

DEFINIČNÍ VYMEZENÍ INSTITUTU OCHRANNÉ ZNÁMKY DLE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

Mgr. Martina Zdvihalová, Ph.D.¹

Úvod

Předkládaný příspěvek² se zabývá definičním vymezením institutu ochranné známky. Stěžejním cílem příspěvku je podat právní analýzu relevantních ustanovení zákona o ochranných známkách platného na území České republiky, právních předpisů Evropské unie a amerického známkového zákona, která explicitně souvisí s definicí institutu ochranné známky, a výsledná komparace uvedených právních řádů v analyzované oblasti. Předkládaný příspěvek též implikuje reformu ochranné známky Evropské unie (dále jen „ochranná známka EU“) v interpretované oblasti.

Institut ochranné známky není ve známkovém právu terminologicky unitární. České úřední znění Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví³ (dále jen „PUÚ“), základní univerzální mezinárodní smlouvy kodifikující oblast průmyslově právní ochrany, užívá termín „tovární a obchodní známka“. Právní předpisy Evropské unie operují s termínem „obchodní

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 C011-35, ve znění „Rozlišovací způsobilost jiných než slovních ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních ochranných známek“.

³ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 2. října 1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.).

známka“, jmenovitě „Trade Mark“. Odlišné terminologické pojetí lze shledat v právním řádu Spojených států amerických, který pod termínem „Trademark“ výslovně rozumí obchodní známku týkající se výlučně zboží, současně pod termínem „Service Mark“ známku týkající se výlučně služeb. Americký známkový zákon rovněž explicitně užívá termín „Certification Mark“ / „certifikační známka“ a termín „Collective Mark“ / „kolektivní známka“. Termín „Mark“ poté dle amerického známkového zákona zahrnuje obchodní známku zboží, známku služeb, kolektivní známku a certifikační známku. V komparaci s výše uvedeným právní řád České republiky užívá termín „ochranná známka“. V československém právu byl termín ochranná známka poprvé užit v zákoně č. 8/1952 Sb.

1 Definice institutu ochranné známky dle právního řádu České republiky

Institut ochranná známka je na území České republiky právně vymezen v zákoně 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*.“

Právní věta obsažená ve shora citovaném ustanovení je považována za tzv. pozitivní definici ochranné známky. Ustanovení je třeba chápat jako demonstrativní vymezení forem a odtud následně i druhů označení způsobilých veřejnoprávní ochrany podle právního předpisu.⁴ Současně se jedná o tzv. legální definici ochranné známky, která vymezuje elementární požadavky zákonodárce na označení, která jsou způsobilá k právní ochraně formou institutu ochranné známky. Z výše citovaného ustanovení lze tedy vyvodit, že přihlašované označení musí splňovat tři obligatorní podmínky pro zápis do rejstříku ochranných známek – přihlašované označení musí být schopné grafického znázornění, musí splnit podmínku rozlišovací neboli distinktivní způsobilosti a musí být vázané na výrobky a/či služby, k jejichž rozlišení má sloužit, přičemž uvedené podmínky musí být splněny kumulativně.

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

⁴ 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. 56.

Shora citované ustanovení je v souladu se *Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách*⁵ (dále jen „Směrnice 2008/95“), jež byla implementována do právního řádu České republiky. Jak vyplývá implicitně z textu uvedené směrnice, stěžejní cíl zákonodárci při její tvorbě spatřovali zejména v harmonizaci hlavních ustanovení hmotného práva o ochranných známkách, o nichž se v době její tvorby mělo za to, že mají nejvýraznější přímý dopad na fungování vnitřního trhu tím, že brání volnému pohybu výrobků a služeb v Evropské unii.

Směrnice 2008/95 v článku 2 definuje označení, jež mohou tvořit ochrannou známku, když explicitně stanoví: „Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné *grafického znázornění*, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou tato označení *způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků*.“ Jurisprudence uvedený článek považuje za tzv. pozitivní definici ochranné známky.

