

INSTITUT ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK TVOŘENÝCH VÝLUČNĚ BARVOU A KOMBINACÍ BAREV VE SVĚTLE JUDIKATURY A APLIKAČNÍ PRAXE ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKÉ UNIE

Mgr. Martina Zdvihalová, Ph.D.¹

Úvod

Stěžejním cílem předkládaného příspěvku je podat právní analýzu, interpretaci a komparaci rozhodovací a aplikační praxe správních a soudních orgánů České republiky a Evropské unie v oblasti institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených výlučně barvou a kombinací barev. Předkládaný příspěvek též implikuje reformu ochranné známky Evropské unie, tzv. European Union Trade Mark (dále jen „ochranná známka EU“), v interpretované oblasti.

Metodika řešené problematiky se opírá o studium pramenů, odborných monografií, jakož i soudní a správní judikatury v oblasti institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených výlučně barvou a kombinací barev na území České republiky a Evropské unie. Současně je postupováno prostřednictvím metody interpretace textu právních předpisů a analýzy a komparace soudní a správní judikatury. Na základě syntézy teoretických poznatků a poznatků abstrahovaných ze soudní a správní judikatury bude formulován závěr předkládaného příspěvku.

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.

1 Ochranné známky tvořené výlučně barvou a kombinací barev ve světle judikatury a aplikační praxe České republiky

*Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách*², dále jen „Směrnice 2015/2436“, nově jako označení způsobilé k zápisu formou institutu ochranné známky výslovně uvádí *barvu*. Barva jako označení způsobilé k zápisu formou institutu ochranné známky je však součástí právního řádu České republiky již od 1. dubna 2004, od účinnosti *zákona 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“.

Ustanovení § 1 ZOZ výslovně stanoví: „Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, *barvy*, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení *způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby*.“

Z výše citované definice ochranné známky autorka dovozuje, že možnost chránit označení tvořené výlučně barvou, respektive kombinací barev, je na území České republiky možné pouze za předpokladu, pokud má *tzv. rozlišovací způsobilost, tzn. schopnost rozlišit výrobky a/či služby jedné osoby od výrobků a/či služeb jiných osob, respektive soutěžitelů na trhu*. Musí se jednat o *přesně specifikovaný odstín barvy či barev dle mezinárodně uznávaných vzorníků barev*. Důvodová zpráva k ZOZ jako příklady vzorníků barev uvádí „PANTONE“, „CMYK“ či barevnou stupnici „RAL“. Přesně specifikovaný odstín dané barvy či barev musí být v přihlášce konkretizován z důvodu další reprodukce, například uvedením čísla odstínu dle citovaných vzorníků. Takovou ochrannou známkou pak musí její vlastník užívat výlučně v zapsaném barevném odstínu³.

Shora uvedené autorka dále dokládá soudní a správní judikaturou. Vrchní soud v Praze ve vztahu k rozlišovací způsobilosti označení, jež bylo tvořeno výlučně barvou, obecně judikoval, že *vnitrostátní úprava obsahuje pozitivní vymezení ochranné známky, která připouští známkoprávní ochranu výlučně označením, jež jsou způsobilá rozlišit výrobky*

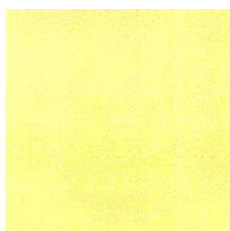
² Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

³ Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

či služby stejného druhu pocházející od různých podnikatelů, přičemž rozlišitelnost, tzv. distinktivnost, může být vnímána zrakem. Označení tvořené výlučně barvou, v daném případě bylo nárokováno označení ve světle fialovém barevném odstínu, není a priori vyloučeno ze zápisu, neboli nepochybně může jít o obrazové či grafické znázornění, které je jako takové průměrnými/běžnými spotřebiteli vnímatelné a lze s ním spojit výrobky zcela konkrétního výrobce.⁴

