

INSTITUT ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Mgr. Martina Zdvihalová, Ph.D.¹

Úvod

Předkládaný příspěvek² se zabývá rozlišovací způsobilostí ochranných známek, výslovně komparací právního řádu České republiky a Evropské unie v uvedené oblasti. Stěžejním cílem příspěvku je podat právní analýzu relevantních ustanovení zákona o ochranných známkách platného na území České republiky a právních předpisů Evropské unie, která explicitně či implicitně souvisí s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek, a jejich výsledná komparace. Předkládaný příspěvek zahrnuje interpretaci institutu „rozlišovací způsobilost ochranných známek“. Důraz je současně kladen na interpretaci klíčových doktrinárních termínů, jež výslovně souvisí s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek, a to inherentní rozlišovací způsobilost a rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku.

S termínem *rozlišovací způsobilost* se lze setkat ve všech právních řádech, které zahrnují institut ochranné známky. Na všech teritoriích však jeho interpretace a následná aplikace vyvolává spory nejen v doktríně, ale zejména v rozhodovací praxi. Společnou příčinou sporů spjatých s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek jsou obtíže při určení, zda

¹ Autorka je absolventka doktorského studia na Metropolitní univerzitě Praha, o. p. s., oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. Dále působí jako patentová zástupkyně v oblasti práv na označení a průmyslových vzorů a současně jako evropská známková a designová zástupkyně ve vlastní patentové a právní kanceláři.

² Předkládaný příspěvek je součástí monografie, jež vzešla jako výstup z interního grantu Metropolitní univerzity Praha, o. p. s., číslo E04-53, ve znění „Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou“.

předmětné označení má v daném případě dostatečný stupeň rozlišovací způsobilosti, aby mohlo být chráněno institutem ochranné známky.³

S ohledem na skutečnost, že institut rozlišovací neboli distinktivní způsobilost ochranných známek jako pojem platného práva není v právním řádu České republiky ani Evropské unie *expressis verbis* vymezen, kromě výkladu doslovného autorka aplikuje též výklad extenzivní, který způsobí, že dosah interpretované právní normy bude širší, než by tomu bylo při výkladu doslovném.

V níže analyzovaných právních rádech lze shledat dva typy rozlišovací způsobilosti – *tzv. inherentní rozlišovací způsobilost* a *rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku*. Termín *inherentní rozlišovací způsobilost* znamená, že označení, jež má sloužit jako ochranná známka, je distinktivní, respektive rozlišující, *jako takové*⁴ či *tzv. per se* – obsahuje elementární pojmový znak definice ochranné známky v podobě institutu rozlišovací způsobilosti a bez dalšího je plně způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek vedeného známkoprávní autoritou dané země či mezivládní organizace. Inherentně rozlišující označení je způsobilé samo o sobě, ze své podstaty, rozlišit obchodní původ nárokovaných produktů a/či služeb.

Avšak i označení, které nemá inherentní rozlišovací způsobilost – není distinktivní již při primárním věcném průzkumu rozlišovací způsobilosti vedeného známkoprávní autoritou – může být zapsáno do předmětného rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že se *takové označení před zápisem do rejstříku ochranných známek stalo užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám pro přihlašovatele příznačné*. Tento typ rozlišovací způsobilosti, v dikci právního předpisu označovaný výlučně termínem rozlišovací způsobilost, doktrína označuje za *tzv. rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku* či *tzv. příznačnost neboli vžitost*, evropská doktrína operuje s termínem *tzv. secondary meaning*.

Rozlišovací způsobilostí získanou užíváním v obchodním styku se rozumí, že ačkoliv přihlašované označení ab initio postrádá vnitřní rozlišovací způsobilost ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám, v důsledku masivního či dlouhodobého užívání na relevantním trhu ji může získat. Uvedené lze uplatnit výlučně za podmínky, že relevantní

³ ČERMÁK, Karel. Rozlišovací způsobilost ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví*. 2000, roč. 10, č. 1-2/2000, s. 22-23. ISSN 0862-8726, s. 22-23.

⁴ Americká odborná literatura operuje s termínem „the mark is distinctive as such“.

veřejnost, respektive její převážná část, si dané označení spojí pouze s přihlašovatelem, nikoli ještě s další osobou působící na stejném a/nebo podobném segmentu trhu. To znamená, že přihlašované označení se užíváním v obchodním styku stalo způsobilé individualizovat obchodní původ nárokovaných produktů a/či služeb.

V odborné literatuře a rozhodovací praxi termín rozlišovací způsobilost označuje zpravidla kategorii nadřazenou inherentní rozlišovací způsobilosti a příznačnosti neboli vžitosti. O tom, že označení má rozlišovací způsobilost, se hovoří tehdy, jestliže dané označení je způsobilé rozlišit výrobky a/či služby nebo tuto funkci již fakticky plní. Jestliže ale označení fakticky rozlišuje výrobky a/či služby, vždy platí, že výrobky a/nebo služby je způsobilé rozlišit. Hovoří-li se tedy jednou o rozlišovací způsobilosti jako o inherentní schopnosti označení rozlišovat výrobky a/či služby a podruhé jako o faktickém stavu, kdy určité označení již v praxi rozlišuje výrobky a/či služby, není v tom žádný rozpor. Obsah tohoto pojmu zůstává nezměněn, mění se pouze modalita, v níž je užit.⁵

⁵ ČERMÁK, Karel. Rozlišovací způsobilost ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví*. 2000, roč. 10, č. 1-2/2000, s. 22-23. ISSN 0862-8726, s. 22.

1 Vymezení institutu rozlišovací způsobilosti

1.1 Vymezení institutu rozlišovací způsobilosti dle právního řádu České republiky

Z hlediska historických souvislostí institut rozlišovací způsobilost lze nalézt již v zákoně č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách. Ustanovení § 2 odst. 2 citovaného zákona k institutu rozlišovací způsobilosti stanovilo, že ochrannými známkami nemohly být značky, které neměly rozlišovací způsobilost, ledaže se staly v daném hospodářském odvětví příznačnými pro výrobky pocházející z určitého podniku.

Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách, byl v roce 1988 nahrazen zákonem č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. Citovaný právní předpis v ustanovení § 4 výlučně deklaroval, že ze zápisu do rejstříku bylo vyloučeno označení, které nemělo rozlišovací způsobilost, ledaže právnická či fyzická osoba, která podala přihlášku ochranné známky nebo na kterou byla přihláška ochranné známky převedena, prokázala, že se takové označení stalo příznačné pro její výrobky nebo služby.

Právní vztahy v oblasti ochranných známek byly v roce 1995 upraveny zákonem č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Pokud jde o institut rozlišovací způsobilosti, uvedený právní předpis v ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) výslovně vymezil, že ze zápisu do rejstříku bylo vyloučeno označení, které nemělo způsobilost rozlišit výrobky nebo služby. Takové označení však mohlo být ve smyslu odst. 2 citovaného ustanovení zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokázal, že označení užíváním v obchodním styku, které započalo před podáním přihlášky ochranné známky, získalo rozlišovací způsobilost pro jeho výrobky či služby. Z uvedeného ustanovení vychází soudobý zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), který nabyl účinnosti dne 1. dubna 2004.

Institut *rozlišovací* neboli *distinktivní způsobilost* není v ZOZ *expressis verbis* vymezen. Uvedený právní předpis v ustanovení § 4 písm. b) jako důvod pro odmítnutí⁶ známkoprávní

⁶ Dikce ZOZ právně nepřesně operuje s termínem „odmítnutí“ namísto termínu „zamítnutí“. Návrh novely ZOZ, který je aktuálně projednáván Parlamentem České republiky, však uvedený nedostatek odstraňuje.

ochrany pouze uvádí, že do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Jedná se o tzv. negativní definici institutu ochranné známky.

Dle interpretace autorky termín rozlišovací způsobilost lze extenzivním výkladem dovodit z ustanovení § 1 ZOZ. Rozlišovací neboli distinktivní způsobilostí se tedy rozumí *způsobilost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby*. Uvedený zákonný požadavek rozlišovací způsobilosti označení vychází z elementární funkce ochranné známky – funkce rozlišit výrobky a/či služby jednoho subjektu od výrobků a/či služeb jiného subjektu. Interpretované je plně v souladu se stanoviskem Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě.

Shora uvedené je současně v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu, který k rozlišovací funkci ochranné známky judikoval, že se nejedná o „pouhou“ funkci ochranné známky, ale schopnost rozlišit výrobky a/či služby pocházející od různých výrobků, popřípadě poskytovatelů služeb, je přímo pojmovým znakem ochranné známky⁷.

Rozlišovací způsobilostí se nerozumí pouhá způsobilost označení diferencovat výrobky či služby, ale též i faktický stav, kdy v povědomí určité části spotřebitelů je již přihlašované označení asociováno s výrobky nebo službami určité osoby. Tento stav, v dikci právního předpisu označovaný jako rozlišovací způsobilost, se v doktríně označuje jako příznačnost neboli vžitost.⁸

Doktrína příznačnosti je implicitně zakotvena v ustanovení § 5 ZOZ, jež výslovně stanoví: „Označení uvedené v § 4 písmeno b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“

Z dikce citovaného ustanovení vyplývá, že označení, které nemá inherentní rozlišovací způsobilost, označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností, a označení, které je

⁷ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, čj. 4 As 1/2008-220. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *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. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 10-11.

⁸ ČERMÁK, Karel. Rozlišovací způsobilost ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví*. 2000, roč. 10, č. 1-2/2000, s. 22-23. ISSN 0862-8726, s. 22.

tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, může být zapsáno do rejstříku ochranných známek výlučně za podmínky, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo distinktivní způsobilost ještě před zápisem do rejstříku, a to užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám přihlašovatele.

