenou rozlišovací způsobilostí buď na základě originality samotného označení nebo v důsledku známosti, které se těší na trhu (viz např. C-375/97, *Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* bod 18), v rozsudku ve věci C-379/12 ze dne 16.5.2013 Soudní dvůr dovedl, že absence spojitosti označení s předmětnými výrobky a službami sama o sobě nezaručuje zvýšenou rozlišovací způsobilost. Ochranná známka tedy disponuje zvýšenou rozlišovací způsobilostí tehdy, kdy se relevantní veřejnost ve značné míře s ochrannou známkou setkává na trhu a v důsledku tohoto intenzivního užívání je s ní obeznámena.⁷⁴ Absence popisných prvků je nicméně jedním z faktorů, ke kterým je při posuzování zvýšené rozlišovací způsobilosti nezbytné přihlížet.⁷⁵

Jelikož je za zvýšenou rozlišovací způsobilost považováno cokoliv, co přesahuje vrozenou rozlišovací způsobilost samotného označení, je v praxi nutné nejprve posoudit rozlišovací způsobilost samotného označení ve vztahu k předmětným výrobkům a službám a vliv užívání vyhodnotit až následně na jejím základě.⁷⁶ Sugestivní nebo laudatorní povaha označení a

⁷² Rozsudek SDEU ve věcech C-108/97 a C-109/97 ze dne 4.5.1999, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97) a Franz Attenberger (C-109/97)*, bod 51.

⁷³ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str.150.

⁷⁴ PEŘINOVÁ, Eva. K úloze zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky při posuzování existence pravděpodobnosti záměny a jejímu porovnání s dobrým jménem. In: Průmyslové vlastnictví 1/2017. Praha. ISSN 2336-7199, str. 16.

⁷⁵ Rozsudek SDEU ve věci C-342/97 ze dne 22.6.1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV*. body 22-23.

⁷⁶ Metodické pokyny EUIPO, část C, oddíl 2, kapitola 5 – rozlišovací způsobilost starší ochranné známky. str. 7. [Euipo.europa.eu](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-19-04_en.pdf) [online]. [cit. 28.2.2020]. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-19-04_en.pdf

s tím spojený nižší stupeň inherentní rozlišovací způsobilosti může vést k tomu, že i rozsáhlým užíváním ochranná známka nabude pouze běžné rozlišovací způsobilosti, kterou jiné ochranné známky bez popisných či laudatorních prvků disponují bez ohledu na rozsah užívání a propagaci. Zvýšenou rozlišovací způsobilostí musí vlastník v námitkovém řízení uplatnit a řádně doložit, jinak na ni nebude brán zřetel.⁷⁷

Zvýšená rozlišovací způsobilost ochranné známky je velice blízká dobrému jménu, podstatnější rozdíl je v zásadě jen v nárocích na rozsah užívání – každá známka s dobrým jménem je tedy zároveň i známkou se zvýšenou rozlišovací způsobilostí, což ovšem nemusí nezbytně platit naopak.⁷⁸

3.5.2. Ochranná známka s dobrým jménem

Ochranná známka s dobrým jménem má natolik vysokou rozlišovací způsobilost, že je schopna svého vlastníka identifikovat bez ohledu na výrobky nebo služby. Dobrého jména lze dosáhnout pouze intenzivním dlouhodobým užíváním ve spojitosti s danými výrobky a službami, což vede k tomu, že veřejnost je s ochranou známkou obeznámena.⁷⁹ Je na místě podotknout, že pojem „dobré jméno“ je do určité míry zavádějící – skutečnost, že je známka spojována s vysokou kvalitou, nepochybně posiluje postavení jejího vlastníka, ale rozhodujícím faktorem pro posouzení dobrého jména a přiznání s tím souvisejících práv je známost daného označení. Mnozí výrobci a poskytovatelé služeb si zakládají především na cenové dostupnosti, což však přiznání dobrého jména jejich známkám nikterak nebrání, jsou-li jejich výrobky a služby dostatečně známé. Konkrétní podíl relevantní veřejnosti obeznámené s ochrannou známkou požadovaný pro konstatování jejího dobrého jména není v obecné rovině zcela přesně stanoven a dostatečná známost ochranné známky je považována za naplněnou, je-li se známkou obeznámena významná část relevantní veřejnosti zainteresované na dotyčných výrobcích a službách, přičemž pro účely tohoto posouzení je nezbytné vzít v úvahu všechna relevantní fakta, zejména podíl na trhu, intenzitu, rozsah a dobu užívání a hodnotu investic do propagace označení.⁸⁰ Pro přiznání dobrého jména je nutné, aby známost ochranné známky překročila určitý práh a pokud vlastník dostatečnou míru známosti mezi relevantní veřejností neprokáže,

⁷⁷ Metodické pokyny EUIPO, část C, oddíl 2, kapitola 5 – rozlišovací způsobilost starší ochranné známky. str. 12-13.

⁷⁸ PEŘINOVÁ, Eva. K úloze zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky při posuzování existence pravděpodobnosti záměny a jejímu porovnání s dobrým jménem. In: Průmyslové vlastnictví 1/2017. Praha, str. 17.

⁷⁹ HORÁČEK, Roman. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony, str. 64-65.

⁸⁰ Rozsudek SDEU ve věci C-375/97 ze dne 14.9.1999, *General Motors Corporation proti Yplon SA*, body 24–27.

nelze známce jakákoliv práva vyplývající z dobrého jména přiznat. Naopak v případě zvýšené rozlišovací způsobilosti je třeba zohlednit jakýkoliv náznak a neexistuje určitá hranice, kterou je nutno překročit.⁸¹

Rozsah ochrany poskytovaný vlastníkovi ochranné známky s dobrým jménem je obzvláště široký, jelikož jak vyplývá z dikce ust. § 7 ZOZ, pouze na základě prokázání dobrého jména může vlastník zabránit zápisu shodných nebo podobných označení i pro zcela nepodobné výrobky či služby. Nelze ovšem opomíjet další podmínku, která musí být splněna pro úspěšné uplatnění dobrého jména v námitkovém řízení, a sice riziko, že by přihlašované označení neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, anebo jim bylo na újmu – zejména při posuzování této podmínky se projeví kvalitativní pohled na dobré jméno ochranné známky.

3.5.3. Všeobecně známá ochranná známka

Ačkoliv je pojem všeobecné známosti blízký dobrému jménu, je nezbytné tyto dva instituty odlišovat. Ochrana poskytovaná všeobecně známým známkám původně vychází z čl. 6bis Pařížské úmluvy a jedná se o institut, jehož prostřednictvím je možné dosáhnout známkoprávní ochrany navzdory skutečnosti, že předmětné označení není na relevantním území zapsáno. Míra známosti, které musí známka na relevantním území dosahovat, je zpravidla shodná jako při prokazování dobrého jména a všeobecně známé známky mají často i dobré jméno.⁸²

Byť nikde není explicitně stanoveno, že všeobecně známé známky musí být známky, které nejsou na příslušném území zapsány, nachází tento institut uplatnění pouze pokud známka na daném území zapsána není – v případě, že se předkladatel námitek dovolává všeobecné známosti pro zapsanou ochranou známku, je tento nárok zpravidla posuzován jako tvrzení zvýšené rozlišovací způsobilosti, popřípadě dobrého jména.⁸³ U známek nezapsaných na daném území je možné prokázat všeobecnou známost a tím zabránit zápisu shodných či podobných označení pro shodné či podobné výrobky a služby. Situace je o něco komplikovanější, co se týká všeobecně známé známky, která není pro dané území zapsána a je namítána proti zápisu shodného či podobného označení pro nepodobné výrobky nebo služby, na základě jejího dobrého jména. Nařízení o ochranné známce EU rozsah námitkového důvodu týkajícího se dobrého jména (článek 8 odst. 5) explicitně zužuje pouze na starší zapsané ochranné známky, přičemž tento závěr byl s ohledem na dikci čl. 6bis Pařížské úmluvy, ve kterém jsou zmiňovány pouze

⁸¹ Metodické pokyny EUIPO, část C, oddíl 5 – ochranné známky s dobrým jménem, str. 10.

⁸² Metodické pokyny EUIPO, část C, oddíl 5 – ochranné známky s dobrým jménem, str. 5-6.

⁸³ Metodické pokyny EUIPO, část C, oddíl 1 – procesní záležitosti, str. 39.

stejně či podobné výrobky, potvrzen i Tribunálem.⁸⁴ Naopak ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ týkající se dobrého jména od účinnosti novely č. 286/2018 Sb. již výslovně požadavek zápisu pro uplatnění práv z dobrého jména neobsahuje a nečiní tak ani příslušná směrnice⁸⁵ (v preambuli se hovoří pouze o potřebě zajistit stejnou ochranu zapsaných ochranných známek napříč jednotlivými právními řády), z čehož lze teoreticky dovozovat, že právní řád ČR nezapsaným všeobecně známým známkám poskytuje ochranu nad rámec závazků z Pařížské úmluvy.

3.5.4. Prokazování zvýšené rozlišovací způsobilosti známky

Tvrdí-li vlastník známky, že v důsledku užívání nabyla stupeň rozlišovací způsobilosti přesahující vrozenou rozlišovací způsobilost samotného označení, musí doložit dostatečnou známost označení na příslušném území a pro rozhodné časové období, jelikož zvýšený stupeň rozlišovací způsobilost známky není univerzální vlastností, která by platila trvale a globálně, a prokázání dobrého jména ochranné známky (resp. zvýšené rozlišovací způsobilosti či všeobecné známosti) v minulosti nutně nezaručuje dobré jméno i v současnosti.

Za rozhodný okamžik pro prokázání zvýšené rozlišovací způsobilosti, dobrého jména či všeobecné známosti je považováno datum podání napadené přihlášky, vycházejíce analogicky z čl. 8 odst. 2 písm. c) Nařízení.⁸⁶ Vypovídající hodnota důkazů je tím vyšší, čím blíže jsou datu podání přihlášky, přičemž nejsou vyloučeny ani důkazy ohledně užívání po podání přihlášky.⁸⁷

Relevantním územím je v případě národních známek Česká republika – známka musí být známa alespoň v podstatné části státu,⁸⁸ přičemž za podstatnou část nelze považovat pouze určité město či jeho okolí.⁸⁹

V případě ochranných známek EU je rozhodujícím územím Evropská unie a podle rozsudku SDEU ve věci C-301/07 ze dne 6.10.2009 lze za podstatnou část Unie považovat území jednoho členského státu. Státem posuzovaným v tomto rozsudku nicméně bylo Rakousko a lze mít pochybnosti, zda by území např. Malty nebo Kypru mohlo být považováno za

⁸⁴ Rozsudek Tribunálu ve věci T-150/04 ze dne 11.7.2007, *Mühlens GmbH & Co. KG proti OHIM*, body 56-57.

⁸⁵ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

⁸⁶ Rozhodnutí OHIM ze dne 29.8.2001 ve věci R 2096/2001, str. 4-5.

⁸⁷ Rozsudek SDEU ve věci C-259/02 ze dne 27.1.2004, *La Mer Technology Inc. proti Laboratoires Goemar SA*, bod 31.

⁸⁸ Rozsudek SDEU ve věci C-375/97 ze dne 14.9.1999, *General Motors Corporation proti Yplon SA*, bod 28.

⁸⁹ Rozsudek SDEU ve věci C-328/06 ze dne 22.11.2007, *Alfredo Nieto Nuño proti Leonci Monlleó Franquetovi*, body 17-18.

podstatnou část EU. Vzhledem k rozloze a počtu obyvatel Rakouska by ale známost známky na území České republiky měla být dostačující.⁹⁰

⁹⁰ pozn.: Koukal se k tomuto závěru staví skepticky, srov. KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str. 152-153.