V komparaci s definicí ochranné známky dle ZOZ lze tedy dovodit, že definice institutu ochranné známky dle ZOZ je plně v souladu s výše uvedenou Směrnicí 2008/95. ZOZ oproti analyzované směrnici jako označení způsobilé zápisu formou institutu ochranné známky výslovně uvádí *barvu*⁶, ale s ohledem na skutečnost, že ZOZ i Směrnice 2008/95 shodně uvádí demonstrativní výčet označení způsobilých zápisu formou ochranné známky, interpretačně explicitní vyjádření barvy v zákonné definici ochranné známky není na závalu. Jde o jakési vodítko přihlašovatel, respektive Úřadu průmyslového vlastnictví, že pokud si přihlašovatel bude nárokovat výlučně barvu jako ochrannou známku a současně splní všechny požadavky ZOZ pro zápis předmětného označení do známkového rejstříku, především podmínku rozlišovací způsobilosti, není důvod mu bez dalších úvah odepírat právní ochranu formou zápisu označení tvořeného výlučně barvou do rejstříku ochranných známek.

ZOZ v legální definici ochranné známky *expressis verbis* nevymezuje okruh vlastníků ochranné známky, když výslovně užívá pojem „*osob*“, exaktně uvádí: „pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby *jedné osoby* od výrobků nebo služeb *jiné osoby*“.

⁵ 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).

⁶ Zde je nutno uvést, že autorka míní označení, které sestává výlučně z barvy, neobsahuje tedy žádné další rozlišovací prvky v podobě grafického či slovního prvku, nejedná se o barevné provedení například grafického či kombinovaného označení.

Vlastníkem ochranné známky tedy může být jak subjekt soukromého práva, ať již fyzická osoba či právnická osoba, tak subjekt veřejného práva, zejména stát, organizační složka státu (ministerstvo), základní územní samosprávný celek (obec) či vyšší územní samosprávný celek (kraj). Na rozdíl od právní úpravy zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, dle které mohli ochranné známky nabývat pouze podnikatelé v rozsahu předmětu svého podnikání zapsaného v živnostenském či jiném rejstříku ke dni podání přihlášky, návrh současného ZOZ nadále tuto podmínku nestanovil a rozšířil tím možnost vlastnit ochrannou známku na jakékoli fyzické či právnické osoby způsobilé k právním úkonům. Přihlašovatel ochranné známky tedy již nemusí nadále dokládat, že výrobky či služby, pro které ochrannou známku přihlašuje, jsou jeho povolenou podnikatelskou činností v rozsahu zápisu v živnostenském či jiném rejstříku. Uvedené však nevylučuje skutečnost, že přihlašovatel či vlastník ochranné známky musí být oprávněn nakládat s výrobky nebo provozovat služby, pro které si ochrannou známku přihlásil, na základě příslušného právního předpisu.⁷

Oproti tomu Směrnice 2008/95 v již analyzovaném článku 2 operuje s termínem „*podnik*“, když výslovně uvádí: „pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho *podniku* od výrobků či služeb jiných *podniků*“/úřední znění v anglickém jazyce deklaruje: „provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one *undertaking*⁸ from those of other *undertakings*“. Interpretuje-li autorka uvedený termín restriktivně, usuzuje, že vlastníkem ochranné známky dle znění směrnice může být pouze právnická osoba. V praxi je však uvedený termín vykládán extenzivně, neboť členské státy ve svých právních předpisech běžně umožňují zápis ochranné známky, jejímž vlastníkem je výlučně fyzická osoba, ať již podnikatel či nikoliv. Bylo by tedy namístě, aby evropští zákonodárci tento „technický“ nedostatek odstranili.

⁷ Důvodová zpráva k ustanovení § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

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. 55.

⁸ Výraz „*undertaking*“ v českém jazyce označuje výraz „podnik“.

KALINA, Miroslav a kol. *Odborný slovník anglicko-český z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní*. 2. rozš. vyd. Praha: Linde Praha, 1996. 912 s. ISBN 80-7201-040-9, s. 837.