Výše interpretované ustanovení související s doktrínou příznačnosti je plně v souladu s článkem 15 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „TRIPS“), jenž *expressis verbis* stanoví, že *tam, kde označení nejsou schopna podstatně rozlišit příslušné výrobky nebo služby, mohou členové podmínit zápisnou způsobilost rozlišovací schopností získanou užíváním.*

Jak již autorka stanovila výše, institut rozlišovací způsobilosti je jednou z obligatorních podmínek pro zápis přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. Uvedená podmínka vyplývá z ustanovení § 1 ZOZ, které vymezuje legální definici ochranné známky, a současně z ustanovení § 4 ZOZ, jež vypočítává důvody pro zamítnutí známkoprávní ochrany, respektive výluky zápisné způsobilosti označení jako ochranné známky, což je důsledek nemožnosti podat vyčerpávající pozitivní definici ochranné známky v ustanovení § 1 ZOZ.

1.1.1 Posuzování institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle judikatury a aplikační praxe správních a soudních orgánů České republiky

Posouzení, zda přihlašované označení má či nemá v daném případě způsobilost rozlišit výrobky a/či služby, je správním uvážením.⁹

Dle právního názoru Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) při posuzování rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení je třeba vycházet ze základní rozlišovací

⁹ Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 6 A 25/98. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *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. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 91.

funkce ochranné známky. Distinktivní způsobilost označení je proto nutné vždy posuzovat ve vztahu ke konkrétním výrobkům a/nebo službám, pro které je přihlašováno.¹⁰

K předkládané problematice ÚPV rovněž stanovil, že při posuzování rozlišovací způsobilosti označení je obecně nutno vzít v úvahu dojem, jakým označení působí jako celek s přihlédnutím k povaze přihlašovaných výrobků a/či služeb.¹¹ Aby přihlašované označení mělo jako ochranná známka distinktivní způsobilost, nestačí, aby se pouze diferencovalo od známých označení, ale musí být svou formou a obsahem do té míry originální, že jeho osobité znaky mají schopnost individualizovat výrobky a/nebo služby, pro které má být zapsáno v rejstříku ochranných známek.¹²

ÚPV k analyzované problematice současně deklaroval, že označení má rozlišovací způsobilost pro určité výrobky a/či služby výlučně za podmínky, pokud spotřebitel je nebo bude schopen dle něho diferencovat, respektive rozlišit, výrobky a/nebo služby pocházející z určitého obchodního zdroje¹³.

Elementárním hlediskem při posuzování rozlišovací způsobilosti je, zda průměrný spotřebitel rozezná na trhu výrobky a/či služby z určitého obchodního zdroje. Z uvedeného právního názoru ÚPV lze dovodit, že při posuzování rozlišovací způsobilosti je nezbytné vycházet z hlediska průměrného spotřebitele, tedy z hlediska relevantního okruhu spotřebitelů, kterým jsou výrobky a/či služby určeny. Tento běžný spotřebitel se při koupi výrobků a/či objednání služeb orientuje výhradně dle informací uvedených na výrobcích a/či reklamách, a proto je rozhodné, zda výrobky a/nebo služby od sebe rozpozná či nikoliv.¹⁴

¹⁰ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-164305 ze dne 18. 8. 2004. In HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7, s. 104.

¹¹ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-186725 ze dne 28. 6. 2004. In HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7, s. 92-93.

¹² Rozhodnutí ÚPV ve věci O-97527-95 ze dne 18. 2. 1998. In JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. III. díl*. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN 80-85100-90-8, s. 93.

¹³ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-97524-95 ze dne 18. 2. 1998. In JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. III. díl*. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN 80-85100-90-8, s. 93.

¹⁴ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-170235 ze dne 3. 5. 2004. In HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7, s. 82.

Při posuzování rozlišovací způsobilosti je současně nutné mít na zřeteli, že průměrný spotřebitel má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Označení porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem.¹⁵

Průzkumový referent ÚPV musí průměrného spotřebitele vymežit pro každý konkrétní případ. Průměrný spotřebitel se liší s ohledem na charakter přihlašovaných výrobků a/či služeb. Doktrína i rozhodovací praxe užívá rovněž pojem „běžný spotřebitel“ či „relevantní veřejnost“. Jedná se o pojmy sémanticky zcela totožné s pojmem „průměrný spotřebitel“. Analyzovaný pojem není v ZOZ výslovně vymezen, jeho definici lze však nalézt v judikatuře ÚPV a soudních orgánů. Průměrným spotřebitelem se dle konstantní judikatury¹⁶ rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží a/či služeb, pro které se přihlašované označení užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží a/či služeb, popřípadě obchodní kruhy zabývající se daným druhem zboží a/nebo služeb, pro které se přihlašované označení užívá.

Průměrný spotřebitel se vždy vymezuje vzhledem k charakteru přihlašovaných výrobků a/či služeb. Pokud jsou v daném případě přihlašovány výrobky a/nebo služby, u kterých není požadována vyšší odbornost či specializace spotřebitele, ani jeho vyšší informovanost, lze průměrného spotřebitele ztotožnit s širokou veřejností. Za typický příklad lze označit, pokud přihlašovatel v přihlášce nárokuje zboží běžné spotřeby, zejména potraviny, elektroniku, oblečení, popřípadě produkty a/či služby přímo a/nebo nepřímo související. Pokud jsou však přihlašovány produkty a/či služby neobvyklé, produkované a/nebo poskytované jen výjimečně, pak míra pozornosti spotřebitelů věnována označení takových výrobků a/či služeb bude vyšší a osobu průměrného spotřebitele nelze ztotožnit s širokou veřejností. Jednalo by se například o situaci, kdy by přihlašovatel nárokoval letadla a služby s letectvím přímo a nepřímo související.

S vývojem známkového práva dochází ke zpřísnění posuzování míry pozornosti průměrného spotřebitele. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 32 Odo 229/2006, hledisko průměrného spotřebitele vychází ze spotřebitele, který má dostatek informací a který je s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory v rozumné míře pozorný a opatrný.

¹⁵ Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 5 A 16/1998. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *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. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 29.

¹⁶ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-151565 ze dne 1. 6. 2004.

Průměrný spotřebitel musí být vymezen rovněž z hlediska jazyka použitého v přihlašovaném označení. ÚPV k problematice ochranných známek vyjádřených v jiném než českém jazyce stanovil, že slovní prvek v anglickém jazyce ve znění „MATCHES“¹⁷ je zcela běžně užívaný anglický výraz, který je pro svoji četnost používání známý i běžnému spotřebiteli v České republice s průměrnou znalostí anglického jazyka. Současně připomněl, že v současné době je znalost anglického jazyka v naší zemi již značně rozšířena, neboť daná znalost je potřebná či dokonce vyžadovaná v mnoha profesích.¹⁸

Lze tedy shrnout, že anglické výrazy z hlediska jejich rozlišovací způsobilosti ÚPV posuzuje ve vztahu k průměrnému českému spotřebiteli obdobně jako výrazy v českém jazyce, přičemž bere v úvahu zejména povahu nárokových výrobků a/či služeb a okruh spotřebitelů, kterým jsou dotčené výrobky a/nebo služby určeny.

Nejvyšší správní soud k interpretaci pojmu průměrného spotřebitele vymezil, že osobu průměrného spotřebitele je nutné vnímat nikoliv zúženým, tzv. restriktivním, výkladem, nýbrž výkladem extensivním tak, aby zahrnovala co nejširší okruh dotčených osob, neboť nelze odhlížet od smyslu ochranné známky jako takové, která nepochybně představuje jeden z nejúčinnějších prostředků, jak dostat do povědomí co největšího okruhu veřejnosti výrobky a/či služby daného podnikatele¹⁹.

Dle stanoviska autorky průměrný spotřebitel při identifikaci obchodního původu výrobků a služeb nebere v potaz nedistinktivní prvky, zejména prvky, které v obchodě označují druh, jakost, množství, účel, hodnotu, zeměpisný původ nebo dobu výroby výrobků či poskytnutí služby či jiné vlastnosti, obdobně i prvky sestávající výlučně z označení nebo údajů, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, a v neposlední řadě též prvky tvořené výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení jeho technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Uvedené prvky průměrný spotřebitel bere výlučně jako údaje o produktu a/či službě jako takové, nikoliv jako údaje identifikující jejich obchodní původ. Stěžejní je, aby průměrný spotřebitel dané označení vnímal jako fantazijní, jež je samo o sobě příznačné pro předmětné výrobky a/či služby, nikoliv jako označení popisné, druhové či funkční.

¹⁷ V českém překladu „zápalky“.

¹⁸ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-164305 ze dne 18. 8. 2004. In ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 53.

¹⁹ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2006, čj. 7 A 59/2002.

Přihlašovaná označení musí být vždy posuzována samostatně a objektivně dle toho, zda vyhovují příslušným zákonným ustanovením. Starší rozhodnutí nelze automaticky aplikovat na případy následující, neboť je nutné vždy přihlédnout ke konkrétním okolnostem daného případu. Zmíněná zásada rovného zacházení je implicitně zakotvena v ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené ustanovení výslovně stanoví, že správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Závěrem lze k posuzování rozlišovací způsobilosti přihlašovaných označení, ať již inherentní či nabyté užíváním v obchodním styku, shrnout, že ÚPV musí každé označení posuzovat individuálně, vždy ve vztahu ke konkrétnímu označení a nárokovanému seznamu výrobků a/či služeb.

1.2 Vymezení institutu rozlišovací způsobilosti dle právního řádu Evropské unie

V komparaci s právní úpravou České republiky ani právní řád Evropské unie výslovně nevymezuje institut rozlišovací neboli distinktivní způsobilost. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), (dále jen „Nařízení 2015/2424“), v článku 7 odst. 1 písm. b) pouze deklaruje, že do rejstříku se nezapíšou ochranné známky²⁰, které postrádají rozlišovací způsobilost. Jedná se o tzv. negativní vymezení institutu ochranné známky Evropské unie (dále jen „ochranná známka EU“). Legislativní konstrukce operuje s tzv. překážkami či výlukami zápisné způsobilosti označení jako ochranné známky EU.

Dle interpretace autorky termín rozlišovací způsobilost lze extenzivním výkladem dovodit z článku 4 Nařízení 2015/2424, který definuje označení, jež mohou tvořit ochrannou známku EU. Rozlišovací způsobilostí se tedy dle citovaného článku rozumí *způsobilost rozlišit*

²⁰ Dikce Nařízení 2015/2424 právně nepřesně užívá termín „ochranné známky“ namísto termínu „označení“.

výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Uvedený zákonný požadavek vychází z elementární rozlišovací funkce ochranné známky.