4. Zamítnutí zápisu ochranné známky pro nedostatek rozlišovací způsobilosti

Vlastník zápisem označení do rejstříku ochranných známek získává široký okruh práv vymahatelných vůči třetím osobám, především výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro které je zapsána.⁹¹ Z hlediska spotřebitelů i ostatních soutěžitelů je žádoucí, aby v rejstříku byla zapsána pouze taková označení, která splňují podmínky kladené na ochranné známky a nepříčí se veřejnému zájmu, jakým může být např. férová hospodářská soutěž, zdržení se užívání náboženských symbolů nebo dobré mravy a veřejný pořádek.⁹² Zákonná úprava ochranných známek za tímto účelem dává jak orgánu, který ochranné známky zapisuje, tak třetím osobám prostředky skrze které mohou zabránit zápisu označení, jež zákonné požadavky pro zápis do rejstříku ochranných známek nesplňují. Důvody pro zamítnutí zápisu označení se dělí na absolutní a relativní – absolutní důvody vymezené v § 4 ZOZ přísluší orgánu, který označení zapisuje do rejstříku ochranných známek (věcný průzkum ÚPV podle § 22 ZOZ) a relativní důvody uplatňují třetí osoby (námitky podle § 7 ZOZ).⁹³ Zamítnutí by nemělo být zaměňováno s odmítnutím přihlášky na základě § 21 ZOZ, neboť k odmítnutí přihlášky dochází na základě formálního průzkumu Úřadu, ve kterém se zabývá pouze nedostatky podání a způsobilost samotného označení k zápisu v tomto průzkumu vůbec neposuzuje.

Schopnost označení plnit rozlišovací funkci ochranné známky jako elementární požadavek pro zápis a existenci ochranné známky je promítnuta v absolutních i relativních překážkách. V případě absolutních výluk ze zápisu se jedná o následující ustanovení:

§ 4 písm. b) ZOZ *označení, které nemá rozlišovací způsobilost,*

§ 4 písm. c) ZOZ *označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností,*

⁹¹ § 8 ZOZ.

⁹² KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str. 26-27.

⁹³ HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris, str. 9.

§ 4 písm. d) ZOZ *označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.*

Tyto zápisné výluky jsou specifické tím, že v případě jejich naplnění má na rozdíl od ostatních přihlašovatel možnost docílit zápisu přihlašovaného označení, prokáže-li nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku.⁹⁴ Přihlašovatel de facto musí prokázat, že předmětné označení již rozlišovací funkci ochranné známky plní, a tudíž není důvod mu odepřít známkoprávní ochranu. Z ust. § 5 ZOZ *a contrario* vyplývá, že překonání ostatních absolutních překážek zápisu činností přihlašovatele není přípustné (souhlas příslušného orgánu podle ust. § 4 písm. i) a j) nelze považovat za činnost přihlašovatele).

Problematické na současné úpravě zápisných výluk souvisejících s nedostatkem rozlišovací způsobilosti je, že na všechna označení, která spadají buď pod písm. c) nebo písm. d) se zároveň uplatní i písm. b), jelikož popisná a generická označení ze své podstaty postrádají inherentní rozlišovací způsobilost. Některá označení ale mohou spadat pouze pod písm. b), typicky např. barva či jednoduchý grafický prvek. ÚPV v praxi zápis označení, která zcela jednoznačně spadají buď pod ust. § 4 písm. c) nebo § 4 písm. d), často zamítá pouze s odkazem na § 4 písm. b) – viz např. rozhodnutí ÚPV O-533031 ze dne 19.8.2019, ve kterém Úřad zamítl zápis označení ve znění „Třeboňské oplatky“ pro výrobky oplatky, nebo rozhodnutí ÚPV O-522214 ze dne 21.9.2018, ve kterém Úřad zamítl zápis označení „Český karamel“ pro cukrovinky a jiné výrobky související s karamellem. Ačkoliv tato praxe ve svém konečném důsledku nevede k věcně nesprávným rozhodnutím, je s ohledem na zákonnou úpravu přinejmenším nekonceptní. Je tedy otázkou, zda by de lege ferenda nebylo vhodnější zamítnutí pro nedostatek rozlišovací způsobilosti upravit jediným ustanovením, které by zároveň demonstrativně uvádělo jako důvod popisnost, druhovost atd. Na druhou stranu je třeba podotknout, že ačkoliv se uvedené výluky ze zápisu nezřídka překrývají, jejich rozdělení do jednotlivých ustanovení není neopodstatněné – zatímco § 4 písm. b) ZOZ je promítnutím základního požadavku rozlišovací způsobilosti zakotveného v § 1a písm. a) ZOZ, ustanovení písm. c) a d) primárně zabraňují zápisům označení, které mohou být užity k poskytnutí informací o výrobku nebo službě, a zápisům prvků, které jsou běžně užívány na příslušném trhu, a jejichž přivlastnění jediným subjektem by mělo negativní dopad na ostatní.⁹⁵

⁹⁴ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str. 26-27.

⁹⁵ Metodické pokyny EUIPO, část B, oddíl 4, kapitola 4 – popisné ochranné známky, str. 3.

Nicméně ačkoliv úprava v Nařízení o ochranné známce EU stanovuje shodné absolutní důvody pro zamítnutí přihlášky (paralelní ustanovení k výše zmíněným ust. ZOZ nalezneme v Čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a d) Nařízení), EUIPO ve své praxi důsledně uvádí výčet všech výluk pro zápis, dopadá-li jich na posuzované označení vícero, a s každou se alespoň stručně vypořádá (viz např. rozhodnutí EUIPO č. 1485808 ze dne 27.11.2019, ve kterém byl zamítnut zápis označení „SmartRadio“ pro počítačový software a hardware, nebo rozhodnutí EUIPO č. 018094182 ze dne 29.11.2019, ve kterém byl zamítnut zápis označení „SmarterSteels“ pro výrobky z oceli), v souladu s metodickými pokyny, které uvádějí, že každý z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu je nezávislý a musí být přezkoumán samostatně, i pokud se některé důvody překrývají.⁹⁶

Dalším problémem současné úpravy je, že navzdory dikci zákona v případě druhových označení v zásadě nelze uvažovat o možnosti překonání výluky podle § 5 ZOZ.⁹⁷ Zdvihalová k této problematice navrhuje vyjmout ze současného znění ust. § 4 písm. c) označení, které slouží k označení druhu a zahrnout je do nového paragrafu, na který by se nevztahovalo překonání zápisné výluky podle § 5 ZOZ,⁹⁸ což by vedlo k tomu, že by nemožnost nabytí rozlišovací způsobilosti druhovým označením byla výslovně stanovena v zákonné úpravě a podmínky překonání nedostatku vrozené rozlišovací způsobilosti by tak byly přehlednější.

4.1. Posuzování rozlišovací způsobilosti podle druhu označení

4.1.1. Slovní označení

Slovní označení představují více než polovinu ochranných známek zapsaných pro území ČR a vedle obrazových známek jsou nepochybně nejdůležitějším druhem označení⁹⁹, přičemž nelze předpokládat, že by nově povolený zápis netradičních označení jako zvukových či holografických známek měl na tomto stavu v budoucnosti něco změnit.

Slovní označení mohou mít podobu jednoho slova či slovního spojení a jsou nezpůsobilá k zápisu zejména v případě, kdy pouze popisují výrobky a služby, pro které jsou přihlašována, a nejsou schopna poskytnout informace o jejich obchodním původu.¹⁰⁰ Slovní označení, ať už se

⁹⁶ Metodické pokyny EUIPO, část B, oddíl 4, kapitola 1 – ochranné známky bez rozlišovací způsobilosti, str. 3.

⁹⁷ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str. 46.

⁹⁸ ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Praha: Metropolitan University Prague Press, str. 59.

⁹⁹ Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 29.2.2020]. Dostupné: <https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.oza.frm>

¹⁰⁰ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str. 40.

jedná o jedno slovo nebo slovní spojení, budou zpravidla vyhodnocena jako více či méně fantazijní, popř. popisná nebo druhová, a v zásadě nelze uvažovat, že by se celých slov či slovních spojení týkala zápisná výlučka pouze z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti, aniž by zároveň spadala pod ust. § 4 písm. c) nebo d) ZOZ, respektive pod Čl. 7 odst. 1 písm. c) a d) Nařízení o ochranné známce EU.

Aby slovo či slovní spojení vykazovalo dostatečnou rozlišovací způsobilost, mělo by být ve vztahu k předmětným výrobkům a službám do jisté míry originální, čehož lze docílit zejména tím, že nemá bezprostřední souvislost s přihlašovanými výrobky či službami, viz podkapitoly 3.3.1, 3.3.2 a 3.3.3. V případě slovního spojení může být další variantou zařazení slovního prvku identifikujícího výrobce ke slovním prvkům postrádajícím rozlišovací způsobilost, čímž přihlašovatel označení jako celku dodá potřebnou míru rozlišovací způsobilosti.¹⁰¹ Inherentní rozlišovací způsobilost mohou vykazovat také vlastní jména či příjmení bez ohledu na jejich frekvenci či relevantní trh.¹⁰² Naopak připojení doménových koncovek či předpon jako *www.*, *.cz* a *.com* není schopno přidat slovnímu spojení na rozlišovací způsobilosti, jelikož se jedná o generické termíny,¹⁰³ a odkaz na právní formu jako *koncovky s.r.o.* či *a.s.* k jinému slovnímu prvků rozlišovací způsobilost slovního spojení také nijak nezvyšuje.¹⁰⁴

Spojení několika různých prvků, které rozlišovací způsobilost z důvodu popisnosti či druhovosti postrádají, rovněž není samo o sobě schopno slovnímu označení poskytnout inherentní rozlišovací způsobilost.¹⁰⁵ Nicméně toto pravidlo neplatí absolutně, neboť je možné dostatečného stupně rozlišovací způsobilosti dosáhnout kombinací, která bude i přes popisnost jednotlivých prvků natolik originální, že výsledný dojem bude přesahovat dojem, který by vznikl pouhou jednoduchou kombinací prvků. Aby označení tuto hranici překročilo, je nutné, aby označení jako celek bylo něčím víc než jen souhrnem jednotlivých částí.¹⁰⁶ Typicky tohoto lze docílit např. neologismy nebo netypickým spojením slov.

Obdobná kritéria jako na slovní spojení jsou aplikována na slogany (slogany jsou v zásadě jen specifickým druhem slovního spojení). Rozlišovací způsobilosti sloganu nemusí škodit jeho laudatorní povaha, tu u něj lze do určité míry i předpokládat, nicméně aby slogan

¹⁰¹ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-510397 ze dne 8.2.2018, ve kterém Úřad posuzoval zápisnou způsobilost slovního označení ve znění „Poctivá oranžáda od Poděbradky“.

¹⁰² Rozsudek SDEU ve věci C-404/02 ze dne 16. září 2004, *Nichols plc proti Registrar of Trade Marks*, body 26-30.

¹⁰³ Rozsudek Tribunálu ve věci T-338/11 ze dne 21. listopadu 2012, *Getty Images (US), Inc. proti OHIM*, bod 22.

¹⁰⁴ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str. 32

¹⁰⁵ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-537443 ze dne 21.3.2019, ve kterém Úřad posuzoval zápisnou způsobilost slovního označení ve znění „INTERNATIONAL ICE HOCKEY CAMP“.