Úřad průmyslového vlastnictví, dále jen ÚPV, k dané problematice stanovil, že při posuzování rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení tvořeného běžným odstínem barvy je rozhodující přítomnost nebo nepřítomnost dalších rozlišujících prvků a jejich působení na průměrného spotřebitele. Přihlašovatel však může překážku zápisné způsobilosti daného označení překonat, pokud prokáže, že dlouhodobým užíváním v obchodním styku získalo rozlišovací způsobilost pro přihlašované výrobky nebo služby.⁵

V případě, kde označení bylo tvořeno běžným odstínem žluté barvy uvedeného vyobrazení



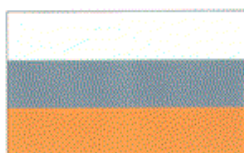
, ÚPV jasně vymezil, že žlutá barva představuje pro průměrného spotřebitele jednu ze základních barev, jež si přihlašovatel nemůže přivlastňovat pro veškerá označení týkající se výrobků ve třídách, pro které je žádána ochrana. Žlutá barva, kterou vzhledem ke své všeobecnosti může užívat každý, nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, neboť běžný spotřebitel nebude pouze dle žluté barvy schopen rozeznat výrobky přihlašovatele od stejných a podobných výrobků ostatních podnikatelů na trhu. Při posuzování rozlišovací způsobilosti žluté barvy je rozhodující přítomnost či nepřítomnost dalších rozlišujících prvků a jejich působení na průměrného spotřebitele. Tyto další prvky však předmětné označení neobsahuje, a proto nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, která by jej bez dalších rozlišovacích prvků činila schopným zápisu. Přihlašovatel však může překážku zápisné způsobilosti překonat, pokud prokáže,

⁴ Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 7 A 16/1999.

⁵ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-108398-96 ze dne 20. 9. 2000. In HORÁČEK, Roman a Jirí 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. 2.

že *předmětné označení dlouhodobým užíváním v obchodním styku získalo rozlišovací způsobilost pro přihlašované výrobky nebo služby.*⁶

I v soudobé judikatuře jsou vymezena shodná právní stanoviska a aplikovány shodné zásady při posuzování rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených výlučně barvou a kombinací barev. ÚPV se danou problematikou zabýval i v rozhodnutí ze dne 3. 3. 2017 ve věci O-516629. V citovaném rozhodnutí ÚPV posuzoval *označení tvořené kombinací barvy bílé (CMYK 0, 0, 0, 0), stříbrné (Pantone 877 C) a oranžové (Pantone 1505 C),*



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

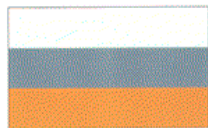
ÚPV v předmětném rozhodnutí stanovil, že *a priori nelze obecně konstatovat, že pouhá kombinace barev, bez dalších rozlišovacích originálních prvků, postrádá rozlišovací způsobilost. Označení spočívající výlučně v barvě nebo v kombinaci barev obecně mohou být ochrannou známkou, záleží však na posouzení jejich rozlišovací způsobilosti v konkrétním případě ve vztahu ke konkrétním výrobkům/službám. Jakkoliv bude konstatováno, že kombinace barev nemá inherentní rozlišovací způsobilost, s ohledem na skutečnost, že barvy jsou základním atributem výrobků (a mohou být i atributem některých služeb), sice ve většině případů pravdivé, každý případ se musí posuzovat jednotlivě. Bude tak záležet zejména na druhu barev, jejich počtu a uspořádání, na seznamu nárokovaných výrobků/služeb, na faktické situaci na trhu atd. Ani jedna z nárokovaných barev (bílá, oranžová či stříbrná) dle stanoviska ÚPV nejsou barvami neobvyklými, které by ani samostatně, ani v kombinaci měly za výsledek unikátnost přihlašovaného označení pro čisticí prostředky pro výrobu a průmysl, čisticí prostředky pro vozidla, ani pro mazadla a průmyslové tuky, vosky. S ohledem na skutečnost, že autokosmetika je nabízena ve všech možných barvách, včetně barvy oranžové, bílé a stříbrné, vyhrazením těchto barev pouze*

⁶ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-167546 ze dne 9. 4. 2003.

pro přihlašovatele, aniž by tento prokázal, že právě tyto barvy pro něj získaly rozlišovací způsobilost ve smyslu ustanovení § 5 ZOZ, by došlo k omezení práv ostatních soutěžitelů.