Konstatování, že elementárním rysem ochranné známky je její rozlišovací způsobilost, respektive rozlišovací funkce, autorka opakovaně shledala v judikatuře Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“), například v rozsudku Soudního dvora C-39/97 ze dne 29. 9. 1998 ve věci „Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.“. Soudní dvůr v citovaném rozhodnutí judikoval, že základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli a koncovému uživateli totožnost původu označeného výrobku tím, že je mu umožněno bez jakékoli možnosti záměny odlišit výrobek a/či službu od výrobků a/či služeb jiného původu.

Nařízení 2015/2424 v článku 7 odst. 3 dále k institutu rozlišovací způsobilosti deklaruje: „Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“ Článek 7 Nařízení 2015/2424, jež taxativně vypočítává absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky EU, ve shora citovaných písmenech b), c) a d) uvádí, že do rejstříku se nezapíše ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost, ochranné známky, jež jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností, a současně ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.

Shora citovaný článek 7 Nařízení 2015/2424 implicitně zakotvuje doktrínu tzv. secondary meaning, respektive druhotného významu, dle které i označení, jež není inherentně distinktivní, může být zapsáno do rejstříku ochranných známek EU, ovšem výlučně za podmínky, pokud užíváním ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám získá rozlišovací způsobilost. Jedná se o analogické ustanovení k ustanovení § 5 ZOZ, které vymezuje doktrínu příznačnosti či vžitosti na území České republiky.

1.2.1 Posuzování institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek EU dle judikatury a aplikační praxe správních a soudních orgánů Evropské unie

Rovněž jako v právní úpravě České republiky i v právní úpravě Evropské unie se rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení posuzuje především z hlediska předpokládaného vnímání průměrného či relevantního spotřebitele²¹. Definice průměrného spotřebitele či relevantní veřejnosti musí být interpretována v souladu s elementární rozlišující funkcí ochranné známky. Přihlašované označení musí tedy vždy primárně zaručit a individualizovat původ nárokovaných výrobků a/či služeb.

Soudní dvůr k otázce relevantního spotřebitele deklaroval, že rozhodující dopad na to, jak bude spotřebitel vnímat informace vztahující se k danému produktu a/či službě, mají sociální, kulturní a lingvistické rozdíly. Současně zdůraznil, že s ohledem na skutečnost, že funkcí ochranné známky je mimo jiné regulovat trh a chránit spotřebitele, se nemůže vycházet z modelového spotřebitele, ale ze spotřebitele v konkrétní zemi.²²

Pojem průměrný spotřebitel není v právních předpisech Evropské unie explicitně definován. Jeho pojmové vymezení lze však nalézt v relevantní judikatuře. Základem pro pojetí průměrného spotřebitele se stalo rozhodnutí Soudního dvora ze dne 16. 7. 1998 ve věci C-210/96 „Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung“. Soudní dvůr v citovaném rozhodnutí judikoval, že průměrným spotřebitelem je spotřebitel v rozumné míře dobře informovaný, pozorný a opatrný. Uvedené vymezení průměrného spotřebitele Soudní dvůr dále specifikoval v rozhodnutí ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV“, kde konstatoval, že průměrným spotřebitelem je spotřebitel přiměřeně dobře informovaný, všímavý a obezřetný, přičemž je nutné rovněž vzít v úvahu, že úroveň jeho pozornosti se mění v závislosti na kategorii dotčených výrobků a/nebo služeb.

Metodické pokyny Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) k interpretované problematice deklarují, že relevantní spotřebitel nezahrnuje pouze osoby, které již předmětné zboží a/či služby zakoupily, ale současně i všechny potenciaální kupující, kteří se o dané produkty a/či služby zajímají nebo kterým jsou určeny.

²¹ Judikatura SDEU rovněž užívá termín relevantní spotřebitel či relevantní veřejnost.

²² Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 1. 2000 ve věci C-220/98 „Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v. Lancaster Group GmbH“.

Obdobně jako česká rozhodovací praxe i judikatura SDEU stanoví, že průměrný spotřebitel musí být vymezen rovněž z hlediska jazyka použitého v přihlašovaném označení. Pokud přihlašované označení obsahuje prvky anglického jazyka, relevantním spotřebitelem je průměrný anglicky hovořící spotřebitel.²³ Současně je nutné zdůraznit, že průměrný spotřebitel musí být posuzován individuálně v každém členském státě Evropské unie, s ohledem na jeho sociální, kulturní a jazykové zvyklosti.

Stěžejní právní stanoviska k posuzování institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek EU lze nalézt v rozhodnutí Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV“. Z citovaného rozhodnutí lze implicitně vyvodit, že při určování rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení je nezbytné provést celkové posouzení jeho schopnosti identifikovat výrobky a/či služby, pro které je přihlašováno, jako výrobky a/či služby pocházející z určitého obchodního zdroje. Při tomto posouzení je třeba vzít v úvahu zejména typické znaky přihlašovaného označení, včetně toho, zda obsahuje či neobsahuje jakýkoli prvek popisující výrobky a/či služby, pro které je přihlašováno, dále podíl na trhu, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání přihlašovaného označení, rovněž výši investic vynaložených podnikem na jeho propagaci, poměr relevantní části veřejnosti, jež díky přihlašovanému označení identifikuje předmětné výrobky a/či služby jako pocházející od určitého obchodního zdroje, a též prohlášení obchodních a průmyslových komor či jiných obchodních a profesních sdružení.

Obdobně jako ÚPV i EUIPO musí každé označení posuzovat individuálně, vždy ve vztahu ke konkrétnímu označení a nárokovanému seznamu výrobků a/či služeb. Soudní dvůr v rozhodnutí ze dne 12. 2. 2004 ve věci C-218/01 „Henkel KGaA“ explicitně vymezil, že zápis označení jako ochranné známky závisí na specifických kritériích použitelných v rámci skutkových okolností projednávaného případu, sloužících k ověření, zda dotčené označení nespadá pod některý důvod pro zamítnutí.

²³ Rozsudek Tribunálu ze dne 8. 9. 2005 ve věci T-178/03 a T-179/03 „CeWe Color AG & Co. OHG v. EUIPO“. In ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 53.

2 Označení postrádající rozlišovací způsobilost dle právních předpisů a aplikační praxe

Za označení postrádající rozlišovací způsobilost se obecně považuje označení, dle kterého průměrný spotřebitel není schopen rozlišit výrobky a/či služby pocházející z určitého obchodního zdroje.

2.1 Označení postrádající rozlišovací způsobilost dle právního řádu České republiky

Právní řád České republiky označení postrádající rozlišovací způsobilost implicitně vymezuje v ustanovení § 4 ZOZ, které taxativně vypočítává důvody pro zamítnutí ochrany formou institutu ochranné známky na teritoriu České republiky.

Za označení postrádající rozlišovací způsobilost ZOZ v ustanovení § 4 pokládá označení:

- a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu ustanovení § 1;
- b) které nemá inherentní rozlišovací způsobilost;
- c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností;
- d) které sestává výlučně z označení nebo údajů, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech;
- e) tvořené výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu²⁴.

Dle subjektivního postoje autorky shora vymezená písmena c), d) a e) rozvádí elementární požadavek ZOZ v podobě splnění podmínky rozlišovací způsobilosti ochranných známek,

²⁴ Návrh novely ZOZ, který je v současné době projednáván Parlamentem České republiky, pozměňuje znění uvedeného písmena na znění: „které je tvořeno výlučně tvarem **nebo jinou vlastností**, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu“.

respektive vypočítávají označení, jež nesplňují obligatorní zákonnou podmínku rozlišovací způsobilosti ochranných známek.

Pro ucelenou právní analýzu označení postrádajících rozlišovací způsobilost je vhodné současně zmínit ustanovení § 22 odst. 3 ZOZ, které explicitně stanoví: „Obsahuje-li přihlašované označení prvek, který nemá rozlišovací způsobilost, a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, může přihlašovatel omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku přihlašovaného označení; toto omezení rozsahu ochrany Úřad zveřejní spolu s přihláškou (§ 23). Omezení rozsahu ochrany nelze vzít zpět.“ Doktrína citované ustanovení označuje za tzv. disclaimer. Institutem disclaimer se tedy rozumí omezení rozsahu ochrany o nedistinktivní prvek.

Citované ustanovení lze uplatnit pouze za situace, kdy ponechání nedistinktivního prvku v přihlašovaném označení by vyvolávalo pochybnosti o rozsahu ochrany s ním spojeného. V praxi se obecně za nedistinktivní prvky, jež významně nemění rozsah právní ochrany, považují zpravidla údaje o čase či místě výroby výrobku a/či poskytnutí služby. Autorka hovoří například o prvcích ve znění „since“ či „made in“. Institut disclaimer lze uplatnit též výlučně za situace, pokud předmětné označení obsahuje další nosné distinktivní prvky, které jsou bez jakýchkoli pochybností způsobilé jasně a přesně vymezit rozsah právní ochrany předmětného označení.

Dle stanoviska autorky v žádném případě nelze prostřednictvím institutu disclaimer dosáhnout zápisu označení, která jsou při primárním věcném průzkumu shledána inherentně nedistinktivní ze své podstaty, rovněž popisných označení, označení sestávajících výlučně z označení nebo údajů, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, a v neposlední řadě absolutně nedistinktivních označení ve smyslu ustanovení § 4 písm. a) a e) ZOZ. Institut disclaimer dle postoje autorky nelze též uplatnit na nedistinktivní prvek přihlašovaného označení, který je však v daném označení prvkem dominantním, nosným, neboť takové označení by nemělo jasně a přesně vymezený rozsah právní ochrany. Návrh novely ZOZ však již nepočítá s možností uplatnění institutu disclaimer, respektive s omezením rozsahu právní ochrany ochranné známky o nedistinktivní prvek.