¹⁰⁶ Rozsudek Tribunálu ve věci T-338/11 ze dne 21. listopadu 2012, *Getty Images (US), Inc. proti OHIM*, body 39-43.

dosahoval dostatečného stupně rozlišovací způsobilosti, měl by svým významem přesahovat pouhé reklamní sdělení propagující předmětné výrobky a služby a spotřebiteli být vedle toho vnímán i jako identifikátor obchodního původu. Slogany s inherentní rozlišovací způsobilostí zpravidla obsahují slovní hříčky, překvapivý prvek, neobvyklou syntaktickou strukturu, metafory, rýmy nebo nějakým způsobem podněcují relevantní veřejnost k zamyšlení např. zdánlivou nesouvislostí s předmětnými výrobky či službami.¹⁰⁷ Dobrým příkladem takových sloganů může být slovní evropská ochranná známka č. 17750341 společnosti Netflix ve znění „BEST. WORST. WEEKEND. EVER.“ pro zábavní služby, která nepochybně zaujme užitím dvou slov s opačným významem, nebo národní známka č. 223800 společnosti Wrigley ve znění „TASTE THE RAINBOW“ zapsaná pro některé potraviny ve třídě 30, kreativně odkazující na různobarevné bonbóny Skittles.

4.1.2. Obrazová označení

Obrazová označení podle tuzemského práva nově zahrnují i označení, která byla dříve klasifikována jako kombinovaná či slovní grafická.¹⁰⁸ Evropská úprava nikdy kombinované ani slovní grafické ochranné známky jako samostatnou kategorii nerozeznávala a od 1.1.2019 je tedy harmonizován i tento aspekt známkového práva. Posouzení rozlišovací způsobilosti obrazového označení nicméně stále závisí na skutečnosti, zda obsahuje pouze slovní či obrazové prvky, popřípadě jejich kombinaci.

4.1.3. Obrazová označení stricto sensu

Do této kategorie spadají tzv. loga, jako je např. okřídlený šíp Škoda či čtyřbarevné okno Microsoft. Obrazová označení bez doplňujících slovních prvků postrádají rozlišovací způsobilost zejména pokud se jedná o jednoduché geometrické obrazce,¹⁰⁹ typografické symboly,¹¹⁰ piktogramy¹¹¹ a obrazce všeobecně užívané či vztahující se k předmětným výrobkům či službám. Pokud je grafické označení vyobrazením výrobků či služeb či jejich vlastností, pak zpravidla postrádá rozlišovací způsobilost pro svou popisnost či druhovost, neodchyluje-li se významně od běžné praxe na trhu, čehož lze docílit např. dostatečnou mírou stylizace. Nezpůsobilé k zápisu jsou pro svou dekorativní povahu také jednoduché etikety běžně užívané na relevantním trhu, neobsahují-li další distinktivní prvky.¹¹² Aby obrazové označení bez slovních prvků bylo

¹⁰⁷ Metodické pokyny EUIPO, část B, oddíl 4, kapitola 4 – popisné ochranné známky, str. 7.

¹⁰⁸ Příloha č.1 k ZOZ.


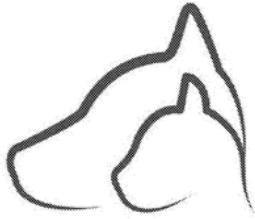
¹⁰⁹ Rozsudek Tribunálu ve věci T-304/05 ze dne 12.9.2007, *Cain Cellars, Inc. proti OHIM*, bod 22.

¹¹⁰ Rozsudek Tribunálu ve věci T-75/08 ze dne 30.9.2009, *JOOP! GmbH proti OHIM*, bod. 31.

¹¹¹ Rozhodnutí OHIM ve věci R 2124/2011-5 ze dne 21.9.2012.

¹¹² Metodické pokyny EUIPO, část B, oddíl 4, kapitola 4 – ochranné známky bez rozlišovací způsobilosti, str. 12.

schopno plnit rozlišovací funkci ochranné známky, nemělo by být v přímé relaci k předmětným výrobkům či službám a zároveň by se mělo vyhnout přílišné jednoduchosti.

Obrazová označení postrádající rozlišovací způsobilost	
<i>Příhláška č. 1454836 zamítnutá dne 25.6.2019</i>	<i>Příhláška č. 1413247 zamítnutá dne 18.12.2019</i>
	
Výrobky související s dentální hygienou.	Veterinární výrobky.

4.1.4. Slovní grafická označení

Pokud má samotný slovní prvek dostatečnou rozlišovací způsobilost ve vztahu k předmětným výrobkům a službám podle nároků kladených na slovní ochranné známky, pak není třeba dopad grafického zpracování zevrubně posuzovat a v konečném důsledku může rozlišovací způsobilost inherentně distinktivního slovního prvku pouze zvýšit, popřípadě na ni nebude mít vliv.¹¹³ Naopak slovní označení, které samo o sobě distinktivní není, vrozenou rozlišovací způsobilost postrádá i pokud je zpracováno běžným typem písma, barevně či pokud jsou jednotlivé prvky uspořádány např. bokem či vzhůru nohama. Podle zavedené praxe může označení jako celek překonat nedostatek rozlišovací způsobilosti samotného slovního prvku, pokud je grafické zpracování natolik výrazné, aby spotřebitel věnoval pozornost především tomuto zpracování namísto nedistinktivního slovního prvku.¹¹⁴

Osobně se domnívám, že rozhodování o dostatečné originalitě grafického zpracování není konzistentní a přesná hranice, od které nápaditost písma, uspořádání či barevného zpracování postačuje pro zápis, je dosti subjektivní a nepředvídatelná. Tento názor zakládám na níže uvedeném srovnání zamítnutých přihlášek se zapsanými ochrannými známkami z databáze EUIPO a ÚPV. Ve všech posuzovaných případech slovní prvky samy o sobě postrádají vrozenou rozlišovací způsobilost a zápis, respektive zamítnutí přihlášky, byly založeny na vyhodnocení originality grafického zpracování a jeho dopadu na distinktivitu označení jako celku. Z hlediska nápaditosti písma a zvláštnosti barev je rozdíl mezi předmětnými označeními zcela zanedbatelný.

¹¹³ Rozsudek Tribunálu ve věci T-504/12 ze dne 12.11.2014, *Murnauer Markenvertrieb GmbH proti OHIM*, bod 29.

¹¹⁴ Metodické pokyny EUIPO, část B, oddíl 4, kapitola 4 – popisné ochranné známky, str. 39.

Zamítnuté přihlášky	Zapsané ochranné známky
<p><i>Evropská přihláška č. 18084178 zamítnutá dne 25.6.2019</i></p> <p style="text-align: center;">TRIPLE POWER</p>	<p><i>Evropská ochranná známka č. 15971153 zapsaná dne 27.10.2016</i></p> <p style="text-align: center;">LET'S GROW OD FOR MORE TOGETHER</p>
<p><i>Mezinárodní přihláška č. 1468238 zamítnutá dne 18.12.2019 (EUIPO)</i></p> <p style="text-align: center;">Just the way you like it.</p>	<p><i>Evropská ochranná známka č. 13448097 zapsaná dne 18.5.2015</i></p> <p style="text-align: center;">best</p>

Grafické zpracování zamítnutého označení ve znění „TRIPLE POWER“ nevykazuje přílišné rozdíly ani ve srovnání s označením ve znění „FLAVOUR AND AROMA“, uváděném EUIPO v metodických pokynech jako příklad distinktivního označení.¹¹⁵

TRIPLE POWER	FLAVOUR AND AROMA
-------------------------	--------------------------

Dostatečnou konzistenci v posuzování grafického zpracování slovních označení nenalezneme ani v rozhodovací praxi ÚPV, viz níže uvedená označení.

<p><i>Národní přihláška č. 520353 zamítnutá dne 25.6.2019</i></p> <p style="text-align: center;">EKOLampa</p>	<p><i>Slovní grafická ochranná známka č. 350373 zapsaná dne 23.12.2015¹¹⁶</i></p> <p style="text-align: center;">Dobry Sirup</p>
---	--

¹¹⁵ Metodické pokyny EUIPO, část B, oddíl 4, kapitola 4 – popisné ochranné známky, str. 37.

¹¹⁶ ÚPV v rozhodnutí o návrhu za prohlášení OZ za neplatnou opětovně vyhodnotil vrozenou rozlišovací způsobilost tohoto označení jako dostatečnou dne 29.5.2018. Č.j.: O-522351/D17038590/2017/ÚPV.

Přihlašovatelé mají k dispozici širokou škálu slovních prvků, jejichž prostřednictvím mohou své výrobky a služby dostatečně odlišit, a zápis popisných prvků je nutné co nejvíce omezit. Má-li spotřebitel zpětně reprodukovat označení, v konečném důsledku se bude řídit samotným slovním prvkem a význam grafického zpracování by neměl být přeceňován. Přílišná benevolence při posuzování distinktivnosti slovních grafických označení vede k zápisu ochranných známek, které mají téměř nulovou informační hodnotu ohledně obchodního původu výrobků či služeb. Soudím, že optimálním řešením by bylo zápis nedistinktivních slovních označení zamítat, ledaže samotné grafické zpracování svým výsledným dominantním dojmem jednoznačně zastihuje popisnost či druhovost slovního prvku. Určitý font, barva či uspořádání slovních prvků také mohou samy o sobě nepochybně překonat popisnost samotného slovního prvku a sloužit jako identifikátor původu, pokud je relevantním spotřebitelům známo, že jeden konkrétní subjekt užívá právě tento styl grafického zpracování (např. pokud by Coca-cola chtěla jako ochrannou známku zapsat nedistinktivní slovní prvek a pro vyobrazení by užila své typické písmo). Vyjma těchto dvou případů by dle mého názoru měl přihlašovatel dokládat nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním označení.

4.1.5. Kombinovaná označení

Nedistinktivnímu, popisnému či generickému prvkem je možné dodat rozlišovací způsobilost, vykazuje-li označení v důsledku kombinace s dalším prvkem jako celek dostatečnou míru rozlišovací způsobilosti.¹¹⁷ Alespoň jeden z prvků by ale měl být dostatečně distinktivní sám o sobě – pokud jednotlivé slovní a obrazové prvky podle výše uvedených kritérií postrádají rozlišovací způsobilost, zpravidla je nenabydou ani spojením do jednoho označení.¹¹⁸ Nicméně i kombinace nedistinktivních prvků může být vnímaná jako identifikátor původu, je-li její výsledný dojem dostatečně vzdálen popisnému sdělení slovního prvku. Vlastník zápisem nezískává práva k samotnému slovnímu označení, pokud je rozlišovací způsobilost ochranné známky založena na obrazovém prvkem.¹¹⁹ Distinktivní prvek by měl v označení hrát alespoň srovnatelnou roli jako prvek postrádající rozlišovací způsobilost – je-li zanedbatelný, pak

¹¹⁷ Metodické pokyny EUIPO, část B, oddíl 4, kapitola 1 – popisné ochranné známky, str. 34.

¹¹⁸ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str. 38.