ÚPV v analyzovaném rozhodnutí dále vymezil, že u *označení tvořených výlučně barvou a kombinací barev je prokázání přiznačnosti záležitostí o to složitější, neboť standardní nabídka produktů na trhu užívá barvu jakožto atribut dekorativního charakteru, který má za cíl přilákat pozornost zákazníka.* Pokud si i přes tuto obecně známou skutečnost přihlašovatel místo označení, jež by mělo inherentní rozlišovací způsobilost, vybere k registraci označení, u něhož musí prokazovat získání rozlišovací způsobilosti užíváním, jde potom takovýto průkaz k jeho tíži a na jeho náklady. *Při získání časově neomezeného veřejnoprávního monopolu na užívání barvy / kombinaci barev v obchodním styku musí být též přihlédnuto k zájmům ostatních soutěžitelů, jakož i k ochraně spotřebitele, k čemuž ustanovení o prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti slouží.*

Přihláška ochranné známky tvořené výlučně kombinací barev uvedeného vyobrazení



byla s ohledem na shora uvedené skutečnosti zamítnuta v celém rozsahu nárokovaných výrobků ve třídě 1, 3 a 4 Niceského třídění výrobků a služeb s odůvodněním, že *přihlašované označení je vyloučeno ze zápisu do rejstříku na základě ustanovení § 4 písm. b) ZOZ.* Doklady, jež byly předloženy k prokázání získání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení, ÚPV vyhodnotil jako nedostatečné.

Z výše analyzovaných rozhodnutí implicitně vyplývá, že národní soudní a správní judikatura jsou plně v souladu. Závěrem autorka k problematice rozlišovací způsobilosti označení tvořených výlučně barvou a kombinací barev konstatuje, že tzv. základní barvy s ohledem na jejich omezený počet musí zůstat zpravidla k volnému užití všem subjektům, neboť zájem na ponechání základních barev k volnému užívání zpravidla převažuje nad zájmem na udělení výlučného práva k označení sestávajícího výlučně ze základní barvy či kombinací barev. Přiznáním známkoprávní ochrany označení tvořenému výlučně barvou či kombinací barev nesmí dojít k nepatřičnému omezení dostupnosti barev pro ostatní subjekty, jež produkují shodné a podobné výrobky a/či poskytují shodné a podobné služby v komparaci s produkty a/či službami, pro které je požadován zápis do rejstříku ochranných známek.

Naproti tomu, pokud přihlašovatel prokáže ve smyslu ustanovení § 5 ZOZ, že přesně specifikovaný odstín určité barvy dle mezinárodně uznávaných vzorníků barev se stal příznačným výlučně pro přihlašovatele, předmětné označení může být zapsáno do rejstříku ochranných známek. U označení tvořených výlučně barvou a kombinací barev je však prokázání institutu příznačnosti složitější v komparaci s tzv. tradičními označeními, neboť standardní nabídka produktů a služeb na trhu zpravidla užívá barvu jakožto atribut dekorativního charakteru, který má za cíl přilákat pozornost spotřebitele.

Pokud i přes uvedené skutečnosti přihlašovatel dosáhne zápisu předmětného označení do rejstříku ochranných známek a stane se tak vlastníkem ochranné známky tvořené výlučně barvou či kombinací barev, musí mít však neustále na paměti, že předmětná ochranná známka musí být užívána pouze v zapsaném barevném odstínu či odstínech, nikoliv v jiných barevných modifikacích, či spolu s dalšími slovními a/nebo obrazovými distinktivními prvky, neboť v takovém případě by zapsaný barevný odstín, popřípadě odstíny, byly v daném označení potlačeny a průměrní spotřebitelé by identifikovali obchodní původ nárokovaných výrobků a/či služeb nikoliv dle zapsaného barevného odstínu, respektive odstínů, ale zejména dle předmětných distinktivních slovních a/nebo obrazových prvků. V takovém případě by docházelo k užívání nikoliv ochranné známky tvořené výlučně barvou či kombinací barev, ale k užívání slovních grafických, obrazových či kombinovaných nezapsaných označení.