2 Definice institutu ochranné známky EU dle právního řádu Evropské unie

Rada Evropské unie ve svých závěrech ze dne 25. května 2010 týkajících se budoucí revize systému ochranných známek v Evropské unii požádala Evropskou komisi, aby předložila návrhy na revizi Nařízení (ES) č. 207/2009 a Směrnice 2008/95. Revize uvedené směrnice by přitom měla zahrnovat opatření, která by ji lépe sladila s Nařízením (ES) č. 207/2009, což by vedlo k omezení oblastí, ve kterých je systém ochranných známek v Evropě nekonzistentní, a současně by se zachovala vnitrostátní ochrana ochranných známek jako zajímavá možnost pro přihlašovatele. Rada Evropské unie dále v této souvislosti deklarovala, že by mělo být zajištěno, aby se systém ochranných známek EU a vnitrostátní systémy ochranných známek vzájemně doplňovaly.⁹

Ve svém sdělení ze dne 24. května 2011 nazvaném „Jednotný trh práv duševního vlastnictví“ Evropská komise dospěla k závěru, že v zájmu naplnění rostoucí poptávky zúčastněných stran po rychlejších, kvalitnějších a jednodušších systémech zápisu ochranných známek, které by byly rovněž konzistentní, uživatelsky přívětivější, veřejně dostupné, současně založené na nejnovějších technologiích, je třeba systém ochranných známek v Evropské unii jako celku modernizovat a přizpůsobit jej internetovému věku.¹⁰

2.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

Ve Štrasburku dne 16. prosince 2015 byla podepsána *Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách*¹¹ (dále jen „Směrnice 2015/2436“). Citovaná Směrnice 2015/2436 s účinkem ode dne 15. ledna 2019 zrušuje výše analyzovanou Směrnici 2008/95. Vzniká tedy tzv. přechodné, implementační období, kdy všechny členské státy Evropské unie mají povinnost Směrnici 2015/2436 implementovat do svých právních řádů.

⁹ Desiderata Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, bod 5.

¹⁰ Ibid, bod 6.

¹¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Směrnice 2015/2436 v článku 3, vymezujícím označení, která mohou tvořit ochrannou známku, *expressis verbis* stanoví: „Ochrannou známkou může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, *barvy*, tvar výrobku nebo obal výrobku, *nebo zvuky*, pokud je toto označení způsobilé:

- a) odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků

a

- b) *být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky.*“

K citovanému článku autorka považuje za nutné uvést, že uvedené podmínky musí být splněny kumulativně.

Desiderata Směrnice 2015/2436 v bodě 13 k citovanému článku deklaruje, že *je žádoucí vyhotovit přehled příkladů označení, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou-li způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Ke splnění cílů systému zápisu ochranných známek, kterými je zaručit právní jistotu a řádnou správu, je rovněž nezbytné vyžadovat, aby označení bylo možno vyjádřit způsobem, který je jasný, přesný, samostatný, snadno přístupný, srozumitelný, trvalý a objektivní. Mělo by být proto povoleno, aby označení bylo vyjádřeno jakoukoli vhodnou formou využívající obecně dostupných technologií, která nemusí být nutně grafická, jestliže toto vyjádření nabízí v tomto směru dostatečné záruky.*

Směrnice 2015/2436 podstatně mění požadavky na obecnou definici ochranné známky – výslovně již nevyžaduje požadavek *grafického znázornění* přihlašovaného označení. Dosud u označení, která nebyla zobrazitelná v grafické podobě, zejména u zvukových označení, přihlašovatelé byli nuceni k právní ochraně přihlašovat jejich převod do grafické podoby, u zvukových označení tedy přepis znělky do notového písma. V široké laické i odborné veřejnosti však panovaly rozpory, co je v daném situaci předmětem právní ochrany, zda předmětný záznam, či jeho zvukové provedení. Autorka se ztotožňuje s názorem, že notový záznam. Se změnou v podobě odstranění požadavku *grafického znázornění* přihlašovaného označení, která bezpochyby přinese průlom v přihlašování tzv. netradičních ochranných známek, se uvedené rozpory stávají irelevantní. Avšak i v Evropě před uvedenou reformou docházelo k zápisu netradičních ochranných známek, a to zejména na základě soudní judikatury, která tak liberalizovala legislativně striktní evropský náhled na zápisnou způsobilost netradičních označení.

Zrušení požadavku grafického znázornění přihlašovaného označení je plně v souladu s článkem 6 PUÚ, který deklaruje, že *podmínky přihlášky a zápisu továrních a obchodních známek stanoví v každé unijní zemi její národní zákonodárství*. Uvedený článek předpokládá, že definici ochranné známky v členském státě PUÚ vymezuje právní úprava *lex specialis*.