¹¹⁹ Společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti – kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky, str. 5-6. Dostupné online: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_6/common_communication6_cs.pdf

zpravidla není schopen zaujmout spotřebitele a označení jako celku dodat potřebnou míru rozlišovací způsobilosti.¹²⁰

Žádný z prvků ani jejich kombinace není distinktivní	Distinktivní grafický prvek dodává rozlišovací způsobilost popisnému slovnímu prvku
<p><i>Evropská přihláška č. 18025079 zamítnutá dne 7.10.2019</i></p> 	<p><i>Evropská ochranná známka č. 15186364 zapsaná dne 24.6.2016</i></p> 
Kombinace nedistinktivních prvků má dostatečnou rozlišovací způsobilost	Slovní i obrazový prvek jsou distinktivní samy o sobě i v kombinaci
<p><i>Evropská ochranná známka č. 13899455 zapsaná dne 13.8.2015</i></p> 	<p><i>Evropská ochranná známka č. 3495579 zapsaná dne 3.8.2005</i></p> 

4.1.6. Prostorová označení

Prostorová ochranná známka je tvořena nebo doplněna trojrozměrným tvarem, který znázorňuje samotný výrobek, popřípadě jeho nádobu či obal. Je třeba mít na paměti, že spotřebitelé nejsou zvyklí ze samotného tvaru vyvozovat obchodní původ výrobku a také nelze vyloučit popisnou povahu prostorových označení, pokud mají úzký vztah k vlastnostem

¹²⁰ Společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti – kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky, str. 4.

samotného výrobku.¹²¹ Samotný tvar by se měl co nejvíce lišit od běžných tvarů, užívaných na relevantním trhu – čím více se tvar odlišuje od běžné normy, tím vyšší má rozlišovací způsobilost.¹²² Argumentem proti zápisu prostorové ochranné známky též může být fakt, že samotný tvar souvisí s funkčními kvalitami výrobku – zápis takových ochranných známek by byl nežádoucí, jelikož by omezoval konkurenci a poskytoval prostřednictvím ochranné známky ochranu technickým řešením, což by se přičilo účelu ochranné známky.¹²³

Distinktivní prostorová označení vybočující z norem příslušeného trhu	
Národní prostorová ochranná známka č. 145454 zapsaná dne 21.2.2020	Evropská prostorová ochranná známka č. 31203 zapsaná dne 28.1.1998
	

4.1.7. Poziční označení

Pro poziční ochranné známky, tvořené zvláštním způsobem umístění označení na výrobku, se uplatňují obdobná pravidla jako pro prostorové ochranné známky. Samotný fakt, že spotřebitelé zaregistrují odlišnost výrobku automaticky neznamena, že je označení schopno sloužit jako identifikátor původu. Poziční ochranná známka schopná informovat spotřebitele o obchodním původu by měla být vnímána jako samostatný prvek odlišný od samotného výrobku.¹²⁴ Většina pozičních ochranných známek je zapsána pro obuv nebo oblečení.¹²⁵

4.1.8. Barevná označení

Označení tvořená pouze barvou či kombinací barev mohou sloužit jako identifikátor původu jen za specifických okolností, jelikož je spotřebitelé zpravidla nevnímají jako odkaz na

¹²¹ Rozsudek SDEU ve věci C-218/01, ze dne 12.2.2004, *Henkel KGaA a Spolkový patentový soud*, body 42-44, 52.

¹²² Rozsudek SDEU ve věci C-136/02, ze dne 7.10.2004, *Mag Instrument Inc. proti OHIM*, bod 31.

¹²³ Rozsudek SDEU ve věci C-299/99 ze dne 18.6.2002, *Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Ltd*, bod 78.

¹²⁴ Metodické pokyny EUIPO, část B, oddíl 4, kapitola 1 – ochranné známky bez rozlišovací způsobilosti, str. 27.

¹²⁵ Evropská databáze ochranných známek.

původ zboží, ale spíše jako dekorativní prvek.¹²⁶ Barva poskytuje třetím osobám minimum informací a označení tvořená jedinou barvou tudíž zpravidla rozlišovací způsobilost postrádají a rozlišovací funkci ochranné známky mohou plnit jen v důsledku dlouhodobého užívání.¹²⁷ Nabytí rozlišovací způsobilosti připadá v úvahu pouze pokud jedinečnost odstínu dostatečně zaujme spotřebitele nebo se jedná o specifický trh. Barevné označení by mělo primárně upozorňovat na původce, a nikoliv na samotný výrobek či službu.¹²⁸ V případě označení tvořeného kombinací barev je potřeba vyhodnotit, do jaké míry jsou užívány na relevantním trhu, a pokud se jedná o barvy běžně užívané, nemůže označení rozlišovací způsobilosti nabyt za žádných okolností.¹²⁹ S množstvím jednotlivých barev také klesá zapamatovatelnost kombinace a s ní i rozlišovací způsobilost označení.¹³⁰



Sám o sobě tento běžný odstín červené postrádá jakýkoliv stupeň rozlišovací způsobilosti. Nicméně je nutné vzít v potaz povahu předmětných služeb – ochranná známka je zapsána pro mobilní telekomunikační služby, přičemž na území České republiky tyto služby v zásadě poskytují tři subjekty, s jejichž existencí je relevantní veřejnost obeznámena. Na trhu, kde je konkurence omezena na několik málo subjektů může i pouhá běžná barva sloužit k jejich vzájemnému odlišení v důsledku dlouhodobého užívání. Zápis identického označení pro trh s větším množstvím soutěžitelů by naopak nepřipadal v úvahu.

¹²⁶ Rozsudek SDEU ve věci C-104/01 ze dne 6.5.2003, *Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau*, bod 65.

¹²⁷ Pozn.: k 5.3.2020 ÚPV eviduje pouze 6 zapsaných národních známek tvořených barvou nebo barevnou kombinací, přičemž ve všech případech musel přihlašovatel prokázat nabytí rozlišovací způsobilosti.

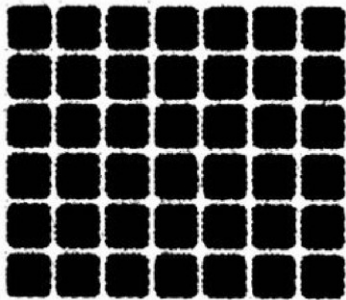
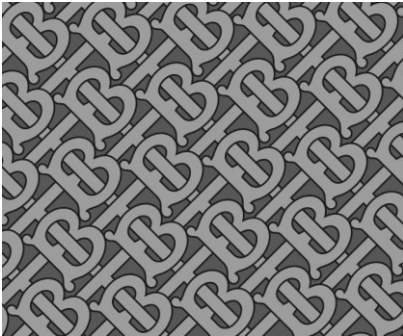


¹²⁸ ZDVIHALOVÁ, Martina. Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. Rozlišovací způsobilost ochranných známek tvořených výlučně barvou a kombinací barev. Metropolitní univerzita Praha. Dostupné online: <https://www.actamup.cz/documents/file/acta/acta%20tisk%2018-1.pdf>. ISSN 1804-6932, str. 25.

¹²⁹ Rozsudek Tribunálu ve věci T-404/09 ze dne 12.11.2010, *Deutsche Bahn AG proti OHIM*, body 36-37.

¹³⁰ Metodické pokyny EUIPO, část B, oddíl 4, kapitola 1 – ochranné známky bez rozlišovací způsobilosti, str. 33.

4.1.9. Označení tvořená vzorem

Při posouzení vzorových označení se uplatňují obdobná kritéria jako v případě prostorových označení.¹³¹ Ačkoliv mohou označení tvořená sadou prvků, které se pravidelně opakují, teoreticky být přihlášena pro jakékoliv výrobky či služby, v praxi se jedná zejména o výrobky jako je papír, textilie, oděvní výrobky, kožené zboží, šperky, tapety, nábytek, dlaždice, pneumatiky atd. Distinktivita vzoru by měla být posuzována s ohledem na druh výrobku, např. je-li vzorové označení přihlášeno pro nápoje, pak je třeba vycházet z toho, že pokrytý vzorem bude samotný obal či nádoba. Označení tvořené vzorem by mělo primárně fungovat jako informace o obchodním původu a slouží-li vzor funkčnímu nebo dekoračnímu účelu, jeho schopnost plnit rozlišovací ochranné známky to zpravidla snižuje.¹³²

Nedistinktivní vzorová označení	Distinktivní vzorová označení
<p data-bbox="183 855 802 943"><i>Evropská přihláška č. 18025079 zamítnutá dne 7.10.2019</i></p> 	<p data-bbox="825 855 1437 943"><i>Evropská ochranná známka č. 17911858 zapsaná dne 21.1.2020</i></p> 
<p data-bbox="183 1326 802 1413"><i>Evropská přihláška č. 18008295 zamítnutá dne 17.6.2019¹³³</i></p> 	<p data-bbox="825 1326 1437 1413"><i>Evropská ochranná známka č. 17418121 zapsaná dne 26.3.2018</i></p> 

¹³¹ Rozsudek Tribunálu ve věci T-329/10 ze dne 19.9.2012, *V. Fraas GmbH proti OHIM*, bod 29.

¹³² Metodické pokyny EUIPO, část B, oddíl 4, kapitola 1 – ochranné známky bez rozlišovací způsobilosti, str. 28-29.

¹³³ Pozn.: přihlašovatel se proti rozhodnutí EUIPO odvolal a ve věci ke dni 15.3.2020 dosud nebylo rozhodnuto.

Při porovnání těchto označení je zjevné, že by vzor měl obsahovat nějaký snadno zapamatovatelný prvek, který zaujme spotřebitele. Pouhé geometrické obrazce bez jakýchkoliv dalších prvků zpravidla nebudou vnímány jako odkaz na obchodní původ výrobku, nýbrž jako dekorační doplněk. Na druhé straně by vzor neměl být ani až moc komplexní, neboť přílišná složitost může vést k tomu, že si ho relevantní veřejnost nebude schopná zapamatovat.¹³⁴

4.1.10. Zvuková označení

Zvukové ochranné známky jsou tvořeny výlučně zvukem nebo kombinací zvuků – jsou-li přítomny i další prvky, jedná se o známku multimediální. Užívání zvuků k identifikaci původu výrobku či služby není běžné a aby mohlo zvukové označení zaujmout spotřebitele a sloužit jako identifikátor původu, mělo by vybočovat ze zvyklostí běžné užívaných na příslušném trhu.¹³⁵ Distinktivní zvuková označení by měla být relativně krátká a snadno zapamatovatelná. Rozlišovací způsobilost naopak postrádají zvuky, které mají spojitost s předmětnými výrobky či službami nebo jsou krátké a banální do té míry, že jim relevantní spotřebitelé nebudou věnovat pozornost a neudrží je v paměti.¹³⁶ Nedistinktivní melodii je možné doplnit slovním prvkem a tím označení jako celku dodat dostatečnou rozlišovací způsobilost.¹³⁷ Zvuková označení nachází využití především v reklamách (např. evropská zvuková ochranná známka č. 3661907 „I'm lovin' it“ společnosti McDonald's) nebo ve spojení se samotným výrobkem či službou (např. evropská zvuková ochranná známka č. 3004843 společnosti Microsoft – znělka operačního systému Windows).

4.1.11. Další druhy označení

Zbývající druhy označení zatím nejsou příliš rozšířené a počet zápisů pro území ČR se pohybuje v řádu desítek.¹³⁸ Vzhledem k absenci relevantní judikatury se na posouzení rozlišovací způsobilosti těchto označení uplatní všeobecné principy, tedy zejména zda je označení jako celek schopno sloužit k identifikaci původu výrobků či služeb.¹³⁹

Při hodnocení rozlišovací způsobilosti pohybové ochranné známky, která je tvořena či doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce a vyjádřena videonahrávkou, popřípadě řadou obrazů, je nutné posoudit distinktivitu jednotlivých vizuálních prvků – animace

¹³⁴ Rozsudek Tribunálu ve věci T-36-01 ze dne 9.10.2002. *Glaverbel proti OHIM*, bod 28.

¹³⁵ Rozsudek SDEU ve věci C-98/11 P, ze dne 24.5.2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti OHIM*, bod 42.

¹³⁶ Rozhodnutí OHIM ze dne 6.10.2014 o zamítnutí přihlášky zvukové ochranné známky č. 11923554.