2 Ochranné známky tvořené výlučně barvou a kombinací barev ve světle judikatury a aplikační praxe Evropské unie

Článek 4 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“, definující ochrannou známku EU výslovně stanoví: „Ochrannou známkou EU může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, pokud je toto označení způsobilé:

- a) rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků;
a
- b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek Evropské unie způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována majiteli ochranné známky.“

Oproti původnímu Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství⁷ reformované Nařízením 2015/2424 nově jako označení způsobilé zápisu formou institutu ochranné známky EU výslovně uvádí *barvu*. Uvedená změna tedy formálně připouští zápis označení tvořených výlučně barvou a kombinací barev jakožto ochranných známek EU. Tato změna je již překonána rozhodovací praxí, neboť Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, dále jen EUIPO, před uvedenou reformou běžně přiznával právní ochranu daným ochranným známkám, ovšem výlučně, pokud splňovaly elementární podmínku rozlišovací způsobilosti.

Za stěžejní rozhodnutí, jehož meritem bylo posuzování institutu rozlišovací způsobilosti ochranné známky EU tvořené výlučně barvou, které se stalo současně i metodikou pro obdobné případy, autorka považuje rozhodnutí Soudního dvora o předběžné otázce ze dne 6. 5. 2003 ve věci C-104/01 „Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau“. Konkrétně se jednalo o přihlášku ochranné známky vyobrazené obdélníkem oranžové barvy, současně doplněné popisem ve znění „oranžová“.

⁷ 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].

Soudní dvůr v citovaném rozhodnutí vymezil, že *při posouzení rozlišovací způsobilosti, kterou může mít určitá barva jakožto ochranná známka, je třeba zohlednit obecný zájem na tom, aby nedošlo k nepatřičnému omezení dostupnosti barev pro ostatní subjekty nabízející zboží či služby takového typu jako zboží či služby, pro které je požadován zápis. Samotné barvě lze dle stanoviska Soudního dvora přiznat rozlišovací způsobilost výlučně za podmínky, pokud z hlediska vnímání relevantní veřejnosti je ochranná známka způsobilá identifikovat nárokové zboží či službu jako pocházející od určitého podniku a odlišit dané zboží či službu od zboží nebo služeb jiných podniků.*

Soudní dvůr rovněž v interpretovaném rozhodnutí připomněl, že *vnímání relevantní veřejnosti není nutně stejné v případě označení tvořeného výlučně barvou jako v případě slovní či obrazové ochranné známky, kterou tvoří označení, jež je nezávislé na vzhledu zboží, které označuje. Ačkoli je veřejnost zvyklá slovní nebo obrazové ochranné známky bezprostředně vnímat jako označení identifikující původ výrobku, není tomu tak nutně stejně, jestliže označení splývá se vzhledem zboží, pro které se zápis označení jako ochranné známky požaduje. Spotřebitelé obvykle nevyvozují původ zboží z jeho barvy či z barvy jeho obalu v případě, že neexistuje jakýkoli grafický nebo textový prvek, protože samotná barva není dle současných obchodních zvyklostí v zásadě užívána jako prostředek identifikace. Samotná barva zpravidla nemá inherentní vlastnost spočívající v odlišení zboží určitého podniku.*