Zrušení požadavku grafického znázornění přihlašovaného označení je rovněž plně v souladu s článkem 15 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví¹² (dále jen „TRIPS“), dle kterého *předmětem ochrany jsou jakákoliv označení nebo jakákoliv kombinace označení způsobilá odlišit výrobky či služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků*. Předmětný článek dále stanoví, že *taková označení, zvláště pak slova, včetně osobních jmen, písmen, číslovek, obrazových prvků a kombinací barev, jakož i jakákoli kombinace těchto označení, budou způsobilé být zapsány jako ochranná známka*. Současně uvedený článek vymezuje, že *členové jako podmínku pro zápis mohou požadovat, aby označení byla rozeznatelná zrakem*. Z uvedeného explicitně vyplývá, že TRIPS dává členským zemím možnost, nikoliv však povinnost, zavést do národních právních řádů požadavek grafického znázornění přihlašovaného označení.

Směrnice 2015/2436 nově jako označení způsobilé zápisu formou institutu ochranné známky výslovně uvádí *barvu*. Uvedené je však součástí právního řádu České republiky již od 1. dubna 2004, od účinnosti ZOZ. Současně Směrnice 2015/2436 nově jako označení, jež může tvořit ochrannou známku, explicitně uvádí *zvuk*. Uvedená změna formálně připouští zápis zvukových ochranných známek. Tato změna, jak autorka avizovala výše, je překonána rozhodovací praxí, neboť v Evropské unii, a rovněž i ve Spojených státech amerických, již byly připuštěny zápisy zvuků jakožto označení, která mohou tvořit ochrannou známku.

Směrnice 2015/2436 dále nově jako podmínku zápisu přihlašovaného označení stanoví, že *označení musí být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky*. Uvedená podmínka nahrazuje původní požadavek grafického znázornění označení a současně dává přihlašovatelovi volnost ve způsobu, jakým předloží přihlašované označení průzkumové autoritě, ovšem výlučně za předpokladu, že takový způsob umožní příslušnému úřadu a relevantní veřejnosti jasně a přesně určit předmět ochrany přihlašovaného označení. Je však nutné mít na paměti, že uvedená změna bude pro průzkumové úřady zejména technicky

¹² 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.].

náročná, neboť budou muset přizpůsobit rejstříky a věstníky ochranných známek právě novým způsobům, jakými přihlašovatelé budou předkládat přihlašovaná označení, pokud však dodrží obligatorní podmínku jasného a přesného určení předmětu ochrany takového označení. V praxi, dle názoru autorky, průzkumové autority přistoupí k revizi metodických pokynů, kam zapracují možné způsoby jasného a přesného vyjádření přihlašovaného označení, které pro ně budou zejména technicky a administrativně přijatelné.

I ve Směrnici 2015/2436 evropští zákonodárci ponechali rozhodovací praxí již překonaný „technický“ nedostatek v podobě užití pojmu „podnik“ v definici ochranné známky, který by bylo vhodné nahradit pojmem „osoba“, jak již autorka deklarovala výše.

K analyzované oblasti lze závěrem shrnout, že členské státy Evropské unie, včetně České republiky, v souladu se shora interpretovanou Směrnicí 2015/2436 jsou povinny ve lhůtě do 14. ledna 2019 implementovat do právního řádu níže uvedené změny v definici ochranné známky:

1. odstranit požadavek grafického znázornění jako podmínku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek;
2. zapracovat novou podmínku pro zápis přihlašovaného označení – přihlašované označení musí být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky.

V rámci posílení právní jistoty přihlašovatelů by bylo současně dle autorky vhodné demonstrativní vymezení označení, jež mohou tvořit ochrannou známku, rozšířit o zvuky.

2.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424

Dne 23. března 2016 vstoupilo v platnost *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“), které reformuje systém ochranné známky EU, před reformou ochranné známky Společenství. Citované Nařízení 2015/2424 v článku 2 zřizuje

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, který nahrazuje Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

Předmětné Nařízení 2015/2424, které je přímo závazné pro členské státy Evropské unie, definuje institut ochranné známky EU jako jednotný právní nástroj platný na celém území Evropské unie. Jedná se o obdobu federálního Lanham Act, který vymezuje unitární federální ochranu ochranných známek na celém území Spojených států amerických.