¹³⁷ Metodické pokyny EUIPO, část B, oddíl 4, kapitola 1 – ochranné známky bez rozlišovací způsobilosti, str. 34.

¹³⁸ K 15.3.2020 ÚPV eviduje 15 holografických, 68 pohybových a 39 multimediálních ochranných známek (včetně zveřejněných přihlášek).

¹³⁹ Metodické pokyny EUIPO, část B, oddíl 4, kapitola 1 – ochranné známky bez rozlišovací způsobilosti, str. 36.

a její prvky by měly především zaujmout spotřebitele. Zamítány jsou přihlášky označení, které si spotřebitelé pro jejich jednoduchost nezapamatují a nebudou jim věnovat přílišnou pozornost, v důsledku čehož nejsou schopny spotřebitelům sdělit informace o obchodním původu předmětných výrobků a služeb.¹⁴⁰

Multimediální ochranná známka je v zásadě kombinací pohybové a zvukové ochranné známky a teoreticky by se měla uplatnit podobná pravidla jako při posuzování označení složených z více relativně samostatných prvků. Multimediální ochranná známka by tedy analogicky měla mít dostatečnou zápisnou rozlišovací způsobilost, pokud je buď pohybová animace či zvuk distinktivní sám o sobě, popřípadě je-li kombinace nedistinktivní animace i zvuku dostatečně originální a zapamatovatelná. V prozatím jediném dostupném rozhodnutí EUIPO mj. stanovil, že nedostatek rozlišovací způsobilosti samotné animace lze překonat např. zobrazením loga přihlašovatele, podle kterého si spotřebitel multimediální známku bude schopen přiřadit k určitému subjektu.¹⁴¹

Holografická ochranná známka by měla vykazovat potřebnou míru distinktivnosti v případě, že je předmětný holografický efekt dostatečně výrazný. Roli může hrát i rozlišovací způsobilost samotného podkladu, která by měla být posouzena s ohledem na praxi uplatňovanou pro příslušný druh označení.

¹⁴⁰ Rozhodnutí EUIPO ze dne 22.10.2019 o zamítnutí přihlášky multimediální ochranné známky č. 18006678 (posuzovaným označením byl formující se modrý kruh bez jakýchkoliv doplňujících prvků).

¹⁴¹ Rozhodnutí EUIPO ze dne 13.9.2018 o zamítnutí přihlášky multimediální ochranné známky č. 17889338 (EUIPO posuzovalo animaci, ve které se záporná hodnota - 1.00€ změnila na kladnou hodnotu 5.00€, doplněná zvukem zvonku).

5. Vzájemná odlišnost ochranných známek

Rozlišovací funkce ochranné známky je v první řadě založena na spojení s konkrétním výrobkem nebo službou – označení musí být osobami, které s ním přijdou do kontaktu, vnímáno jako odkaz na původ a předmětný výrobek či službu tak dostatečně individualizovat. Na tuto individualizaci objektu navazuje subjektivá složka rozlišovací funkce, spočívající v identifikaci skutečného původce a jeho odlišení od třetích osob. Ochranné známky plní svou elementární rozlišovací funkci pouze za předpokladu, že jednotlivé subjekty užívají dostatečně odlišná označení, a tudíž na trhu nedochází k jejich zaměňování. Za tímto účelem mají vlastníci ochranných známek možnost prostřednictvím námitek proti přihlášce nebo návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou zajistit, aby nedocházelo k zápisu ochranných známek, které by s jejich ochrannými známkami mohly být zaměňovány či asociovány.¹⁴² Základním předpokladem pro zamítnutí zápisu je shodnost či podobnost označení se starší ochrannou známkou, popř. nezapsaným označením, a shodnost či podobnost přihlašovaných výrobků a služeb (výjimku představují ochranné známky s dobrým jménem, viz podkapitola 3.5.2). Jsou-li tyto podmínky splněny, může být konstatována existence pravděpodobnosti záměny, což znamená, že dotčená veřejnost by mohla být uvedena v omyl co se týče původu předmětných výrobků a služeb.¹⁴³

Námítky třetí osoby jsou relativním důvodem pro zamítnutí zápisu ochranné známky a na rozdíl od absolutních zápisných výluk mají soukromoprávní povahu.¹⁴⁴ V případě podání námitek příslušný orgán de facto vyhodnocuje způsobilost přihlašovaného označení plnit rozlišovací funkci ochranné známky s ohledem na existenci starší ochranné známky třetí osoby.¹⁴⁵

5.1. Posuzování podobnosti ochranných známek

Nezbytnou podmínkou záměny je shodnost či podobnost samotných označení – pokud nejsou označení podobná, nemůže k jejich záměně dojít a posuzování jakýchkoliv jiných faktorů by bylo nadbytečné.¹⁴⁶ Zákonná úprava termíny shodnost a podobnost přesněji nevymezuje a jejich obsah je dovozován z judikatury. Porovnávaná označení mohou být vyhodnocena na základě celkového dojmu jako shodná, podobná nebo nepodobná, přičemž za shodná neboli

¹⁴² § 7 a § 32a ZOZ, resp. čl. 7 a 32 Nařízení.

¹⁴³ Rozsudek SDEU ve věci C-375/97 ze dne 29.9.1998, *Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, bod 26.

¹⁴⁴ KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, str. 119.

¹⁴⁵ Pozn.: popř. nezapsaného označení ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ.

¹⁴⁶ Rozsudek SDEU ve věci C-558/12 P ze dne 23.1.2014, *riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG a Lidl Stiftung & Co. KG proti OHIM*, bod 44.

identická se považují i označení, která se liší pouze v nepodstatných detailech.¹⁴⁷ Podobnost ochranných známek představuje určitou škálu a je nezbytné určit především stupeň, od kterého je již možnost jejich záměny vyloučena. Určení celkového dojmu ochranných známek by mělo vycházet zejména z distinktivních a dominantních prvků, přičemž podobnost se zpravidla posuzuje ze tří hledisek: vizuálního, fonetického a sémantického.¹⁴⁸ Tato tři hlediska se nemusí uplatnit ve všech případech a zejména u některých nových druhů ochranných známek je logické, že některé hledisko nelze z podstaty věci vůbec brát v potaz, jako například vizuální hledisko u zvukového označení.

Určení dominantních prvků je klíčové zejména pokud se ochranná známka skládá z několika relativně samostatných částí, typicky například v případě kombinovaných označení tvořených slovním a obrazovým prvkem. Na základě porovnání jednotlivých komponentů ochranné známky, především s ohledem na jejich umístění a velikost, je potřeba vyhodnotit jejich vliv na celkový dojem.¹⁴⁹ Byť jsou obvykle dominantní spíše prvky s vyšším stupněm rozlišovací způsobilosti, může být v důsledku velikosti či umístění jako dominantní vyhodnocen i popisný prvek.¹⁵⁰ Pokud nelze jednoznačně určit, který z prvků je dominantní, zpravidla to znamená, že jejich důležitost pro celkový dojem z ochranné známky je srovnatelná.¹⁵¹

Srovnatelně významné prvky	Dominantní slovní prvek	Dominantní grafický prvek
<i>Ochr. zn. EU č. 1491817 zapsaná dne 10.10.2019</i>	<i>Ochr. zn. EU č. 1492655 zapsaná dne 2.8.2019</i>	<i>Ochr. zn. EU č. 1494547 zapsaná dne 6.8.2019</i>
		

¹⁴⁷ Rozsudek SDEU ve věci C-291/00 ze dne 20.3.2003, *LTJ Diffusion SA proti Sadas Verbaudet SA*, body 52-54.

¹⁴⁸ Rozsudek SDEU ve věci C-251/95, ze dne 11.11.1997, *SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, bod 23.

¹⁴⁹ Rozsudek Tribunálu ve věci T-6/01, ze dne 23.10.2002, *Matratzen Concord GmbH proti OHIM*, bod 35.

¹⁵⁰ Rozsudek Tribunálu ve věci T-153/03, ze dne 13.6.2006, *Inex SA proti OHIM*, bod 32.

¹⁵¹ Metodické pokyny EUIPO, část C, oddíl 2, kapitola 4 – pravděpodobnost záměny – porovnávání označení, str. 28.

5.1.1. Vizuální hledisko

Porovnání ochranných známek z vizuálního hlediska je do značné míry závislé na jejich druhu, přičemž je na místě zmínit, že s ohledem na nedávné odstranění požadavku grafického znázornění již toto hledisko nelze univerzálně aplikovat na všechny ochranné známky.

V případě slovních označení se vizuální komparace řídí zejména počtem písmen a jejich umístění, přičemž roli může hrát i pořadí či rozdělení jednotlivých slov. Obecně platí, že spotřebitelé se orientují především podle začátku označení a shoda v počátečních písmenech tudíž často vede k podobnému vizuálnímu dojmu z obou porovnávaných označení.¹⁵² Pro posouzení podobnosti z vizuálního hlediska je zpravidla irelevantní, zda je slovní prvek napsán malými či velkými písmeny.¹⁵³ Použití velkých a malých písmen nicméně může hrát roli, pokud vybočuje z běžné praxe, v důsledku čehož mění výsledný dojem označení. Např. OHIM v rozhodnutí ve věci R 3290/2014-4 ze dne 31.3.2016 vyhodnotil slovní přihlášku ve znění „Damia“ jako nepodobnou se zapsanou ochrannou známkou „AIDAmia“ navzdory skutečnosti, že přihlašované označení bylo cele obsaženo v namítané ochranné známce. Tento závěr odůvodnil tím, že užití velkých písmen u namítané ochranné známky zvýrazňovalo zejména první čtyři písmena „AIDA“ a označení vizuálně dělilo na dva samostatné slovní prvky.

Vizuálně podobná označení.		Značka rozhodnutí
HYDRAFAST	Hydra-Fast Lady	O-553964
VALDEMORÉDA	VALDEMADERA	B 3050982

Vizuálně dostatečně odlišná označení.		Značka rozhodnutí
GREEN WAYS	Greensgate	O-534582
KRYS	CRISP	B 3077006



Porovnání slovního označení s obrazovým označením, které obsahuje slovní prvky, by se mělo řídit zejména slovními prvky, jsou-li dostatečně čitelné a výrazné, jelikož spotřebitelé mají ve zvyku vnímat jako ochrannou známku vzhledem k jeho snadnější reprodukci spíše slovní prvek, a naproti tomu obrazový prvek jako prvek dekorativní.¹⁵⁴ Mimoto je ale třeba také vyhodnotit dopad grafických prvků na celkový dojem označení, neboť výrazné grafické



¹⁵² Rozsudek Tribunálu ve věci T-112/03 ze dne 16.3.2005, *L'Oréal SA proti OHIM*, bod 64.

¹⁵³ Rozsudek Tribunálu ve věci T-66/11 ze dne 31.1.2013, *Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG proti OHIM*, 57.

¹⁵⁴ Rozsudek Tribunálu ve věci T 312/03 ze dne 14.7.2005, *Wassen International Ltd proti OHIM*, bod 37.

zpracování slovního prvku nebo dominantní postavení obrazového prvku může označení z vizuálního hlediska dostatečně odlišit navzdory přítomnosti shodného či podobného slovního prvku.