Dále Soudní dvůr v analyzovaném rozhodnutí zdůraznil, že *skutečnost, že zápis samotné barvy jako ochranné známky je požadován pro velké množství zboží či služeb nebo je požadován pro specifické zboží či službu nebo pro specifickou skupinu zboží, je spolu s ostatními okolnostmi konkrétního případu relevantní jak při posouzení rozlišovací způsobilosti barvy, jejíž zápis je požadován, tak při posouzení, zda je její zápis v rozporu s obecným zájmem na tom, aby nedošlo k nepatřičnému omezení dostupnosti barev pro ostatní subjekty nabízející zboží či služby takového typu jako zboží nebo služby, pro které je požadován zápis. Závěrem Soudní dvůr shrnul, že při posouzení, zda ochranná známka disponuje dostatečným stupněm rozlišovací způsobilosti, musí orgán příslušný v oblasti zápisu ochranných známek provést konkrétní průzkum, s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního případu, a zejména k užívání ochranné známky.*

Jako další, neméně významné, rozhodnutí autorka předkládá rozhodnutí Tribunálu ze dne 25. 9. 2002 ve věci T-316/00 „Viking-Umweltechnik GmbH v. EUIPO“. Předmětem tohoto případu bylo posouzení *rozlišovací způsobilosti označení tvořeného dvěma barvami.*

Vyobrazení ochranné známky bylo tvořeno dvěma obdélníky, a to zelené barvy (exaktně odstín 369c vzorkovnice „PANTONE“) a šedé barvy (exaktně odstín 428u vzorkovnice „PANTONE“), právní ochrana byla požadována pro výrobky ve třídě 7 Niceského třídění výrobků a služeb ve znění „zahradní sekačky a drtiče, rotační kultivátory, sekačky na trávu, přední sekačky, sekačky, provzdušňovače trávníků, sekačky na živé ploty, zametací stroje, zametače sněhu, pluhy, motorové pily, křovinořezy, vysokotlaké čisticí přístroje, všechna zařízení poháněná motorem, díly, náhradní díly a příslušenství“.

Tribunál v citovaném rozhodnutí judikoval, že *takové označení nemá pro přihlašované výrobky rozlišovací způsobilost, neboť pouhé uvedení zelené a šedé barvy způsobem vymezeným v přihlášce je abstraktní a neurčité ve vztahu k dotčeným výrobkům a netvoří žádnou zvláště uspořádanou kombinaci těchto barev*. Tribunál dále stanovil, že *průměrný spotřebitel nevnímá kombinaci zelené a šedé barvy jako označení určující, že předmětné výrobky pocházejí od určité společnosti, ale bude ji vnímat spíše jako dekorační prvek*. Pokud jde o zelenou barvu, Tribunál podotkl, že je běžně (obecně) užívána u daných druhů výrobků, a proto nebude pravděpodobně zaznamenána a zapamatována jako označení obchodního původu, jinými slovy *nepropůjčuje funkci indikátoru původu, nemá rozlišovací způsobilost ve vztahu k přihlašovaným výrobkům*. Též i o šedé barvě dle stanoviska Tribunálu *nelze říci, že je vybavená nějakým zvláštním atributem, který by průměrnému spotřebiteli umožnil domnívat se, že jde o něco jiného, než o přirozenou barvu materiálu či prosté zbarvení použité pro daný materiál*.

Z výše interpretované problematiky autorka vyvozuje, že barva a kombinace barev může být registrována jako ochranná známka výlučně za podmínky, pokud její jedinou funkcí je identifikace výrobce produktů a/či poskytovatele služeb – je tedy distinktivní a disponuje dostatečným stupněm rozlišovací způsobilosti nutným pro zápis předmětného označení do rejstříku ochranných známek. Pokud však barva, popřípadě kombinace barev, bude vnímána výlučně jako ozdobný prvek, zápis takového označení nepřipadá v úvahu a přihláška dané ochranné známky musí být zamítnuta. Barvy samy o sobě nejsou považovány za distinktivní. Musí získat tzv. druhotný význam / secondary meaning dle článku 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424. Druhotným významem se dle ustálené judikatury a aplikační praxe rozumí, že průměrný spotřebitel, respektive relevantní veřejnost, musí být vjemem barvy či kombinací barev upozorněn na producenta nárokovaných výrobků a/či poskytovatele nárokovaných služeb, tedy na obchodní původ přihlašovaných produktů a/či služeb, nikoliv na výrobek a/či službu jako takovou.