2.1.1 Označení tvořená výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu

Za označení postrádající rozlišovací způsobilost ZOZ v ustanovení § 4 písm. e) implicitně pokládá rovněž označení tvořené výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu.

Návrh novely ZOZ, který je v současné době projednáván Parlamentem České republiky, v souladu se soudobou legislativou Evropské unie, pozměňuje text uvedeného písmena e) ustanovení § 4 na znění: „označení, které je tvořeno výlučně tvarem *nebo jinou vlastností*, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu“.

Označení tvořená výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku či který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu, nejsou ze své podstaty způsobilá rozlišit výrobky a/či služby přihlašovatele od výrobků a/či služeb jiných osob. Průměrný spotřebitel daná označení nevnímá jako ochrannou známku ve smyslu ustanovení § 1 ZOZ, ale pouze jako výrobek jako takový. Uvedená označení tedy nejsou způsobilá zápisu do rejstříku ochranných známek.

Dikce ZOZ vychází z elementární rozlišovací funkce označení – označení tedy musí vykazovat rozlišovací způsobilost jak ve vztahu k danému přihlašovateli, tak ve vztahu k přihlašovanému zboží. Označení tvořená pouhým vyobrazením zboží, respektive běžným tvarem výrobku, pro které má být ochranná známka zapsána, tuto rozlišovací funkci neplní. Analogicky, pokud je označení sestávající výlučně z obalu nárokovaného produktu vnímáno relevantní veřejností jako běžné balení daného produktu, nevykazuje dostatečnou rozlišovací způsobilost. K uvedené problematice autorka zaujímá stanovisko, že pokud by však takové vyobrazení bylo nějakým způsobem specifické či fantazijní, mohlo by vykazovat dostatečný stupeň rozlišovací způsobilosti pro zápis do rejstříku ochranných známek. V takovém případě by záleželo zejména na skutečnosti, jak by předmětné označení působilo na průměrného spotřebitele.

I zde doktrína a konstantní judikatura vychází z principu, že tvar výrobku nelze monopolizovat pro jednoho přihlašovatele, obdobně jako druhová označení. ÚPV danou výhradu nedostatku rozlišovací způsobilosti aplikoval například ve věci O-507387²⁵. V tomto případě ÚPV zamítl prostorové označení, uvedeného vyobrazení



, jež sestávalo výlučně z běžného tvaru zubního kartáčku a které bylo nárokováno pro výrobky ve třídě 21 Niceského třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (dále jen „Niceské třídění“) ve znění „zubní kartáčky, elektrické zubní kartáčky, materiály pro výrobu kartáčů“.

Je-li přihlašované označení tvořené výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu, nelze dosáhnout zápisu takového označení ani prokázáním jeho dlouhodobého a/či masivního užívání v obchodním styku ve smyslu ustanovení § 5 ZOZ. Jedná se o tzv. absolutní vyluku ze zápisu do rejstříku ochranných známek.

2.2 Označení postrádající rozlišovací způsobilost dle právního řádu Evropské unie

Označení postrádající rozlišovací způsobilost dle právního řádu Evropské unie jsou implicitně vymezena v článku 7 Nařízení 2015/2424, který taxativně vypočítává absolutní důvody zamítnutí zápisu ochranné známky EU pro celé teritorium Evropské unie.

Za označení postrádající rozlišovací způsobilost článek 7 odst. 1 Nařízení 2015/2424 pokládá označení:

- a) které nesplňuje podmínky článku 4;
- b) které postrádá inherentní rozlišovací způsobilost;

²⁵ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-507387 ze dne 27. 02. 2014.

- c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
- d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;
- e) které je tvořeno výlučně:
 - i) tvarem *nebo jinou vlastností*, které vyplývají z povahy samotného výrobku,
 - ii) tvarem *nebo jinou vlastností* výrobku, které jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku,
 - iii) tvarem *nebo jinou vlastností výrobku*²⁶, které dávají výrobku podstatnou hodnotu.

Výše uvedená označení se dle článku 7 odst. 2 Nařízení 2015/2424 nezapíší do rejstříku, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Evropské unie.

Dle konstantní judikatury²⁷ SDEU obecně k zamítnutí zápisu postačí, aby přihlašované označení bylo popisné, obvyklé v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech či postrádalo rozlišovací způsobilost dle článku 7 odst. 1 písm. b) Nařízení 2015/2424 v některém z úředních jazyků Evropské unie. Pokud jde o další jazyky, zápis se zamítne, jestliže přihlašované označení nevyhovuje v jazyce, kterému rozumí významná část relevantní veřejnosti alespoň v části Evropské unie, jak vyplývá z článku 7 odst. 2 Nařízení 2015/2424. Jak stanoví metodické pokyny EUIPO, nevychází-li výhrada²⁸ nedostatku rozlišovací způsobilosti z jazykového významu slova, důvod pro zamítnutí zápisu se zpravidla týká celé Evropské unie.

Dle metodických pokynů EUIPO průzkumový referent musí výslovně uvést, dle kterého shora vymezeného důvodu či důvodů shledal přihlašované označení za nezpůsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek EU. Současně musí obligatorně vymežit, kterých nárokových výrobků a/či služeb se daný důvod, respektive důvody zamítnutí týká, popřípadě týkají. Tribunál k analyzované problematice v rozhodnutí ze dne 2. 4. 2009 ve věci T-118/06 „Zuffa,

²⁶ Text označený kurzívou byl do článku 7 zakotven Nařízením 2015/2424.

²⁷ Například rozsudek Tribunálu ze dne 13. 9. 2012 ve věci T-72/11 „Sogepi Consulting y Publicidad, SL v. EUIPO (ESPETEC)“.

²⁸ Metodické pokyny EUIPO operují výslovně s termínem „objection“/námitka. S ohledem na skutečnost, že Nařízení 2015/2424 institut námítky proti zápisu ochranné známky EU užívá ve zcela jiném článku Nařízení 2015/2424 a především ve zcela jiném kontextu než předmětná subkapitola, autorka v dané subkapitole užívá termín „výhrada“.

LLC v. EUIPO“ judikoval, že postačí, když se určitý důvod pro zamítnutí zápisu vztahuje na jednu homogenní kategorii produktů a/či služeb. Za homogenní kategorii se obecně dle právního názoru Tribunálu považuje skupina výrobků a/nebo služeb, které mezi sebou mají dostatečně přímou a konkrétní vazbu. Soudní dvůr v rozhodnutí ze dne 15. 2. 2007 ve věci C-239/05 „BVBA Management, Training en Consultancy v. Benelux-Merkenbureau“ dále doplnil, že pokud je stejný důvod pro zamítnutí namítán vůči kategorii nebo skupině výrobků a/či služeb, může se příslušný orgán omezit na souhrnné odůvodnění pro všechny dotčené výrobky a/nebo služby.

Obdobně, jak autorka uvedla v rámci právní interpretace označení postrádajících rozlišovací způsobilost na území České republiky, i evropští zákonodárci zapracovali institut tzv. disclaimer, a to již do Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství. Článek 37 odst. 2 citovaného nařízení výslovně stanovil: „Obsahuje-li známka prvek, který postrádá rozlišovací způsobilost a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, může úřad jako podmínku pro zápis známky požadovat, aby přihlašovatel prohlásil, že nebude uplatňovat výlučné právo ve vztahu k tomuto prvku. Toto prohlášení se zveřejní spolu s přihláškou nebo případně spolu se zápisem známky.“ V rámci reformy ochranné známky EU Nařízením 2015/2424 však citovaný odstavec zrušilo. Pregnantně řečeno, současná právní úprava ochranné známky EU již neumožňuje uplatnit tzv. omezení rozsahu právní ochrany ochranné známky EU o nedistinktivní prvek.

2.2.1 Označení tvořená výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku; nebo které jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku; či které dávají výrobku podstatnou hodnotu

Dikce Nařízení 2015/2424 operuje s termínem „označení tvořená výlučně tvarem nebo jinou vlastností“. Autorka z citované dikce vyvozuje, že výhradu dle článku 7 odst. 1 písm. e) Nařízením 2015/2424 nelze aplikovat v případech, kdy je přihlašované označení tvořeno tvarem či jinou vlastností a současně dalším rozlišovacím slovním či obrazovým prvkem. V takovém případě by již nebyla splněna obligatorní podmínka výlučnosti tvaru či jiné vlastnosti.

Obecně platí, že analyzovaná výhrada nedostatku rozlišovací způsobilosti není omezena pouze na trojrozměrné tvary. Jak dále vyplývá z metodických pokynů EUIPO, článek 7 odst. 1 písm. e) analyzovaného nařízení nevymezuje druhy označení, jež se musí považovat za tvary ve smyslu citovaného písmena článku 7 odst. 1 Nařízení 2015/2424. Nerozlišuje mezi trojrozměrnými tvary, dvojrozměrnými tvary či dvojrozměrnými ztvárněními trojrozměrných tvarů. O uvedené teze se opíral i Tribunál, který v rozhodnutí ze dne 8. 5. 2012 ve věci T-331/10 „Yoshida Metal Industry Co. Ltd. v. EUIPO“ judikoval, že článek 7 odst. 1 písm. e) Nařízení 2015/2424 lze aplikovat na přihlašovaná označení reprodukcí tvary bez ohledu na to, kolika rozměrné je jejich ztvárnění. Soudní dvůr k dané problematice v rozhodnutí ze dne 22. 06. 2006 ve věci C-25/05 P „August Storck KG v. EUIPO“ vymezil, že judikatura vytvořená pro trojrozměrné ochranné známky tvořené vzhledem výrobku samého je rovněž platná pro obrazové ochranné známky sestávající z dvojrozměrného ztvárnění výrobků.