Vizuálně podobná označení.		Značka rozhodnutí
	Underground Production	B 3079647
	FusionMind	B 3076283





Vizuálně dostatečně odlišná označení.		Značka rozhodnutí
	GREEN CRUISING	B 3074369
	TRAMO	B 2969999

V případě porovnávání dvou striktně obrazových označení je třeba vycházet z jejich tvaru, struktury a orientace, popřípadě též z barevného zpracování. Skládá-li se obrazové označení z několika relativně samostatných prvků, může být vizuálně podobné s porovnávaným označením i na základě jediného prvku.¹⁵⁵ Vždy je ale třeba vycházet především z celkového dojmu, přičemž zejména v případě abstraktních tvarů nelze opomenout, že spotřebitelé mají zpravidla v paměti uložen pouze nedokonalý obraz, a detaily tudíž nejsou schopny označení

¹⁵⁵ Metodické pokyny EUIPO, část C, oddíl 2, kapitola 4 – pravděpodobnost záměny – porovnávání označení, str. 34.

dostatečně odlišit.¹⁵⁶ U abstraktních obrazových označení bude relevantní většinou pouze vizuální hledisko, jelikož je lze jen zřídka foneticky reprodukovat nebo jim přiřadit konkrétní sémantický význam.

Vizuálně podobná označení		Značka rozhodnutí
		B 3079647
		B 3069050





Vizuálně dostatečně odlišná označení		Značka rozhodnutí
		B 3075137
		B 3079564

Při porovnání kombinovaných ochranných známek se na jednotlivé slovní a grafické prvky uplatní výše uvedená pravidla a pro celkové porovnání je nutné vzít v úvahu především dominantní prvky a strukturu označení. Celková podobnost kombinovaných označení je zpravidla založena na podobnosti alespoň jednoho prvku, ať už slovního nebo grafického, pokud zároveň platí, že nepodobné prvky nejsou schopny označení dostatečně odlišit. Podobnost prvků s vyšší rozlišovací způsobilostí je podstatnější než podobnost popisných prvků, které jsou pro

¹⁵⁶ Rozsudek SDEU ve věci C-342/97 ze dne 22.6.1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH a Klijsen Handel BV*, bod 26.

dané výrobky běžně užívány. Ovšem i v případě, kdy žádné z jednotlivých prvků nejsou zjevně podobné, může k podobnosti přispět obdobné uspořádání prvků v označení a z toho plynoucí celkový dojem. Je tedy nezbytné dbát i na velikost, stylizaci a umístění jednotlivých prvků v rámci označení.

Vizuálně podobná označení		Značka rozhodnutí
		B 3052337
		O-534533

Odlišný vizuální dojem navzdory téměř identickému prvku		Značka rozhodnutí
	 Gland Electronics	B 3065823
		B 3061305

Vizuální hledisko je zcela zásadní v případě prostorových ochranných známek bez dalších prvků, jelikož u nich zpravidla jiné vyhodnocení nepřipadá v úvahu a uplatňují se

obdobná pravidla jako pro striktně obrazová označení. Je-li přítomen slovní prvek, pak může být prostorové označení podobné i slovním označením.¹⁵⁷ Na druhou stranu jsou slovní prvky zpravidla schopny prostorové ochranné známky navzájem odlišit i v případě téměř identického tvaru, jelikož spotřebitelé jsou zvyklí se řídit především prvky, které mohou snadněji verbálně reprodukovat. Navzdory prozatímní absenci relevantních rozhodnutí lze aplikaci obdobných principů očekávat i na ostatní druhy označení, jejichž povaha to připouští.

Odišné slovní prvky jsou schopny odlišit prostorová označení s téměř shodným tvarem.¹⁵⁸



5.1.2. Fonetické hledisko

Fonetické srovnání lze uplatnit jen u označení, které obsahují slovní prvky. Čistě obrazové ochranné známky (a analogicky též ostatní druhy označení, které neobsahují slovní prvky) totiž nelze vyslovit, nýbrž nanejvýše popsat. Takový popis nicméně z podstaty věci splývá buď s vizuálním nebo sémantickým vnímáním a samostatné zkoumání fonetického hlediska tudíž v těchto případech není důvodné.¹⁵⁹ Mimoto by konstrukce předpokládaného popisu byla značně spekulativní a subjektivní.

Fonetické porovnání označení nabývá na významu zejména pokud se vizuálně nepřilíh podobná označení vyslovují shodně či velmi podobně. Je na místě zmínit, že v případě delších označení nemusí být méně distinktivní prvky vyslovovány vůbec a pokud se označení shodují v dominantním prvku, pak mohou být z fonetického hlediska považována za téměř shodná.¹⁶⁰ Fonetické hledisko je na rozdíl od vizuálního spjato s jazykem a může se v závislosti na


¹⁵⁷ Rozhodnutí EUIPO ve věci B 2729518 ze dne 30.3.2020.

¹⁵⁸ Rozhodnutí EUIPO ve věci B 2882382 ze dne 23.10.2018.

¹⁵⁹ Rozsudek Tribunálu ve věci T-424/10 ze dne 7.2.2012, *Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport proti OHIM*, bod 46.

¹⁶⁰ Rozsudek Tribunálu ve věci T-434/05 ze dne 3.7.2013, *Gateway, Inc. proti OHIM*, body 38, 41-43.

konkrétní zemi nebo jazykové vybavenosti spotřebitelů lišit. Pokud tedy připadá v úvahu více různých výslovností, měly by být brány v potaz všechny možnosti. U většiny spotřebitelů v rámci EU (včetně ČR) se v dnešní době předpokládá alespoň základní znalost anglického jazyka.¹⁶¹ Jedná-li se vzhledem k povaze výrobků a služeb o odbornou spotřebitelskou veřejnost, lze za určitých okolností vycházet z nadprůměrných jazykových znalostí.¹⁶² Dále je třeba mít na paměti, že správná výslovnost některých všeobecně známých slov může být veřejnosti známa i pokud patřičný jazyk neovládá.

Foneticky identická označení		Značka rozhodnutí
FOR US		R 166/2010-1
SISLEY	syslly	B 3084229

5.1.3. Sémantické hledisko

Sémantické hledisko zohledňuje, jaký význam porovnávaná označení evokují ve spotřebiteli. V případě přítomnosti několika různých prvků je nutné vyhodnotit význam každého z nich zvlášť, avšak pokud se jedná například o slovní spojení, mělo by na něj být nahlíženo jako na celek. Při analýze významu slovních prvků je třeba vycházet z příslušného území (např. pro národní přihlášku ochranné známky v ČR je irelevantní, že slovní prvek má určitý význam v jazyce, se kterým většina veřejnosti není obeznámena). Pokud má určitý prvek více různých významů, je třeba brát v potaz všechny, popřípadě upřednostnit ten význam, který nejbližší souvisí s předmětnými výrobky a službami. Běžnou praxí je při určování významu slov vycházet z definice obsažené ve slovnících či encyklopediích.¹⁶³




Význam obrazových a trojrozměrných prvků vychází z toho, co představují (např. zvíře, konkrétní předmět, symbol atd.). Nelze opomenout, že abstraktní grafické či trojrozměrné prvky

¹⁶¹ Např. rozhodnutí ÚPV ve věci O-535305 ze dne 9.9.2019, str. 17.

¹⁶² Rozsudek Tribunálu ve věci T-434/05 ze dne 27.11.2007, *Gateway, Inc. proti OHIM*, bod 38.

¹⁶³ Metodické pokyny EUIPO, část C, oddíl 2, kapitola 4 – pravděpodobnost záměny – porovnávání označení, str. 49.

(stejně jako čistě fantazijní slovní prvky) nemusí mít žádný bezprostřední význam. Pokud má jedno z označení význam, který dotčená veřejnost zachytí, pak je třeba takové označení považovat ze sémantického hlediska za nepodobné s označením, které žádný význam nemá.¹⁶⁴ Pokud ovšem ani jedno z označení nemá dostatečně jasný význam, pak není možné je ze sémantického hlediska porovnat (což by ale nemělo být chápáno jako závěr, že označení jsou ze sémantického hlediska nepodobná).¹⁶⁵

Sémanticky podobná označení		Značka rozhodnutí
Red Bull		B 2568312
		T-548/17

5.1.4. Celkové vyhodnocení podobnosti

Úřady i soudy v praxi vycházejí ze závěru, že spotřebitel ochrannou známku neanalyzuje do detailu, nýbrž ji vnímá jako celek (což nicméně nebrání tomu, aby jeden konkrétní prvek dominoval označení).¹⁶⁶ Stupeň podobnosti by měl být stanoven s ohledem na celkový dojem označení berouc v potaz jak podobné, tak odlišné prvky a jejich distinktivitu a jednotlivá hlediska, přičemž ke konstatování podobnosti označení může postačovat podobnost pouze z jediného hlediska.¹⁶⁷ Ochranné známky jsou zpravidla dostatečně odlišné, pokud se shodují pouze v zanedbatelném,¹⁶⁸ popřípadě nedistinktivním prvku.¹⁶⁹ Závisí na konkrétních

¹⁶⁴ Rozsudek SDEU ve věci C-361/04 P ze dne 12.1.2006, *Ruiz-Picasso a ostatní proti OHIM*, body 20-22.

¹⁶⁵ Rozsudek Tribunálu ve věci T-169/14 ze dne 13.5.2015, *Ferring BV proti OHIM*, body 67-69.

¹⁶⁶ Metodické pokyny EUIPO, část C, oddíl 2, kapitola 4 – pravděpodobnost záměny – porovnávání označení, str. 49.

¹⁶⁷ Rozsudek Tribunálu ve věci T-434/07 ze dne 2.12.2009, *Volvo Trademark Holding AB proti OHIM*, bod 50.

¹⁶⁸ Rozsudek SDEU ve věci C-334/05 P ze dne 12.6.2007, *Shaker di L. Laudato & C. Sa proti OHIM*, body 41-42.

okolnostech případu, kterému z hledisek bude přikládána největší váha, pokud se míra podobnosti v závislosti na nich liší. Kromě toho, že v některých případech ani není možné všechna hlediska aplikovat, může jejich důležitost také záviset na konkrétním výrobku či službě – např. u výrobků, u kterých lze očekávat, že je spotřebitel nebude poptávat samoobslužně, může hrát větší roli fonetické hledisko. Orgán by měl nicméně vždy své závěry řádně odůvodnit a vypořádat se se všemi faktory, které mohou přispět k zaměnitelnosti či odlišení označení.¹⁷⁰

5.2. Výrobky a služby

Ochranná známka může fungovat jako identifikátor původu i vedle podobných ochranných známek, pokud se reálně nesetkávají na trhu. Proto je nezbytné při konfliktu označení posoudit také podobnost výrobků a služeb (výjimku představují ochranné známky s dobrým jménem, viz podkapitola 3.5.2.). Pro porovnání výrobků a služeb je podle stěžejního rozsudku SDEU C-375/97, *Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* třeba zohlednit všechny relevantní faktory, zejména jejich povahu, koncové uživatele, způsob užití a zda se navzájem doplňují nebo jsou v konkurenčním vztahu.¹⁷¹ Další důležité faktory jsou distribuční síť, dotčená spotřebitelská veřejnost a obvyklý původ výrobků.

Shoda v jednom z faktorů zpravidla nečiní porovnávané výrobky a služby podobnými a obvykle by se výrobky a služby měly shodovat alespoň v několika významnějších faktorech. Podle toho, v kolika z výše jmenovaných faktorů existuje mezi porovnávanými výrobky a služby shoda, je určen stupeň podobnosti, který je důležitý pro vyhodnocení zaměnitelnosti ochranných známek na trhu. Za méně důležité faktory jsou zpravidla považovány způsob užití, distribuce a relevantní veřejnost (zejména tehdy, jsou-li výrobky a služby určeny široké veřejnosti), ale relevanci jednotlivých faktorů je vždy třeba posoudit v závislosti na okolnostech daného případu.¹⁷² Zatřídění výrobků a služeb pro posouzení podobnosti nehraje žádnou roli, respektive výrobky a služby nespádající do stejné kategorie nelze automaticky považovat za nepodobné.¹⁷³

¹⁶⁹ Rozsudek Tribunálu ve věci T-563/08 ze dne 22.6.2010, *CM Capital Markets Holding, SA proti OHIM*, body 39-61.