Článek 4 Nařízení 2015/2424 definuje označení, jež mohou tvořit ochrannou známku EU, když 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.*“

Desiderata Nařízení 2015/2424 v bodě 9 k citovanému článku deklaruje, že z důvodu umožnění vyšší flexibility a zajištění větší právní jistoty, pokud jde o způsob vyjádření ochranných známek, požadavek grafického znázornění by měl být v definici ochranné známky EU zrušen. Označení by mělo být možné vyjádřit v jakékoli vhodné formě využívající obecně dostupné technologie, což nutně neznamená v grafické podobě, pokud je vyjádření jasné, přesné, celistvé, snadno dostupné, čitelné, trvalé a objektivní.

Oproti původnímu Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství¹³, které v článku 4 vymezovalo, že ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné *grafického ztvárnění*, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, reformované Nařízení 2015/2424 podstatně mění definici ochranné známky EU.

S ohledem na definici ochranné známky EU Nařízení 2015/2424 přineslo níže uvedené změny:

¹³ 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].

1. odstranilo požadavek grafického znázornění jako podmínku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek EU;
2. rozšířilo demonstrativní vymezení označení, která mohou tvořit ochrannou známku EU, o zvuky;
3. konstitovalo novou podmínku pro zápis přihlašovaného označení – označení musí být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky.

Znění výše citovaného článku 4 Nařízení 2015/2424 je zcela totožné, včetně shora uvedených změn, se zněním článku 3 Směrnice 2015/2436, který byl předmětem právní analýzy v předchozí subkapitole.

Analyzované Nařízení 2015/2424 oproti Směrnici 2015/2436 explicitně v článku 5 uvádí osoby, které jsou způsobilé být majiteli¹⁴ ochranných známek EU, když výslovně stanoví, že *majiteli ochranné známky EU mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů*. Je vhodné zdůraznit, že předmětné ustanovení zahrnovalo již Nařízení (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství. Z citovaného článku lze dovodit plnou shodu s českou doktrinní teorií, že vlastníkem ochranné známky, respektive majitelem ochranné známky EU, může být jak subjekt soukromého práva, obdobně i subjekt veřejného práva.

¹⁴ Úřední znění Nařízení 2015/2424 v anglickém jazyce užívá termín „proprietor“ – vlastník, majitel – sémanticky zcela shodné termíny; ZOZ užívá výlučně termín „vlastník“.

KALINA, Miroslav a kol. *Odborný slovník anglicko-český z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní*. 2. rozš. vyd. Praha: Linde Praha, 1996. 912 s. ISBN 80-7201-040-9, s. 605.

3 Definice institutu ochranné známky dle právního řádu Spojených států amerických

Nejprve je nezbytné zdůraznit fundamentální rozdíl mezi právní úpravou České republiky, Evropské unie a Spojených států amerických. Práva plynoucí z institutu ochranné známky na území České republiky a Evropské unie vznikají výlučně zápisem do relevantních rejstříků ochranných známek, zatímco práva plynoucí z institutu ochranné známky na území Spojených států amerických vznikají již jejím skutečným užíváním, neboť americký právní systém je založen na tzv. obyčejovém, respektive zvykovém právu, tzv. common law, které bylo vyvinuto na základě soudně vytvořeného systému práva jednotlivých států federace.

Pro získání právní ochrany užívaného označení tedy americký známkový zákon obligatorně nevyžaduje registraci takového označení v podobě ochranné známky, ale v případě, že tak přihlašovatel učiní, získá tím vyšší stupeň právní ochrany, zejména s ohledem na vymáhání práv z ochranné známky, respektive užívaného označení. Ve Spojených státech amerických vedle sebe existuje duální právní úprava, a sice federální a státní právní úprava. Státní právní úprava je ustanovena zákony jednotlivých států federace na podkladě shora uvedeného common law. Jedná se o obdobný princip jako u ochranné známky EU, kdy vedle komunitární právní úpravy týkající se ochranné známky EU současně existuje právní úprava na národní úrovni každého členského státu Evropské unie. Předmětem předkládané kapitoly je právní analýza relevantních ustanovení právní úpravy Spojených států amerických na federální úrovni.