Dále je namístě zdůraznit, že analyzovanou výhradu nedostatku rozlišovací způsobilosti dle článku 7 odst. 1 písm. e) Nařízení 2015/2424 nelze překonat prokázáním nabytí rozlišovací způsobilosti masivním či dlouhodobým užíváním v obchodním styku, tzv. secondary meaning dle článku 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424. Jedná se o tzv. absolutní výlukou ze zápisu. Tribunál v rozhodnutí ze dne 6. 10. 2011 ve věci T-508/08 „Bang & Olufsen A/S v. EUIPO“ k dané problematice stanovil, že v případě, kdy průzkum přihlašovaného označení dle článku 7 odst. 1 písm. e) Nařízení 2015/2424 vede ke zjištění, že je splněno jedno z kritérií uvedených v tomto ustanovení, již není nutné zabývat se otázkou, zda předmětné označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku, neboť výhradu dle analyzovaného písmene článku 7 odst. 1 Nařízení 2015/2424 nelze odstranit ve smyslu článku 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424. Soudní dvůr k výše uvedenému v rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 20. 9. 2007 ve věci C-371/06 „Benetton Group SpA v. G-Star International BV“ pragmaticky doplnil, že tvar výrobku, který danému produktu dává podstatnou hodnotu, nemůže tvořit ochrannou známku ani tehdy, pokud před podáním přihlášky ochranné známky získal přitažlivost z důvodu své obecné známosti jakožto rozlišovacího označení v důsledku reklamních kampaní propagujících zvláštní vlastnosti předmětného výrobku.

Dle článku 7 odst. 1 písm. e) bodu i) Nařízení 2015/2424 nelze zapsat označení tvořená výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku. Jak dále vymezují metodické pokyny EUIPO, aby se mohla aplikovat uvedená výhrada, obecně platí, že přihlašované označení musí být tvořeno výlučně věrnou reprodukcí tvaru výrobků vyráběných či vyskytujících se v přírodě. Jako příklad metodické pokyny EUIPO uvádí

realistické ztvárnění banánu přihlašované pro banány. Závěrem lze k danému bodu shrnout, že výluku dle článku 7 odst. 1 písm. e) bodu i) Nařízení 2015/2424 lze uplatnit, pokud existuje výlučně jediný přirozený tvar přihlašovaného produktu či produktů.

Dle článku 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) Nařízení 2015/2424 nelze zapsat označení tvořená výlučně tvarem nebo jinou vlastností výrobku, které jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku. Základní myšlenku k výhradě nedostatku rozlišovací způsobilosti dle článku 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) Nařízení 2015/2424 vymezil Soudní dvůr v rozhodnutí ze dne 18. 6. 2002 ve věci C-299/99 „Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.“. Soudní dvůr v daném rozhodnutí judikoval, že hlavním účelem předmětné výhrady je zamítnout zápis označení sestávajících z tvarů, jejichž základní vlastnosti odpovídají nějaké technické funkci, neboť by výlučnost, vlastní právům z ochranné známky, bránila možnosti konkurentů nabízet produkt mající danou funkci či přinejmenším jejich svobodné volbě technického řešení, které si přejí přijmout, aby jejich produkt byl vybaven takovou funkcí. Z uvedeného rozhodnutí autorka vyvozuje, že analyzovaná výhrada má zabránit, aby právní ochrana poskytovaná právem z ochranné známky netvořila překážku bránící konkurentům nabízet k prodeji výrobky, jež obsahují daná technická řešení.

Další stěžejní zásadu týkající se označení tvořených výlučně tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku lze shledat v rozhodnutí Soudního dvora ze dne 14. 9. 2010 ve



ve věci C-48/09 P „Lego Juris A/S v. EUIPO“, uvedeného vyobrazení . Soudní dvůr v citovaném rozhodnutí deklaroval, že článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) Nařízení 2015/2424 předpokládá zamítnutí zápisu výlučně tvarů výrobku, které v sobě zahrnují pouze technické řešení a jejichž zápis jako ochranné známky by tedy skutečně bránil využívání daného technické řešení jinými podniky. Současně uvedl, že označení je tvořeno výlučně tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technické výsledku, pokud všechny základní vlastnosti tvaru plní technickou funkci, přičemž přítomnost vlastností, které nejsou základní a nemají technickou funkci, není v předmětném rámci podstatná. Skutečnost, že mohou existovat alternativní tvary jiných rozměrů či jiného designu, jež umožňují dosažení téhož technického výsledku, nemůže sama o sobě vyloučit aplikaci analyzované výhrady. Soudní dvůr současně doplnil, že danou výhradu nelze aplikovat, pokud tvar výrobku zahrnuje významný nefunkční prvek, výslovně ozdobný či fantazijní prvek, který má v daném tvaru

důležitou úlohu. Závěrem Soudní dvůr shrnul, že správná aplikace článku 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) Nařízení 2015/2424 vyžaduje řádné určení základních vlastností předmětného trojrozměrného označení, přičemž pojem „základní vlastnosti“ musí být chápán jako týkající se nejdůležitějších prvků označení.

Metodické pokyny EUIPO k uvedenému doplňují, že přítomnost jednoho či několika druhořadých arbitrárních prvků v trojrozměrném označení, jehož všechny základní prvky jsou určeny technickým řešením, které dané označení zobrazuje, nemá dopad na úsudek o aplikaci článku 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) Nařízení 2015/2424.

Dle článku 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) Nařízení 2015/2424 nelze zapsat označení, která jsou tvořena výlučně tvarem nebo jinou vlastností výrobku, které dávají výrobku podstatnou hodnotu. Dne 06. 10. 2011 vydal Tribunál rozhodnutí, jež tvoří elementární judikaturu ke shora citovanému bodu iii) článku 7 odst. 1 písm. e) Nařízení 2015/2424. Výslovně se jednalo o rozhodnutí ve věci T-508/08 „Bang & Olufsen v. EUIPO“ (Représentation d'un



haut-parleur / Znárodnění reproduktoru), uvedeného vyobrazení , kde dotčenými produkty kromě reproduktorů byly současně i elektrické a elektronické přístroje a zařízení pro analogový, digitální nebo optický příjem, zpracování, reprodukce, regulace nebo distribuce zvukových signálů ve třídě 9 a hudební nábytek ve třídě 20 Niceského třídění.

V daném rozhodnutí Tribunál připomněl, že bezprostřední účel zákazu zápisu tvarů, které dávají výrobku podstatnou hodnotu, je totožný jako v případech pouze funkčních tvarů, a sice zabránit tomu, aby výlučné a trvalé právo, jež přiznává institut ochranné známky, mohlo sloužit k zachování jiných práv, na která zákonodárce chtěl uplatnit „prodloužení lhůty“. Pokud jde o materii věci, Tribunál rozhodl, že design je pro předmětné výrobky prvkem, jenž bude velmi významný při volbě spotřebitele, třebaže spotřebitel zohlední rovněž

jiné charakteristické rysy dotčených výrobků. Současně konstatoval, že tvar, pro který byl zápis požadován, svědčí o zcela zvláštním designu, jenž je základním prvkem přihlašovatelovy strategie ochranných známek a zvyšuje přitažlivost dotčeného produktu, tedy i jeho hodnotu. Tribunál též podotkl, že z předložených důkazů, konkrétně se jednalo o výňatky z webových stránek distributorů, z on-line prodeje dražbou a ze stejného prodeje použitých výrobků, vyplývalo, že v první řadě jsou zdůrazněny estetické vlastnosti předmětného tvaru a že takový tvar je vnímán jako jakási čistá skulptura, která je protáhlá a nadčasová pro reprodukci hudby, což z něj činí podstatný prvek jakožto argument podpory prodeje. S ohledem na shora uvedené skutečnosti Tribunál učinil zcela logický závěr, že nezávisle na ostatních vlastnostech dotčených výrobků tvar, pro který byl zápis požadován, dává předmětným výrobkům podstatnou hodnotu.

V rámci posouzení, zda nárokové označení spadá pod výluky dle článku 7 odst. 1 písm. e) bod iii) Nařízení 2015/2424, je tedy stěžejní vymežit, zda estetická hodnota tvaru může sama o sobě do značné míry určovat obchodní hodnotu produktů a volbu spotřebitele. Pokud je hodnota, jež výrobku dodává samotný tvar, podstatná, pak skutečnost, zda celková hodnota výrobku je ovlivněna také jinými faktory, už není podstatná.

Dle metodických pokynů EUIPO se daná výluka aplikuje zejména na výrobky, u nichž je tvar dotčeného předmětu hlavním, byť nikoliv nutně výlučným faktorem určujícím rozhodnutí spotřebitele ke koupi. Je tomu tak například u uměleckých děl a u položek jako jsou šperky, vázy a další předměty, jež se kupují především kvůli estetické hodnotě jejich tvaru. Na druhou stranu skutečnost, že určitý tvar může být příjemný nebo přitažlivý, jej ještě nevyklučuje ze zápisu. Pokud by tomu tak nebylo, ochranná známka tvořená tvarem by pak byla prakticky nemyslitelná, neboť v moderním obchodě neexistuje žádný průmyslově vyráběný užitkový předmět, který by před svým případným uvedením na trh nebyl předmětem studia, zkoumání a průmyslového navrhování.

Dle stanoviska autorky průzkum předmětných označení vyžaduje nanejvýše individuální přístup ze strany zápisné autority, která musí každé přihlašované označení posuzovat s ohledem na okolnosti a specifika každého konkrétního případu. Autorka se též zcela ztotožňuje s názorem EUIPO, respektive s textem metodických pokynů EUIPO, které k dané problematice výslovně stanoví, že ve většině takových případů bude řádné posouzení věci možné pouze tehdy, pokud se díky informacím a dokumentům předloženým přihlašovatelem

(či třetí stranou) prokáže, že estetická hodnota daného tvaru sama o sobě může do značné míry určovat obchodní hodnotu výrobku a volbu spotřebitele.

Závěrem lze k této kapitole konstatovat, že obecně užívané označení, ať již popisné, obvyklé, či funkční, nedisponující potřebnou originalitou a určitou mírou neobvyklosti, neumožňuje průměrnému spotřebiteli alespoň elementární orientaci na relevantním trhu výrobků a/či služeb, které jsou produkovány a/nebo poskytovány odlišnými subjekty. Takové označení průměrnému spotřebiteli rovněž neumožňuje individualizovat předmětné výrobky a/či služby a identifikovat jejich původ. Bez použití dalších rozlišovacích prvků průměrný spotřebitel není schopen určit zdroj produkováných výrobků a/či poskytovaných služeb.