¹⁷⁰ Metodické pokyny EUIPO, část C, oddíl 2, kapitola 4 – pravděpodobnost záměny – porovnávání označení, str. 83.

¹⁷¹ Rozsudek SDEU ve věci C-375/97 ze dne 29.9.1998, *Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, bod 23.

¹⁷² Metodické pokyny EUIPO, část C, oddíl 2, kapitola 2 – pravděpodobnost záměny – porovnávání označení, str. 22, 36-38.

¹⁷³ Čl. 9 Smlouvy o známkovém právu, sjednané v Ženevě dne 27.10.1994, sděl. Č. 199/1996 Sb.

5.3. Pravděpodobnost záměny

Jsou-li jak označení, tak výrobky a služby alespoň do jisté míry podobné, je třeba vyhodnotit, zda mohou ochranné známky koexistovat, aniž by reálně mohlo dojít k jejich záměně.¹⁷⁴ Posouzení zaměnitelnosti závisí kromě podobnosti označení a podobnosti výrobků a služeb i na dalších faktorech. Zásadní roli hraje stupeň rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky (viz kapitola 3) – čím vyšší má rozlišovací způsobilost, ať už vrozenou či nabytou užíváním, tím spíše může být zaměněna s ochrannými známkami třetích osob.¹⁷⁵ K zaměnitelnosti může dále přispět skutečnost, že namítaná ochranná známka je součástí známkové řady, tedy sady alespoň tří ochranných známek se společným prvkem užívané jedním subjektem.¹⁷⁶

Stupeň podobnosti mezi samotnými označeními a mezi výrobky a službami, který postačuje pro konstatování jejich zaměnitelnosti, vždy závisí na konkrétních okolnostech, ale v souladu s tzv. kompenzačním principem obecně platí, že nižší míra podobnosti výrobků a služeb může být kompenzována vyšší mírou podobnosti ochranných známek a naopak.¹⁷⁷ Je také třeba mít na paměti, že i vysoce pozorní spotřebitelé musí často spoléhat jen na neúplný obraz ze své paměti a zpravidla nemají šanci označení detailně porovnat.¹⁷⁸ Ačkoliv bylo na základě praxe a judikatury stanoveno mnoho pouček, mělo by se posouzení, zda jsou podobné ochranné známky schopny plnit svou základní rozlišovací funkci, vždy zakládat na individuálních okolnostech daného případu.

Nelze také opomenout vliv užívání na zaměnitelnost ochranných známek – je-li namítaná ochranná známka starší pěti let, pak musí její vlastník na žádost přihlašovatele prokázat její reálné užívání.¹⁷⁹ Není-li namítaná známka na trhu užívána, pak logicky nemůže být s namítanou ochrannou známkou zaměněna, bez ohledu na podobnost známek či podobnost výrobků a služeb, a námitky budou zamítnuty. Tato úprava na jedné straně akcentuje užívání jako zásadní účel ochranné známky a odrazuje od zápisu blokádních ochranných známek, na druhé straně ale přináší vlastníkům ochranných známek značnou administrativní zátěž.

¹⁷⁴ Metodické pokyny EUIPO, část C, oddíl 2, kapitola 7 – pravděpodobnost záměny – celkové posouzení, str. 3.

¹⁷⁵ Rozsudek SDEU ve věci C-251/95, ze dne 11.11.1997, *SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, bod 24.

¹⁷⁶ Rozsudek SDEU ve věci C-317/10 P ze dne 16.6.2011, *Union Investment Privatfonds GmbH proti UniCredito Italiano SpA*, bod 54.

¹⁷⁷ Rozsudek SDEU ve věci C-342/97 ze dne 22.6.1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH a Klijsen Handel BV*, bod 19.

¹⁷⁸ Rozsudek Tribunálu ve věci T-443/12 ze dne 21.11.2013, *Equinix (Germany) GmbH proti OHIM*, body 54.

¹⁷⁹ § 26a ZOZ, resp. čl. 47 odst. 2) Nařízení.

Závěr

Cílem této práce bylo definovat institut ochranné známky, následně vymezit funkce, které ochranná známka plní, a detailně analyzovat funkci rozlišovací, zejména v zákonné úpravě a praxi.

Definice ochranné známky se nedávno dočkala zásadních změn, které přinesla novela č. 286/2018 Sb., zejména odstranění požadavku grafického znázornění v rejstříku, a tuto novou úpravu jsem co nejvíce zohlednil zejména v rámci posuzování rozlišovací způsobilosti ochranné známky v zápisném řízení. Domnívám se, že stručné vymezení ostatních práv na označení a specifik ochranné známky čtenáři pomáhá porozumět základům známkového práva a na toto teoretické vymezení následně navazují další kapitoly.

Pro lepší pochopení důležitosti rozlišovací funkce jsem ve druhé kapitole uvedl ostatní funkce přisuzované ochranné známce a práce dle mého názoru demonstruje, že funkce rozlišovací je nezbytným předpokladem pro plnění ostatních funkcí a de facto jádrem tohoto právního oboru. Nejdůležitějšími faktory pro plnění rozlišovací funkce jsou rozlišovací způsobilost samotného označení ve vztahu k předmětným výrobkům a službám, reálné užívání na relevantním trhu a vyloučení záměny či asociace s ochrannými známkami třetích osob, čemuž se věnovaly následující kapitoly.

Ochranná známka by v první řadě měla být vnímána jako identifikátor obchodního původu výrobku či služby, sloužící zejména k individualizaci jednotlivých podnikatelů na relevantním trhu a snadnější orientaci spotřebitelů, a vzhledem k množství přihlášek, které mají popisnou povahu, je nutné tento základní požadavek nadále co nejvíce akcentovat a zohledňovat především v zápisném řízení. Práce dále zdůrazňovala užívání jako základní předpoklad pro plnění rozlišovací funkce a jeho vliv na rozlišovací způsobilost ochranné známky a postavení vlastníka v námitkovém řízení.

Druhá polovina práce byla zaměřena zejména na základní vlastnosti, které by měla ochranná známka mít, aby mohla efektivně sloužit jako odkaz na obchodní původ výrobků a služeb jak sama o sobě, tak vedle označení třetích osob, s ohledem na tuzemskou i evropskou právní úpravu a praxi, a může sloužit i jako základní návod pro tvorbu ochranné známky. Příklady ochranných známek a zamítnutých přihlášek byly zvoleny zejména s ohledem na aktuálnost.

Ačkoliv jsou nároky kladené na ochranné známky z hlediska zápisné rozlišovací způsobilosti a odlišnosti od jiných ochranných známek poměrně přesně vymezeny, co se týče tradičních druhů, v případě novějších druhů ochranných známek se jedná o relativně

neprobádané teritorium, jehož specifická pravidla budou vymezena až v následujících letech. Nové druhy ochranných známek ale zatím nejsou příliš rozšířené, a očekávám, že slovní a obrazové ochranné známky, kterým jsem věnoval nejvíce prostoru, zůstanou nejdůležitějšími druhy známek i do budoucna.

Seznam použitých zkratk

ZOZ – Zákon č. 441/2003 o ochranných známkách, v platném znění.

OZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

ObchZ – Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

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

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

EUIPO – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (z angl. The European Union Intellectual Property Office)

OHIM – Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (z angl. The Office for harmonization in the Internal Market)

ÚPV – Úřad průmyslového vlastnictví

NSS – Nejvyšší správní soud

NS – Nejvyšší soud

Ochr. zn. – ochranná známka

Seznam použitých zdrojů

1. Seznam použité literatury

BENTLY, Lionel, B. SHERMAN, D. GANGJEE a P. JOHNSON. Intellectual Property Law. Fifth Edition. New York, NY: Oxford University Press, 2018. ISBN 978-0-19-876995-8.

ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-46-2.

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: ke koncepčním změnám v přístupech práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k pojmu originality autorských děl, pojetí ochranných známek a chápání patentové teorie ekvivalence. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2018. ISBN 978-80-87975-84-8.

EKEY, Friedrich L. a Diethelm KLIPPEL, ed. Heidelberger Kommentar zum Markenrecht: MarkenG, GMV und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten. Heidelberg: Müller, 2003. ISBN 3-8114-0804-6.

HORÁČEK, Roman. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-569-5.

HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-655-5.

HORÁČEK, R., MACEK, J. Sbíрка správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7.

JAKL, Ladislav. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-00-7

LOCHMANOVÁ, Ludmila. Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu výrobku. Praha: Orac, 1997. Edice komentovaných předpisů. ISBN 80-901938-3-8.

KOHOUT, Martin. Obchodní právo. I., Obecná část, soutěžní právo, insolvence, duševní vlastnictví. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016. ISBN 978-80-7452-125-6.

KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-762-2.

POSPÍŠIL, M.; HÁK, J.; REMIŠOVÁ, J.: Práva z průmyslového vlastnictví; Praha 2007; Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.; 1. vydání; 235 s.; ISBN 978-80-86775-17-3.

RŮŽIČKA, Michal, Milena OPLTOVÁ, Karel KNAP a Jan KRÍŽ. Práva k nehmotným statkům. Praha: Codex, 1994. ISBN 80-901185-3-4.

SLOVÁKOVÁ, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha: LexisNexis, 2006. Studijní texty. ISBN 80-86920-08-9.

TORREMANS, Paul. Holyoak and Torremans Intellectual Property Law. Ninth Edition. Oxford: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0-19-883645-2.

ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-36-6.

2. Seznam použitých internetových zdrojů

Metodické pokyny EUIPO k ochranným známkám. *Euipo.europa.eu* [online]. [cit. 28.2.2020]. Dostupné z:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-1_en.pdf

Databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 24.2.2020]. Dostupné: <https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm>

Databáze ochranných známek EUIPO [online]. [cit. 24.2.2020].

Dostupné: <http://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>

Společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti – kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky. Dostupné online:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_6/common_communication6_cs.pdf

INSIDER. 10 companies that spent more than \$1 billion in ads so you'd buy their products. *Businessinsider.com* [online]. [cit. 23.2.2020]. Dostupné z:

<https://www.businessinsider.com/10-biggest-advertising-spenders-in-the-us-2015-7#7-charter-communications-304-billion-in-total-spending-4>

PUZZLE. Red Bull's Success in Sponsorship, Marketing and Branded Content. *Puzzlelondon.com* [online]. [cit. 23.2.2020]. Dostupné z: <https://puzzlelondon.com/2016/09/06/red-bull-sponsorship-marketing-content/>

3. Seznam použitých právních předpisů

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech.

Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství.

Císařský patent č. 230/1858 o ochraně průmyslových známek a dalších označení.

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

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

Pub. L. 79-489, Lanham Act.

4. Odborné články

PEŘINOVÁ, Eva. K úloze zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky při posuzování existence pravděpodobnosti záměny a jejímu porovnání s dobrým jménem. In: *Průmyslové vlastnictví 1/2017*. Praha. Dostupné online: https://upv.cz/cs/publikace/casopis-prumyslove-vlastnictvi/elektronicka_verze_2015/archiv.html. ISSN 2336-7199.

ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek tvořených výlučně barvou a kombinací barev. In: *Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví*. Metropolitní univerzita Praha. Dostupné online: <https://www.actamup.cz/documents/file/acta/acta%20tisk%2018-1.pdf>. ISSN 1804-6932.