Trademark Act of 1946, as amended (dále jen „Lanham Act“), stěžejní zákon o ochranných známkách ve Spojených státech amerických, přijatý v roce 1946, konstituoval současný systém známkoprávní ochrany na území Spojených států amerických. V rámci procesu federální registrace ochranných známek Lanham Act diferencuje tzv. „Principal“ / „hlavní“ a „Supplemental“ / „doplňkový“ zápis ochranných známek. Titul první Lanham Act, nazvaný „The Principal Register“ / „hlavní rejstřík“, obsahuje ustanovení o hlavním federálním zápisu ochranných známek, doplňkový zápis je upraven v titulu druhém, nazvaném „The Supplemental Register“ / „doplňkový rejstřík“.¹⁵ Jestliže označení splňuje zákonem předepsané náležitosti, může být zapsáno do hlavního rejstříku prostřednictvím tzv. hlavního

¹⁵ U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended.

zápisu, který označení, respektive ochranné známce¹⁶, poskytuje řadu výhod, zejména nespornost, popřípadě nenapadnutelnost ochranné známky po pěti letech po datu zápisu, zákonný předpoklad platnosti, vlastnictví, rozlišovací způsobilosti či inherentní distinktivitu, zákonný předpoklad výlučného práva užívat ochrannou známku v obchodě¹⁷. Oproti tomu označení, která nesplňují zákonem stanovené podmínky pro zápis do hlavního rejstříku, mohou být zapsána do doplňkového rejstříku. Doplňkový rejstřík mimo jiné umožňuje registraci popisných označení s nedostatečnou rozlišovací způsobilostí, pokud však dané popisné označení získá užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost, může být zapsáno do hlavního rejstříku.¹⁸

Definice federální ochranné známky je explicitně stanovena v Lanham Act, Title X – Construction and Definitions, § 45 (15 U.S.C. § 1127), který deklaruje, že *termín ochranná známka zboží zahrnuje jakékoliv slovo, název, symbol či design, nebo jakoukoliv jejich kombinaci, která identifikuje a rozlišuje zboží jedné osoby, včetně jedinečného produktu, od zboží, které je vyráběno či prodáváno jinými osobami, a která indikuje zdroj takového zboží, a to i v případě, je-li zdroj neznámý.*

Lanham Act dále ve shora citovaném ustanovení definuje institut ochranné známky služeb, když výslovně stanoví, že *termín ochranná známka služeb zahrnuje jakékoliv slovo, název, symbol či design, nebo jakoukoliv jejich kombinaci, která identifikuje a rozlišuje služby jedné osoby, včetně jedinečné služby, od služeb jiných osob a která indikuje zdroj takových služeb, a to i v případě, je-li zdroj neznámý. Názvy, jména postav a další distinktivní rysy rozhlasových nebo televizních programů mohou být zapsány jako známky služeb, přestože mohou propagovat zboží sponzora.*

Výše uvedené definice ochranné známky zboží a ochranné známky služeb v ustanovení § 45 (15 U.S.C. § 1127) současně obsahují další obligatorní podmínku, která musí být s podmínkami shora vymezenými splněna kumulativně – *příhlášku ochranné známky zboží a ochranné známky služeb do hlavního rejstříku je oprávněna podat osoba, která již přihlašované označení užívá v obchodu či která má úmysl přihlašované označení v dobré víře v obchodu užívat.*

¹⁶ Přihlašované označení lze za ochrannou známku právně považovat až poté, kdy je zapsáno do známkového rejstříku.

¹⁷ Differences between the Principal Registration and Supplemental Registration. *Steps to a Trademark* [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: <http://stepstoatrademark.com/>.

¹⁸ U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended.

Ze shora citovaných definic ochranné známky zboží a ochranné známky služeb autorka vyvozuje, že celkový náhled na institut ochranné známky¹⁹ ve Spojených státech amerických se podstatně liší od konceptu právní úpravy institutu ochranné známky v České republice a Evropské unii.