3 Nabytí rozlišovací způsobilosti ochranných známek

Jak uvádí Horáček v komentáři k ZOZ²⁹, i označení, jež není inherentně distinktivní – není způsobilé individualizovat obchodní původ nárokovaných produktů a/či služeb již při primárním věcném průzkumu rozlišovací způsobilosti vedeného známkoprávní autoritou – může ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a/či službám v důsledku masivního či dlouhodobého užívání a propagace získat takový stupeň rozlišovací způsobilosti, který umožní průměrnému spotřebiteli na relevantním trhu jednoznačně odlišit výrobky a/nebo služby produkované a/či poskytované pod takovým označením určitým subjektem, a dosáhnout tak zápisu do předmětného rejstříku ochranných známek.

3.1 Nabytí rozlišovací způsobilosti dle právního řádu České republiky

ZOZ v ustanovení § 5 výslovně stanoví: „Označení uvedené v § 4 písm. b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“

Z dikce citovaného ustanovení vyplývá, že označení, které nemá inherentní rozlišovací způsobilost, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností, a které sestává výlučně z označení nebo údajů, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, může být zapsáno do rejstříku ochranných známek, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo distinktivní způsobilost ještě před zápisem do rejstříku, a to užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám. Doktrína uvedeného ustanovení označuje za tzv. příznačnost neboli vžitost ochranné známky.

²⁹ Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 2. podstatně dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4, s. 71.

Důvodová zpráva k ZOZ k vymezenému ustanovení uvádí, že otázka překonání zápisné nezpůsobilosti prokázáním vžitosti označení pro výrobky a/či služby svého přihlašovatele se osvědčila a není na ní třeba nic měnit. Průkazní materiál mohou i nadále tvořit všechny dokumenty, jakými jsou zejména objednávky, korespondence odběratelů, ceníky, faktury, katalogy, inzerce, popřípadě i svědectví obchodních partnerů.

Shora citované ustanovení je plně v souladu s článkem 3 odst. 3 aproximační Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „Směrnice 2008/95“), který deklaruje, že přihláška ochranné známky není zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, není prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost. Dále článek 3 odst. 3 aproximační směrnice dává členským státům právo stanovit, že toto ustanovení se použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky nebo po dni jejího zápisu. Článek 3 odst. 3 Směrnice 2008/95 tedy implicitně stanoví, že nabytí rozlišovací způsobilosti lze přiznat také v případě, pokud rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky.

Právo, že nabytí rozlišovací způsobilosti lze přiznat také v případě, kdy rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky, Česká republika při implementaci Směrnice 2008/95 využila, neboť ustanovení § 5 ZOZ neoperuje výslovně s formulací „před podáním přihlášky získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost“, ale připouští, že přihlašovatel může prokazovat nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení až do doby před samotným zápisem do rejstříku ochranných známek, neboť v dikci ustanovení § 5 ZOZ výslovně užívá formulaci „označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost“.

Právo, že shora vymezený článek 3 odst. 3 Směrnice 2008/95 se použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni jejího zápisu, Česká republika implementovala do ustanovení § 32 odst. 2 ZOZ, které taxativně vymezuje podmínky, za kterých lze ochrannou známku prohlásit za neplatnou. Ustanovení § 32 odst. 2 ZOZ explicitně uvádí, že byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s ustanovením § 4 písm. b) nebo c) anebo d), nebude prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

Recentní Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „Směrnice 2015/2436“) k analyzovanému ustanovení v článku 4 odst. 4 stanoví: „Příhláška ochranné známky se nezamítne podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost. Ochranná známka se neprohlásí za neplatnou ze stejných důvodů, pokud před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost.“ Současně Směrnice 2015/2436 k citovanému odstavci v článku 4 odst. 5 doplňuje, že členské státy mohou stanovit, že odstavec 4 se použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky, ale přede dnem jejího zápisu. Z uvedeného textu Směrnice 2015/2436 autorka vyvozuje, že recentní směrnice věcně nemění shora analyzovaný článek 3 odst. 3 Směrnice 2008/95. Česká republika tedy v rámci implementačního procesu aproximační Směrnice 2015/2436 může ponechat ustanovení § 5 ZOZ v nezměněné podobě.

Prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti ze strany přihlašovatele je ve známkovém právu vždy nutné vyžadovat až v případě, pokud přihlašované označení nemá rozlišovací způsobilost samo o sobě a spadá pod vymezení absolutní výluky ze zápisu, kterou je dle ustanovení § 5 ZOZ možno překonat prokázáním příznačnosti.³⁰

ÚPV k analyzované problematice stanovil, že ze zápisu do rejstříku ochranných známek jsou vyloučena taková označení, která nemají rozlišovací způsobilost, ledaže fyzická či právnická osoba, jež podala přihlášku ochranné známky nebo na kterou byla přihláška převedena, prokáže, že se takové označení stalo příznačné pro její výrobky a/nebo služby. Současně dovodil, že přihlašované označení musí být příznačné výlučně ve vztahu k výrobkům a/či službám přihlašovatele, nikoli ještě ve vztahu k výrobkům a/nebo službám jiného subjektu. Je-li přihlašované označení dlouhodobě užíváno několika producenty, není schopno výrobky a/či služby pocházející od nich diferencovat a plnit tak základní rozlišovací funkci ochranné známky.³¹

³⁰ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2007, sp. zn. 10 Ca 294/2005-68. In HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007-2010. II. díl.* 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 630 s. ISBN 978-80-7400-375-2, s. 573.

³¹ Rozhodnutí ÚPV ve věci OZ 65474-91 ze dne 6. 5. 1996; rozhodnutí ÚPV ve věci OZ 65471-91 ze dne 6. 5. 1996. In JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. II. díl.* 2. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. 149 s. ISBN 80-85100-83-5, s. 44, 42.

3.2 Nabytí rozlišovací způsobilosti dle právního řádu Evropské unie

Nařízení 2015/2424 v článku 7 odst. 3 výslovně stanoví: „Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“ Doktrína citovaný článek nazývá termínem tzv. secondary meaning / druhotný význam.

Článek 7 Nařízení 2015/2424, jenž taxativně vypočítává absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky EU, v písmenech b), c) a d) vymezuje, že do rejstříku se nezapíše ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost, ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností, a současně ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.

Z výše citovaného článku 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424 lze tedy vyvodit, že do rejstříku ochranných známek EU mohou být zapsána i označení, která postrádají inherentní rozlišovací způsobilost, dále popisná označení a označení tvořená výlučně označeními nebo údaji obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, ovšem výlučně za podmínky, pokud získala užíváním v obchodním styku ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a/či službám rozlišovací způsobilost.

Jak vyplývá z konstantní judikatury, nabytí rozlišovací způsobilosti musí být posuzováno ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a/či službám. Předložené doklady musí prokazovat spojitost mezi přihlašovaným označením a nárokovanými výrobky a/nebo službami. Musí z nich být patrné, že relevantní spotřebitelé, nebo alespoň jejich významná část, díky přihlašovanému označení identifikují nárokované výrobky a/či služby jako pocházející z určitého obchodního zdroje, výslovně od přihlašovatele.³² Rozlišovací způsobilost musí být zpravidla prokázána pro každou položku nárokovanou v seznamu výrobků a/či služeb.

³² Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 5. 1999 ve věci C-108/97 a C-109/97 „Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber a Franz Attenberger“; Rozsudek Tribunálu ze dne 19. 5. 2009 ve věci T-211/06 „Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) v. EUIPO“.

Dle metodických pokynů EUIPO nabytí rozlišovací způsobilosti EUIPO zkoumá na základě žádosti přihlašovatele ochranné známky EU, která může být podána kdykoliv v průběhu řízení o zápisu do rejstříku. Uvedené bylo judikováno v rozhodnutí Tribunálu ze dne 12. 12. 2002 ve věci T-247/01 „eCopy, Inc. v. EUIPO“. Tribunál v citovaném rozhodnutí stanovil, že EUIPO není povinen zkoumat skutečnosti prokazující nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení dle článku 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424, pokud o to přihlašovatel nepožádá.

Soudní dvůr k otázce rozlišovací způsobilosti získané užíváním v obchodním styku judikoval, že přihlašované označení, jež nemá rozlišovací způsobilost inherentně, může tuto způsobilost získat užíváním jako součást zapsané ochranné známky nebo ve spojení s ní. K tomu, aby předmětné označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním, musí být užíváno jako ochranná známka, nemusí však být užíváno nezávisle. Je pouze nezbytné, aby v důsledku užívání zúčastněné kruhy skutečně vnímaly výrobek a/či službu označené přihlašováním označením, jehož zápis je požadován, výlučně jako pocházející z určitého podniku.³³

Nabytí rozlišovací způsobilosti musí být prokázáno ve vztahu k přihlašovanému označení, konkrétně k jeho znění či vyobrazení. Jak explicitně vyplývá z rozhodnutí Odvolacího senátu EUIPO R 735/2009-2 ze dne 15. 1. 2010 ve věci „Sony Ericsson Mobile Communications AB“, pokud je předložené označení podstatně odlišné od přihlašovaného označení, nemělo by být při posuzování nabytí rozlišovací způsobilosti bráno v potaz. Avšak v souladu s článkem 15 odst. 1 písm. a) Nařízení 2015/2424 nepodstatné změny v označení, jež nemění jeho rozlišovací způsobilost, mohou být přípuštěny.

V souladu s konstantní judikaturou přihlašované označení EUIPO posuzuje z hlediska významu ve všech úředních jazycích Evropské unie. Je-li přihláška ochranné známky EU zamítnuta vzhledem ke svému významu v určitém úředním jazyce Evropské unie, pak nabytí rozlišovací způsobilosti musí být prokázáno ve všech členských státech, kde je daný jazyk úředním jazykem, a současně ve všech členských státech, kde relevantní veřejnost danému označení sémanticky rozumí. Přísnější kritéria jsou obecně kladena na světové jazyky, zejména angličtinu, jejíž znalost je u relevantních spotřebitelů rozšířena i v členských státech,

³³ Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. 7. 2005 ve věci C-353/03 „Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd.“. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *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. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 40.

kde není úředním jazykem. Jako příklad lze uvést rozhodnutí Tribunálu ze dne 26. 9. 2012 ve věci T-301/09 „IG Communications Ltd. v. EUIPO“.