5. Seznam použité judikatury

Judikatura Nejvyššího správního soudu

Rozsudek NSS ze dne 30. 3. 2009, sp. zn. 4 As 1/2008-220.

Rozsudek NSS ze dne 14. 7. 2005, sp. zn. 2 Afs 24/2005-44.

Rozsudek NSS ze dne 17.8.2011, sp. zn. 1 As 37/2011.

Judikatura Nejvyššího soudu

Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 Cdo 2219/2015, ze dne 24. 5. 2016.

Judikatura Ústavního soudu

Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2012, sp. zn. Pl. ÚS 3/08.

Judikatura Soudního dvora Evropské unie

Rozsudek SDEU ve věci C-251/95, ze dne 11.11.1997, *SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport*.

Rozsudek SDEU ve věci C-375/97 ze dne 29.9.1998, *Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*

Rozsudek SDEU ve věcech C-108/97 a C-109/97 ze dne 4.5.1999, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97) a Franz Attenberger (C-109/97)*.

Rozsudek SDEU ve věci C-342/97 ze dne 22.6.1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV*.

Rozsudek SDEU ve věci C-375/97 ze dne 14.9.1999, *General Motors Corporation proti Yplon SA*.

Rozsudek SDEU ve věci C-299/99 ze dne 18.6.2002, *Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Ltd.*

Rozsudek SDEU ve věci C-291/00 ze dne 20.3.2003, *LTJ Diffusion SA proti Sadas Vertbaudet SA*.

Rozsudek SDEU ve věci C-104/01 ze dne 6.5.2003, *Libertel Groep BV proti Benelux-Merkenbureau*.

Rozsudek SDEU ve věci C-259/02 ze dne 27.1.2004, *La Mer Technology Inc. proti Laboratoires Goemar SA*.

Rozhodnutí SDEU ve věci C-218/01, ze dne 12.2.2004, *Henkel KGaA a Spolkový patentový soud*.

Rozsudek SDEU ve věci C-363/99 ze dne 12.2.2004, *Koninklijke KPN Nederland NV proti Benelux-Merkenbureau*.

Rozsudek SDEU ve věcech C-468/01 P až C-472/01 P ze dne 29.4.2004, *Procter & Gamble Company proti OHIM*.

Rozsudek SDEU ve věci C-404/02 ze dne 16.9.2004, *Nichols plc proti Registrar of Trade Marks*.

Rozsudek SDEU ve věci C-136/02, ze dne 7.10.2004, *Mag Instrument Inc. proti OHIM*.

Rozsudek SDEU ve věci C-361/04 P ze dne 12.1.2006, *Ruiz-Picasso a ostatní proti OHIM*.

Rozsudek SDEU ve věci C-334/05 P ze dne 12.6.2007, *Shaker di L. Laudato & C. Sa proti OHIM*.

Rozsudek SDEU ve věci C-328/06 ze dne 22.11.2007, *Alfredo Nieto Nuño proti Leonci Monlleó Franquetovi*.

Rozsudek SDEU ve věcech C-236/08 P až C-238/08 P ze dne 23.3.2010, *Google France Google, Inc. v. Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08)*.

Rozsudek SDEU ve věci C-317/10 P ze dne 16.6.2011, *Union Investment Privatfonds GmbH proti UniCredito Italiano SpA*.

Rozsudek SDEU ve věci C-324/09 ze dne 12.7.2011, *L'Oréal SA a další proti eBay International AG a další*.

Rozsudek SDEU ve věci C-98/11 P, ze dne 24.5.2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti OHIM*.

Rozsudek SDEU ve věci C-558/12 P ze dne 23.1.2014, *riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG a Lidl Stiftung & Co. KG proti OHIM*.

Judikatura Tribunálu

Rozsudek Tribunálu ve věci T-36-01 ze dne 9.10.2002. *Glaverbel proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-6/01, ze dne 23.10.2002, *Matratzen Concord GmbH proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-112/03 ze dne 16.3.2005, *L'Oréal SA proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T 312/03 ze dne 14.7.2005, *Wassen International Ltd proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-153/03, ze dne 13.6.2006, *Inex SA proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-150/04 ze dne 11.7.2007, *Mülhens GmbH & Co. KG proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-304/05 ze dne 12.9.2007, *Cain Cellars, Inc. proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-434/05 ze dne 27.11.2007, *Gateway, Inc. proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-75/08 ze dne 30.9.2009, *JOOP! GmbH proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-434/07 ze dne 2.12.2009, *Volvo Trademark Holding AB proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-563/08 ze dne 22.6.2010, *CM Capital Markets Holding, SA proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-404/09 ze dne 12.11.2010, *Deutsche Bahn AG proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-329/10 ze dne 19.9.2012, *V. Fraas GmbH proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-338/11 ze dne 21.11.2012, *Getty Images (US), Inc. proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-424/10 ze dne 7.2.2012, *Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-66/11 ze dne 31.1.2013, *Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-434/05 ze dne 3.7.2013, *Gateway, Inc. proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-443/12 ze dne 21.11.2013, *Equinix (Germany) GmbH proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-504/12 ze dne 12.11.2014, *Murnauer Markenvertrieb GmbH proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-169/14 ze dne 13.5.2015, *Ferring BV proti OHIM*.

Rozsudek Tribunálu ve věci T-548/17 ze dne 16.10.2018, *VF International Sagl proti EUIPO*.

Rozhodnutí OHIM/EUIPO

Rozhodnutí OHIM ve věci R 2096/2001 ze dne 29.8.2001.

Rozhodnutí OHIM ve věci R 166/2010-1 ze dne 16.9.2010.

Rozhodnutí OHIM ve věci R 2124/2011-5 ze dne 21.9.2012.

Rozhodnutí OHIM ze dne 6.10.2014 o zamítnutí přihlášky zvukové ochranné známky č. 11923554.

Rozhodnutí OHIM ve věci R 3290/2014-4 ze dne 31.3.2016.

Rozhodnutí EUIPO ze dne 13.9.2018 o zamítnutí přihlášky multimediální ochranné známky č. 17889338.

Rozhodnutí EUIPO ze dne 22.10.2019 o zamítnutí přihlášky multimediální ochranné známky č. 18006678.

Rozhodnutí EUIPO ve věci B 2568312 ze dne 28.7.2016.

Rozhodnutí EUIPO ve věci B 2882382 ze dne 23.10.2018.

Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3052337 ze dne 18.7.2019.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 2969999 ze dne 24.7.2019.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3061305 ze dne 25.9.2019.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3065823 ze dne 9.10.2019.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3069050 ze dne 17.10.2019.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3074369 ze dne 16.1.2020.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3076283 ze dne 10.2.2020.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3050982 ze dne 26.2.2020.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3084447 ze dne 28.2.2020.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3084229 ze dne 19.2.2020.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3075137 ze dne 16.3.2020.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3077006 ze dne 23.3.2020.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3079647 ze dne 27.3.2020.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 2729518 ze dne 30.3.2020.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3078982 ze dne 6.4.2020.
Rozhodnutí EUIPO ve věci B 3079564 ze dne 6.4.2020.

Rozhodnutí ÚPV

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-125776 ze dne 30.3.2004.
Rozhodnutí ÚPV ve věci O-151565 ze dne 1.6.2004.
Rozhodnutí ÚPV ve věci O-510397 ze dne 8.2.2018.
Rozhodnutí ÚPV ve věci O-522351 ze dne 29.5.2018.
Rozhodnutí ÚPV ve věci O-537443 ze dne 21.3.2019.
Rozhodnutí ÚPV ve věci O-534582 ze dne 4.11.2019.
Rozhodnutí ÚPV ve věci O-553964 ze dne 29.11.2019.
Rozhodnutí ÚPV ve věci O-534533 ze dne 17.2.2020.

6. Seznam ostatních zdrojů

Osobní konzultace s JUDr. Michalem Růžičkou, CSc., ze dne 12.12.2019.

Důvodová zpráva k zákonu 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), č. 441/2003 Dz.

Rozlišovací funkce ochranné známky

Abstrakt

Hlavním cílem této diplomové práce je definovat ochrannou známku, funkce, které plní, a detailně analyzovat funkci rozlišovací, zejména její projevy v zákoně a rozhodovací praxi. Kromě odborné literatury vychází zejména z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, EUIPO a Soudního dvora Evropské unie.

Úvodní část se věnuje ochranné známce jako právu na označení, se zaměřením na její historii, definici a základní principy. Pro lepší pochopení známkového práva také stručně vymezuje ostatní práva na označení.

Druhá kapitola se zabývá jednotlivými funkcemi ochranné známky, konkrétně funkcí rozlišovací, záповědní, soutěžní, garanční a propagační.

Třetí část je zaměřena na rozlišovací způsobilost, především její vztah k rozlišovací funkci, rozdíl mezi rozlišovací způsobilostí vrozenou a nabytou užíváním. Dále také kategorizuje označení podle stupně rozlišovací způsobilosti a analyzuje dopad užívání na rozlišovací způsobilost ochranné známky, konkrétně zvýšenou rozlišovací způsobilost, dobré jméno a všeobecnou známost a jejich prokazování v řízení o námitkách.

Čtvrtá kapitola se zabývá zákonnou úpravou zamítnutí zápisu ochranné známky pro nedostatek rozlišovací způsobilosti a posuzování zápisné způsobilosti jednotlivých druhů ochranných známek. Důraz je kladen zejména na faktory, které vedou k zamítnutí ochranné známky, a dostatečný stupeň rozlišovací způsobilosti postačující pro zápis. Požadovaná rozlišovací způsobilost podle druhu ochranné známky je demonstrována na aktuálních příkladech z tuzemské i evropské praxe.

Závěrečná část se týká požadavků na odlišnost ochranných známek nespřízněných subjektů. Analyzuje vizuální, fonetickou a sémantickou podobnost, posouzení podobnosti výrobků a služeb a celkové vyhodnocení pravděpodobnosti záměny, s důrazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie.

Klíčová slova: ochranná známka, rozlišovací funkce, rozlišovací způsobilost, pravděpodobnost záměny.

The Distinctive Function of Trademark

Abstract

The main aim of this thesis is to define the trademark, the functions it performs, and thoroughly analyse the distinctive function, especially its manifestations in law and decision-making practice. In addition to scientific literature, it is based on decisions of the Industrial Property Office, EUIPO and the Court of Justice of the European Union in particular.

The introductory part is devoted to the trademark as a right to a sign, focusing on its history, definition and basic principles. In order to better understand trademark law, it also briefly defines other rights to signs.

The second chapter deals with the various functions of the trademark, namely the distinctive, prohibitive, competitive, assuring and promotional functions.

The third part is focused on distinctive character, especially its relation to distinctive function and the difference between inherent and acquired distinctive character. It also categorizes signs according to the degree of distinctive character and analyzes the impact of use on the distinctive character of a trademark, namely enhanced distinctiveness, good reputation and general renown, and their demonstration in opposition proceedings.

The fourth chapter deals with the legal regulation of refusal to register a trademark due to lack of distinctive character and assessment of registrability of individual types of trademarks. Emphasis is placed in particular on the factors leading to the refusal of the trademark and a sufficient degree of distinctive character for registration. The required distinctive character according to the type of trademark is demonstrated on current examples from domestic and European practice.

The final chapter concerns the requirements for differences between trademarks of unrelated entities. It analyzes visual, phonetic and semantic similarity, assessment of similarity of goods and services and overall evaluation of likelihood of confusion, with emphasis on the case law of the Court of Justice of the European Union.

Key words: trademark, distinctive function, distinctiveness, likelihood of confusion.