Stěžejní rozdíl autorka spatřuje ve skutečnosti, že ve Spojených státech amerických je kladen důraz na faktické užívání ochranné známky již při jejím zápisu, neboť federální přihláška ochranné známky dle Lanham Act může být podána na základě jejího předchozího mezistátního užívání v obchodu, respektive s důsledky projevujícími se v dalším státě, či na základě čestného prohlášení o záměru v dobré víře ochrannou známku užívat v obchodu v blízké budoucnosti a faktické užívání následně doložit.²⁰ Uvedený text je plně v souladu s článkem 15 odst. 3 TRIPS, který explicitně stanoví, že *členové TRIPS mohou zápisnou způsobilost učinit závislou na užívání, přičemž skutečné užívání známky však nebude podmínkou pro podání přihlášky k zápisu.*

Výše uvedené autorka považuje za podstatný rozdíl oproti české a evropské právní úpravě, neboť při zápisu českých přihlášek ochranných známek a přihlášek ochranných známek EU průzkumové autority neřeší užívání předmětného přihlašovaného označení, pokud má označení dostatečný stupeň rozlišovací způsobilosti. Český ZOZ v souladu s Nařízením 2015/2424 nestanoví povinné užívání přihlašovaného označení jako nutný předpoklad jeho zápisu do rejstříku ochranných známek, ale užívání ochranné známky vyžaduje pro udržení, respektive trvání známkových práv, pod sankcí omezení nebo ztráty práv z ní. Ustanovení § 13 odst. 1 ZOZ uvádí, že pokud do pěti let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu pěti let, podléhá ochranná známka následkům explicitně uvedeným v ustanovení § 14 a § 31 tohoto zákona, ledaže pro neužívání existují řádné důvody. Analogický text je obsažen i v článku 15 Nařízení 2015/2424.

Ustanovení § 14 ZOZ vymezuje, že ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky užívání uvedené výše v ustanovení § 13 ZOZ. Ustanovení § 31 odst. 1 písm. a)

¹⁹ Výrazem „ochranná známka“ autorka dále v textu míní jak ochrannou známku zboží, dle Lanham Act „Trademark“, tak současně i ochrannou známku služeb, dle Lanham Act „Service Mark“.

²⁰ U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended. Title I – The Principal Register, § 1 (15 U.S.C. § 1051).

U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended. Title X – Construction and Definitions, § 45 (15 U.S.C. § 1127).

ZOZ k následkům neužívání ochranné známky dle ustanovení § 13 odst. 1 stanoví, že Úřad průmyslového vlastnictví zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu pět let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody, přičemž současně uvádí důležitou podmínku, že k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky.

Z analyzovaných ustanovení lze tedy vyvodit, že pokud vlastník ochranné známky do pěti let od zápisu nezačne ochrannou známku řádně užívat pro výrobky a/či služby, pro které byla zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu pěti let, podléhá ochranná známka sankci spočívající ve skutečnosti, že řádně neužívaná starší ochranná známka není namítacím materiálem a její existence nemůže být důvodem pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou, či sankci v podobě jejího zrušení, s výjimkou případu, kdy pro neužívání existují řádné důvody. Dle postoje autorky hlavním účelem daného ustanovení je eliminace přihlašování a zejména udržování ochranných známek, které sledují výlučně zájem na blokování zápisu konkurenčních označení a zájem na dosažení zisku ze známkové transakce, což je obecně považováno za nekalosoutěžní jednání. V praxi však dle autorky uvedený účel není splněn, neboť zákonná lhůta pět let, v níž je tolerováno neužívání dané ochranné známky, je dlouhá. De lege ferenda by bylo proto žádoucí, aby došlo k jejímu výraznému zkrácení.

K dané problematice autorka závěrem usuzuje, že právní úprava České republiky a Evropské unie v komparaci s americkou právní úpravou je k přihlašovatelům benevolentnější, neboť výslovně nestanoví povinné užívání přihlašovaného označení jako podmínku jeho zápisu do rejstříku ochranných známek. Užívání ochranné známky vyžaduje pro udržení známkových práv pod sankcí omezení nebo ztráty práv z ní. Oproti tomu nevýhodu české a evropské právní úpravy autorka spatřuje zejména ve vzniku tzv. blokážních ochranných známek monopolizujících označení, která nejsou fakticky užívána v obchodním styku vlastníky takových ochranných známek.