Závěrem je vhodné k dané kapitole shrnout, že ochranná známka, jež byla zapsána na základě prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti dle článku 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424 či dle ustanovení § 5 ZOZ, požívá stejnou právní ochranu jako ochranná známka, která byla shledána inherentně distinktivní již při primárním věcném průzkumu. Naproti tomu prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti ochranné známky bezpochyby zvyšuje její známost v příslušných obchodních kruzích. Prokázání získání rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku je současně významným faktorem při oceňování ochranné známky a při určování výše licenčních poplatků v rámci uzavírání licenčních smluv k ochranným známkám. Rovněž zvyšuje právní jistotu vlastníka při případném známkoprávním sporu, zejména v řízení o zrušení ochranné známky či v řízení o prohlášení za neplatnou, neboť je bez jakýchkoliv pochybností jasné, že vlastník ochranné známky danou známku skutečně užívá v obchodním styku. Též je bezpochyby i důležitým faktorem při rozhodování vlastníka ochranné známky, zda zahájit známkoprávní spor, ať již prostřednictvím námitkového řízení anebo v rámci řízení o zrušení konkurenční ochranné známky či v rámci řízení o prohlášení za neplatnou, obdobně i v soudních sporech týkajících se porušení práv z ochranné známky.

Závěr

Rozlišovací způsobilost je bezpochyby jedním z elementárních pilířů, na nichž je vybudován institut ochranné známky. Institut rozlišovací neboli distinktivní způsobilost ochranné známky jako pojem platného práva není v právním řádu České republiky *expressis verbis* vymezen. ZOZ, účinný na území České republiky od 1. dubna 2004, v ustanovení § 4 písm. b) pouze uvádí, že do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Jedná se o tzv. negativní definici institutu ochranné známky. Dle interpretace autorky termín rozlišovací způsobilost lze extenzivním právním výkladem dovodit z ustanovení § 1 ZOZ. Rozlišovací neboli distinktivní způsobilostí se tedy rozumí způsobilost odlišit výrobky a/nebo služby jedné osoby od výrobků a/či služeb jiné osoby. Uvedený zákonný požadavek vychází z elementární rozlišovací funkce ochranné známky.

V komparaci s právní úpravou České republiky ani právní řád Evropské unie výslovně nevymezuje institut rozlišovací neboli distinktivní způsobilost. Nařízení 2015/2424 v článku 7 odst. 1 písm. b) pouze stanoví, že do rejstříku se nezapíšou ochranné známky³⁴, které postrádají rozlišovací způsobilost. Jedná se rovněž o tzv. negativní vymezení institutu ochranné známky EU. Legislativní konstrukce shodně operují s tzv. překážkami, výlukami či výhradami zápisné způsobilosti označení jako ochranné známky a ochranné známky EU. Dle interpretace autorky institut rozlišovací způsobilost ochranné známky EU lze extenzivním výkladem dovodit z článku 4 Nařízení 2015/2424, který definuje označení, jež mohou tvořit ochrannou známku EU. Rozlišovací způsobilostí se tedy dle uvedeného článku rozumí způsobilost rozlišit výrobky a/nebo služby jednoho podniku od výrobků a/či služeb jiných podniků. Uvedený zákonný požadavek též vychází z elementární rozlišovací funkce ochranné známky EU. Konstatování, že elementárním atributem ochranné známky a ochranné známky EU je její rozlišovací způsobilost, autorka opakovaně shledala v konstantní judikatuře správních a soudních orgánů České republiky a Evropské unie. Z výše uvedeného explicitně vyplývá, že definiční vymezení institutu rozlišovací způsobilosti ochranné známky právní řád České republiky upravuje zcela shodně v komparaci s právním řádem Evropské unie.

Jak již autorka implicitně stanovila shora, institut rozlišovací způsobilost je obligatorní podmínka pro zápis přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. Uvedená podmínka vyplývá z ustanovení § 1 ZOZ a rovněž z článku 4 Nařízení 2015/2424,

³⁴ Dikce Nařízení 2015/2424 právně nepřesně užívá termín „ochranné známky“ namísto termínu „označení“.

kteří vymezují legální definici ochranné známky a ochranné známky EU, a současně z ustanovení § 4 ZOZ a z článku 7 odst. 1 Nařízení 2015/2424, jež vypočítávají výluky zápisné způsobilosti označení jakožto ochranné známky a ochranné známky EU. Institut rozlišovací neboli distinktivní způsobilost je tedy elementární pilíř, na němž je vybudován institut ochranné známky a ochranné známky EU.

V analyzovaných právních řádech České republiky a Evropské unie lze shledat dva typy rozlišovací způsobilosti – tzv. inherentní rozlišovací způsobilost a rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku. Termín inherentní rozlišovací způsobilost znamená, že označení, jež má sloužit jako ochranná známka a ochranná známka EU, je distinktivní, respektive rozlišující, jako takové či tzv. per se – obsahuje elementární pojmový znak definice ochranné známky a ochranné známky EU v podobě institutu rozlišovací způsobilosti a bez dalšího je plně způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek a rejstříku ochranných známek EU. Inherentně distinktivní označení je způsobilé samo o sobě, ze své podstaty, rozlišit obchodní původ nárokovaných produktů a/či služeb.

Avšak i označení, které ab initio postrádá inherentní rozlišovací způsobilost ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/nebo službám, může být zapsáno do uvedených rejstříků ochranných známek, ovšem výlučně za podmínky, pokud užíváním ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a/či službám získá rozlišovací způsobilost. Tento typ rozlišovací způsobilosti, v dikci právních předpisů označovaný výlučně termínem rozlišovací způsobilost, doktrína označuje za tzv. rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku či tzv. příznačnost neboli vžitost, evropská doktrína operuje s termínem tzv. secondary meaning / druhotný význam.

Doktrína příznačnosti je v právním řádu České republiky implicitně zakotvena v ustanovení § 5 ZOZ. Z dikce uvedeného ustanovení vyplývá, že označení, které nemá inherentní rozlišovací způsobilost (dle ustanovení § 4 písm. b) ZOZ), označení tvořené výlučně označeními nebo údaji, jež slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností (dle ustanovení § 4 písm. c) ZOZ), a označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech (dle ustanovení § 4 písm. d) ZOZ), může být zapsáno do rejstříku ochranných známek výlučně za podmínky, pokud přihlašovatel prokáže, že takové

označení získalo rozlišovací způsobilost před zápisem do rejstříku, a to užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám přihlašovatele.

Pokud jde o právní řád Evropské unie, doktrínu tzv. secondary meaning implicitně zakotvuje článek 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424. Jedná se o analogické ustanovení k ustanovení § 5 ZOZ, jež vymezuje doktrínu příznačnosti či vžitosti v právním řádu České republiky. Článek 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424 výslovně stanoví: „Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“ Článek 7 odst. 1 Nařízení 2015/2424, jenž taxativně vypočítává absolutní důvody zamítnutí zápisu ochranné známky EU, ve shora citovaných písmenech b), c) a d) uvádí, že do rejstříku se nezapíše ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost (článek 7 odst. 1 písm. b), ochranné známky, jež jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností (článek 7 odst. 1 písm. c), a současně ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech (článek 7 odst. 1 písm. d).

Za označení postrádající rozlišovací způsobilost ZOZ v ustanovení § 4 písm. e) implicitně pokládá rovněž označení tvořená výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu, neboť dle stanoviska autorky průměrný spotřebitel daná označení nevnímá jako ochrannou známku ve smyslu ustanovení § 1 ZOZ, ale pouze jako výrobek sám o sobě. Zápisu takových označení nelze dosáhnout ani prokázáním jeho dlouhodobého a/či masivního užívání v obchodním styku ve smyslu ustanovení § 5 ZOZ. Jedná se o tzv. absolutní výlukou ze zápisu do rejstříku ochranných známek. Doktrína a konstantní judikatura vychází z principu, že tvar samotného výrobku nelze monopolizovat výlučně pro jednoho přihlašovatele, jak již obdobně autorka uvedla výše u druhových označení.

V komparaci se shora vymezeným, dikce článku 7 odst. 1 písm. e) Nařízení 2015/2424 operuje s termínem „označení tvořená výlučně tvarem nebo jinou vlastností“. Autorka z citované dikce vyvozuje, že předmětnou výhradu nelze aplikovat v případech, kdy je přihlašované označení tvořeno tvarem či jinou vlastností a současně dalším rozlišovacím

slovním a/či obrazovým prvkem. V takovém případě by již nebyla splněna obligatorní podmínka výlučnosti tvaru nebo jiné vlastnosti. Dále je namístě zdůraznit, že předmětnou výhradu nedostatku rozlišovací způsobilosti nelze překonat ani prokázáním tzv. secondary meaning / druhotného významu. Jedná se rovněž o tzv. absolutní výluku ze zápisu, jako je tomu v právním řádu České republiky.

Z konstantní judikatury a aplikační praxe správních a soudních orgánů České republiky a Evropské unie lze vyvodit obecné podmínky, popřípadě zásady, posuzování institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek, respektive přihlašovaných označení, které jsou aplikovatelné na všechny druhy ochranných známek:

- při posuzování rozlišovací způsobilosti nárokovaného označení je nutné vycházet ze základní rozlišovací funkce ochranné známky;
- posouzení rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení je komplexní problém, jenž zahrnuje kombinaci objektivních a subjektivních prvků, přičemž vždy je nutné vzít v úvahu celkový dojem, jakým označení působí jako celek s přihlédnutím k povaze nárokovaných výrobků a/či služeb a dalším relevantním faktorům;
- aby označení jako ochranná známka mělo inherentní rozlišovací způsobilost, nestačí, aby se pouze odlišovalo od známých označení, ale je nutné, aby svou formou, povahou a obsahem bylo do té míry originální, že jeho osobité znaky mají schopnost individualizovat obchodní původ přihlašovaných výrobků a/či služeb a tedy i distinktivní způsobilost ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/nebo službám;
- přihlašované označení má rozlišovací způsobilost pro nárokované výrobky a/či služby výlučně za podmínky, pokud průměrný spotřebitel je, popřípadě bude schopen, dle předmětného označení rozlišit výrobky a/nebo služby pocházející z určitého obchodního zdroje;
- každé přihlašované označení se posuzuje především z hlediska průměrného spotřebitele či relevantní veřejnosti.