Ze shora analyzovaných rozhodnutí autorka dále dovozuje, že správní a soudní judikatura a aplikační praxe České republiky plně odpovídá rozhodovací a aplikační praxi Evropské unie. Za schopný zápisu do rejstříku ochranných známek se tedy obecně považuje pouze specifický odstín či odstíny barvy, jež získaly pro výrobky a/či služby svého vlastníka distinktivní způsobilost. Naproti tomu označení sestávající z běžného odstínu, respektive odstínů, základní barvy se považují za nezpůsobilá k zápisu do rejstříku ochranných známek, neboť neplní elementární funkci ochranné známky – funkci indikátoru původu, a s ohledem na jejich omezený počet musí zůstat dostupná každému subjektu na relevantním trhu. O zápisu takových označení lze však uvažovat, pokud přihlašovatel prokáže, že dané označení dlouhodobým užíváním v obchodním styku získalo rozlišovací způsobilost výlučně ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám ve smyslu ustanovení § 5 ZOZ, respektive článku 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424 v případě zápisu označení tvořeného výlučně barvou a kombinací barev pro celé teritorium Evropské unie.

K problematice institutu rozlišovací způsobilosti označení tvořených výlučně barvou a kombinací barev autorka závěrem konstatuje, že samotné barvě či barvám lze přiznat rozlišovací způsobilost výlučně za podmínky, pokud z hlediska vnímání relevantní veřejnosti je předmětné označení způsobilé identifikovat produkt a/nebo službu, pro které je zápis požadován, jako pocházející od určitého subjektu a odlišit daný produkt a/či službu od výrobků a/nebo služeb jiných osob. Při posuzování rozlišovací způsobilosti označení tvořených výlučně barvou či kombinací barev je třeba též zohlednit obecný zájem na tom, aby nedošlo k nepatřičnému omezení dostupnosti barev pro ostatní subjekty nabízející výrobky a/nebo služby takového typu jako jsou produkty a/či služby, pro které je požadován zápis do rejstříku ochranných známek.

Závěr

Směrnice 2015/2436 nově jako označení způsobilé k zápisu formou institutu ochranné známky výslovně uvádí barvu. Barva jako označení způsobilé k zápisu formou institutu ochranné známky je však součástí právního řádu České republiky již od 1. dubna 2004, od účinnosti ZOZ. Též i reformované Nařízení 2015/2424 nově jako označení způsobilé k zápisu formou institutu ochranné známky EU explicitně vymezuje barvu. Uvedená změna tedy formálně připouští k právní ochraně zápis označení tvořených výlučně barvou, respektive kombinací barev, jakožto ochranných známek EU. Tato změna je již překonána rozhodovací praxí, neboť EUIPO před uvedenou reformou běžně přiznával právní ochranu daným ochranným známkám, ovšem výlučně, pokud splňovaly elementární podmínku rozlišovací způsobilosti.

Z díkce ZOZ a Nařízení 2015/2424, rovněž i z rozhodovací a aplikační praxe správních a soudních orgánů České republiky a Evropské unie, lze dovodit, že označení tvořená výlučně barvou, popřípadě kombinací barev, mohou být registrována jako ochranné známky výlučně za podmínky, pokud jejich jedinou funkcí je identifikace obchodního původu nárokovaných výrobků a/či služeb a disponují tedy dostatečným stupněm rozlišovací způsobilosti nutným pro zápis předmětných označení do rejstříku ochranných známek, respektive rejstříku ochranných známek EU.

U označení tvořeného běžným odstínem barvy je rozhodující přítomnost či nepřítomnost dalších rozlišujících prvků a jejich působení na průměrného spotřebitele či relevantní veřejnost. Dále je stěžejní, zda se jedná o barvu či barvy neobvyklé, jež samostatně nebo v kombinaci mají za následek unikátnost přihlašovaného označení pro nárokované výrobky a/či služby.