Závěr

Lanham Act v definici ochranné známky neobsahuje požadavek grafického znázornění přihlašovaného označení jako elementární podmínku pro zápis do rejstříku. Po reformě ochranné známky EU tedy dříve benevolentnější právní úprava federální ochranné známky je již zcela v souladu s právní úpravou Evropské unie a českou právní úpravou, samozřejmě rozuměno po implementaci Směrnice 2015/2436 do právního řádu České republiky.

Z hlediska výčtu označení, jež mohou tvořit ochrannou známku, Lanham Act v komparaci s českou a evropskou právní úpravou shodně uvádí demonstrativní výčet možných označení způsobilých k právní ochraně formou institutu ochranné známky. Užitím termínu „include”²¹ zákonodárce vymezil otevřenou množinu označení, jež jsou způsobilá zápisu, neboť citovaný termín v souladu s pravidly anglického jazyka nelze interpretovat restriktivně. Autorka se domnívá, že demonstrativní vymezení označení způsobilých k právní ochraně formou institutu ochranné známky je bezpochyby vhodnější, zejména s ohledem na rychlý vývoj známkoprávní oblasti, internetového prostředí a marketingových strategií potenciálních vlastníků ochranných známek.

Lanham Act v komparaci s českou a evropskou právní úpravou jako označení, jež jsou způsobilá tvořit ochrannou známku, výslovně uvádí pojem „device“ / „design”²², zatímco česká a evropská právní úprava operuje s termínem „tvar výrobku či jeho obal”. Citované termíny jsou ze sémantického hlediska až na nepatrné nuance shodné. K uvedenému je vhodné současně zdůraznit skutečnost, že ve Spojených státech amerických neexistuje právo průmyslových vzorů tak, jak ho zná česká a evropská právní úprava. Průmyslový vzor lze na území Spojených států amerických chránit výlučně prostřednictvím autorského práva, patentů na průmyslové vzory a formou institutu ochranné známky. Dle názoru autorky shora citovaný pojem zákonodárce uvedl do legální definice ochranné známky zejména z důvodu možnosti chránit vizuální vzhled, respektive design produktu, institutem ochranné známky.

Požadavek Lanham Act na rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení obsažený v legální definici ochranné známky se neliší v komparaci s českým a evropským vymezením institutu ochranné známky. Lanham Act však diferencuje známky týkající se *výlučně zboží* /

²¹ Výraz „include“ v českém jazyce označuje termín „zahrnovat“.

Oxford Dictionaries Language Matters [online]. [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/include>.

²² *Oxford Dictionaries Language Matters* [online]. [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/device>.

„Trademarks” a tzv. *známky služeb* / „Service Marks”²³. Čeští a evropští zákonodárci uvedenou duální právní úpravu institutu ochranné známky neaplikovali. Definice národní ochranné známky a ochranné známky EU subsumuje jak výrobky, respektive zboží, tak i služby. Pojem ochranná známka služeb není v české ani evropské právní úpravě explicitně užit.

Lanham Act v komparaci s českým a evropským právním vymezením institutu ochranné známky výslovně neupravuje způsob, jakým má být přihlašované označení předloženo zápisné autoritě. Analogicky lze však dovodit, že přihlašované označení musí být vyjádřeno způsobem, který příslušným orgánům a relevantní veřejnosti umožní jasně a přesně určit předmět a rozsah ochrany daného označení.

²³ Přihlášku ochranné známky služeb přihlašovatel využije v případě, poskytuje-li výlučně služby.

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.].

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).

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

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.

U. S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended.

Zákon č. 8/1952 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.

KALINA, Miroslav a kol. *Odborný slovník anglicko-český z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní*. 2. rozš. vyd. Praha: Linde Praha, 1996. 912 s. ISBN 80-7201-040-9.

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

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

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. 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.

Elektronické zdroje

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

Differences between the Principal Registration and Supplemental Registration. *Steps to a Trademark* [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: <http://stepstoatrademark.com/>.

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

Oxford Dictionaries Language Matters [online]. [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: <http://www.oxforddictionaries.com/>.

United States Patent and Trademark Office [online]. [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: <https://www.uspto.gov/>.

Úřad průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2015-03-30]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/cs.html>.