Právní předpisy ani rozhodovací praxe výslovně nestanoví, jaký stupeň rozlišovací způsobilosti musí přihlašované označení obsahovat, aby bylo způsobilé individualizovat obchodní původ nárokovaných výrobků a/či služeb. Obecně je pro zápis postačující alespoň minimální stupeň rozlišovací způsobilosti. K uvedenému je však nezbytné doplnit, že pokud

je nárokové označení zapsáno na základě minimální míry rozlišovací způsobilosti, v praxi se výrazně snižuje právní vymahatelnost takového označení, respektive již zapsané ochranné známky. Stupeň rozlišovací způsobilosti je rovněž důležitým faktorem zejména při uplatňování práv z ochranné známky a určování výše licenčních poplatků v rámci poskytování souhlasu s užíváním ochranné známky ve formě licenční smlouvy.

Seznam použitých zkratek

EUIPO	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, před 23. březnem 2016 Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
Nařízení 2015/2424	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
Návrh novely ZOZ	Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Niceské třídění	System třídění stanovený Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957; dnem 1. ledna 2017 vstoupila v platnost nová 11. verze Niceského třídění
Ochranná známka EU	Ochranná známka Evropské unie
SDEU	Soudní dvůr Evropské unie; členové: Soudní dvůr, Tribunál

Směrnice 2008/95	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách 89/104/EHS)
Směrnice 2015/2436	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách
Soudní dvůr	Soudní dvůr se sídlem v Lucemburku – rozhoduje v druhém stupni o žalobách proti rozhodnutím ve věcech ochranné známky EU a dále o předběžných otázkách; před účinností Lisabonské smlouvy, dnem 1. prosince 2009, Evropský soudní dvůr
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví [sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) č. 191/1995 Sb.]
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
ZOZ	Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů

Seznam pramenů a použité literatury

Prameny

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

Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství [kodifikované znění Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství].

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

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

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

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. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Monografie

HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář.* 2. podstatně dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 543 s. ISBN 978-80-7400-058-4.

HORÁČEK, Roman a kol. *Práva k průmyslovému vlastnictví.* 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 507 s. ISBN 978-80-7400-417-9.

HORÁČEK, Roman a kol. *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. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5.

HORÁČEK, Roman, Karel ČADA a Petr HAJN. *Práva k průmyslovému vlastnictví.* 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 448 s. ISBN 80-7179-879-7.

HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví.* 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7.

HORÁČEK, Roman, Jiří MACEK a Eva BISKUPOVÁ. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007-2010. II. díl.* 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 630 s. ISBN 978-80-7400-375-2.

JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. II. díl.* 2. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. 149 s. ISBN 80-85100-83-5.

JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. I. díl.* 3. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 145 s. ISBN 80-85100-86-X.

JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. III. díl.* 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN 80-85100-90-8.

JAKL, Ladislav. *Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví.* 2. přeprac. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2009. 265 s. ISBN 80-86855-12-0.

Komunitární předpisy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. 2. dopl. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. 318 s. ISBN 978-80-7282-075-7.

KOUKAL, Pavel, CHARVÁT, Radim, HEJDOVÁ, Simona, ČERNÝ, Miroslav. *Zákon o ochranných známkách: komentář.* Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017. 648 s. ISBN 978-80-7552-762-2.

ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář.* 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0.

PÍTRA, Vladimír a kol. *Zákon o ochranných známkách: komentář.* 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1996. 320 s. ISBN 80-7179-071-0.

VOJČÍK, Peter. *Teorie právní ochrany nehmotných statků.* 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-39-7.

ZDVIHALOVÁ, Martina a kol. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky.* 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. 208 s. ISBN 978-80-87956-36-6.

Odborné články

ČERMÁK, Karel. Rozlišovací způsobilost ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví.* 2000, roč. 10, č. 1-2/2000, s. 22-23. ISSN 0862-8726.

ZDVIHALOVÁ, Martina. Distinctiveness for Non-Verbal Trademarks – the Czech, European and American Legal Systems Comparison. *Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví.* 2016, roč. 7, č. 1/2016, s. 4-19. ISSN 1804-6932.

ZDVIHALOVÁ, Martina. Institut rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky, Evropské unie a Spojených států amerických. In: *Košické dni súkromného práva I*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 505-525. ISBN 978-80-8152-400-4.

ZDVIHALOVÁ, Martina. Definiční vymezení institutu ochranné známky dle právního řádu České republiky, Evropské unie a Spojených států amerických. *Průmyslové vlastnictví*. 2017, č. 2/2017, s. 37-48. ISSN 0862-8726.

ZDVIHALOVÁ, Martina. Definiční vymezení institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky a Evropské unie. *Průmyslové vlastnictví*. 2018, č. 1/2018, s. 16-24. ISSN 0862-8726.

Judikatura

Soudní judikatura

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2007, sp. zn. 10 Ca 294/2005-68.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2006, čj. 7 A 59/2002.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, čj. 4 As 1/2008-220.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 7. 1998 ve věci C-210/96 „Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung“.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97 „Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.“.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 5. 1999 ve věci C-108/97 a C-109/97 „Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber a Franz Attenberger“.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV“.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 1. 2000 ve věci C-220/98 „Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v. Lancaster Group GmbH“.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. 6. 2002 ve věci C-299/99 „Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.“.

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

Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. 7. 2005 ve věci C-353/03 „Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd.“.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 06. 2006 ve věci C-25/05 P „August Storck KG v. EUIPO“.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. 2. 2007 ve věci C-239/05 „BVBA Management, Training en Consultancy v. Benelux-Merkenbureau“.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. 9. 2007 ve věci C-371/06 „Benetton Group SpA v. G-Star International BV“.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 9. 2010 ve věci C-48/09 P „Lego Juris A/S v. EUIPO“.

Rozsudek Tribunálu ze dne 12. 12. 2002 ve věci T-247/01 „eCopy, Inc. v. EUIPO“.

Rozsudek Tribunálu ze dne 8. 9. 2005 ve věci T-178/03 a T-179/03 „CeWe Color AG & Co. OHG v. EUIPO“.

Rozsudek Tribunálu ze dne 2. 4. 2009 ve věci T-118/06 „Zuffa, LLC v. EUIPO“.

Rozsudek Tribunálu ze dne 19. 5. 2009 ve věci T-211/06 „Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) v. EUIPO“.

Rozsudek Tribunálu ze dne 6. 10. 2011 ve věci T-508/08 „Bang & Olufsen A/S v. EUIPO“.

Rozsudek Tribunálu ze dne 8. 5. 2012 ve věci T-331/10 „Yoshida Metal Industry Co. Ltd. v. EUIPO“.

Rozsudek Tribunálu ze dne 13. 9. 2012 ve věci T-72/11 „Sogepi Consulting y Publicidad, SL v. EUIPO (ESPETEC)“.

Rozsudek Tribunálu ze dne 26. 9. 2012 ve věci T-301/09 „IG Communications Ltd. v. EUIPO“.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 5 A 16/1998.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 6 A 25/1998.

Správní judikatura

Rozhodnutí Odvolacího senátu EUIPO R 735/2009-2 ze dne 15. 1. 2010 ve věci „Sony Ericsson Mobile Communications AB“.

Rozhodnutí ÚPV ve věci OZ 65471-91 ze dne 6. 5. 1996.

Rozhodnutí ÚPV ve věci OZ 65474-91 ze dne 6. 5. 1996.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-97524-95 ze dne 18. 2. 1998.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-97527-95 ze dne 18. 2. 1998.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-170235 ze dne 3. 5. 2004.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-151565 ze dne 1. 6. 2004.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-186725 ze dne 28. 6. 2004.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-164305 ze dne 18. 8. 2004.

Elektronické zdroje

ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2018-08-20].

CVRIA [online]. [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/cs/.

Databáze správních a soudních rozhodnutí. *Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)* [online]. Datum poslední aktualizace: 09. 03. 2018. [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: <https://isdv.upv.cz/webapp/rozhodnuti.prochazet>.

Encyklopedie lingvistiky [online]. [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: <http://oltk.upol.cz/encyklopedie/index.php5/Epist%C3%A9m%C3%A9>.

European Union Intellectual Property Office [online]. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en>.

Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Part B. Examination. Section 4. Absolute Grounds for Refusal. *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)* [online]. Version 1.0 23/03/2016. [cit. 2018-08-12]. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2016/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf.

Metodické pokyny. Část F – ochranné známky. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. Únor 2015. [cit. 2018-08-03]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochrannoznamky/metodicke-pokyny-ochrannoznamky.html>.

Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) v oblasti ochranných známek Společenství. Část B. Průzkum. Oddíl 4. Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu. *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)* [online]. Version 1.0 02/01/2014. [cit. 2018-08-03]. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_cs.pdf.

Nejvyšší soud [online]. [cit. 2018-07-02]. Dostupné z: <http://www.nsoud.cz/>.

Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 2018-07-11]. Dostupné z: <http://nssoud.cz/>.

Overview of GC/CJ Case-Law 2016. International Cooperation and Legal Affairs Department Legal Practice Service. *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)* [online]. STATUS: 31/12/16. [cit. 2018-07-20]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/tunnel->

[web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/yearly_overview/early_overview_2016.pdf](#).

Oxford Dictionaries Language Matters [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: <http://www.oxforddictionaries.com/>.

Úřad průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/cs.html>.

2016 Case-Law Overview: from the General Court and Court of Justice. *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)* [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/yearly_overview/early_overview_2016.pdf.