Obecně lze k problematice rozlišovací způsobilosti označení tvořených výlučně barvou a kombinací barev konstatovat, že tzv. základní barvy jsou považovány za nezpůsobilé k zápisu do rejstříku ochranných známek, neboť neplní elementární rozlišovací funkci ochranné známky – funkci indikátoru původu, a s ohledem na jejich omezený počet musí zůstat zpravidla k volnému užití všem subjektům, neboť zájem na ponechání základních barev k volnému užívání zpravidla převažuje nad zájmem na udělení výlučného práva k označení sestávajícího výlučně ze základní barvy či kombinací základních barev. Přiznáním známkoprávní ochrany označení tvořenému výlučně barvou či kombinací barev nesmí dojít

k nepatřičnému omezení dostupnosti barev pro ostatní subjekty, jež produkují shodné a podobné výrobky a/či poskytují shodné a podobné služby v komparaci s nárokovanými produkty a/či službami. Naproti tomu, pokud přihlašovatel prokáže ve smyslu ustanovení § 5 ZOZ či ustanovení § 7 odst. 3 Nařízení 2015/2424, pokud jde o ochrannou známku EU, že přesně specifikovaný odstín určité barvy dle mezinárodně uznávaných vzorníků barev se stal příznačným výlučně pro přihlašovatele, předmětné označení může získat právní ochranu formou institutu ochranné známky.

Pokud i přes výše uvedené skutečnosti přihlašovatel dosáhne zápisu předmětného označení do rejstříku ochranných známek a stane se tak vlastníkem ochranné známky tvořené výlučně barvou či kombinací barev, musí mít však neustále na paměti, že předmětná ochranná známka musí být užívána pouze v zapsaném barevném odstínu či odstínech, nikoliv v jiných barevných modifikacích, či spolu s dalšími slovními a/nebo obrazovými distinktivními prvky, neboť v takovém případě by zapsaný barevný odstín, popřípadě odstíny, byly v daném označení potlačeny a průměrní spotřebitelé, popřípadě relevantní veřejnost, by identifikovala obchodní původ nárokovaných výrobků a/či služeb nikoliv dle zapsaného barevného odstínu či odstínů, ale zejména dle dalších distinktivních slovních a/nebo obrazových prvků. V takovém případě by docházelo k užívání nikoliv ochranné známky tvořené výlučně barvou či kombinací barev, ale k užívání slovních grafických, obrazových či kombinovaných nezapsaných označení.

Seznam použitých zkratek

EUIPO	Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
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)
Ochranná známka EU	Ochranná známka Evropské unie
Směrnice 2015/2436	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách
Soudní dvůr	Soudní dvůr se sídlem v Lucemburku, před účinností Lisabonské smlouvy, dnem 1. prosince 2009, Evropský soudní dvůr
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

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).

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

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. 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 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 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.

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

Judikatura

Soudní judikatura

Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 5. 2003 ve věci C-104/01 „Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau“.

Rozsudek Tribunálu ze dne 25. 9. 2002 ve věci T-316/00 „Viking-Umwelttechnik GmbH v. EUIPO“.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 7 A 16/1999.

Správní judikatura

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-108398-96 ze dne 20. 9. 2000.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-167546 ze dne 9. 4. 2003.

Rozhodnutí ÚPV ve věci O-516629 ze dne 3. 3. 2017.

Elektronické zdroje

ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2015-03-26].

CVRIA [online]. [cit. 2016-04-05]. 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. 2018-03-09]. Dostupné z: <https://isdv.upv.cz/webapp/rozhodnuti.prochazet>.

European Union Intellectual Property Office [online]. [cit. 2016-07-07]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en>.

Úřad průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2015-03-30]. 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. 2018-01-20]. Dostupné z: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/yearly_overview/early_overview_2016.pdf.