

INSTITUT ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

Mgr. Martina Zdvihalová, Ph.D.¹

Úvod

Předkládaný příspěvek² se zabývá rozlišovací způsobilostí ochranných známek, výslovně komparací právního řádu České republiky, Evropské unie a Spojených států amerických v uvedené oblasti. Stěžejním cílem příspěvku je podat ucelenou právní analýzu relevantních ustanovení zákona o ochranných známkách platného na území České republiky, právních předpisů Evropské unie a amerického známkového zákona, tzv. Lanham Act, která explicitně či implicitně souvisí s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek, a jejich výsledná komparace.

Předkládaný příspěvek subsumuje interpretaci institutu „ochranná známka“ a institutu „rozlišovací způsobilost ochranných známek“. Důraz je současně kladen na interpretaci klíčových doktrinárních termínů, které výslovně souvisí s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek, a to inherentní rozlišovací způsobilost a rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku. Předkládaný příspěvek rovněž pojednává o tzv. kategorizaci ochranných známek dle stupně rozlišovací způsobilosti. S ohledem na skutečnost, že institut

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 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“.

rozlišovací způsobilost ochranných známek jako pojem platného práva není v analyzovaných známkových zákonech *expressis verbis* vymezen, kromě výkladu doslovného autorka aplikuje též i výklad extensivní neboli rozšiřující, který způsobí, že dosah interpretované právní normy bude širší, než by tomu bylo při výkladu doslovném. Předkládaný příspěvek rovněž implikuje reformu ochranné známky Evropské unie, tzv. European Union Trade Mark, dále jen „ochranné známky EU“, v interpretované oblasti.

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. Je to velmi podobné 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 předkládaného příspěvku bude 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*“ a „*Supplemental*“ zápis ochranných známek. Titul první Lanham Act, nazvaný „*The Principal Register*“, subsumuje ustanovení o hlavním federálním zápisu ochranných známek,

doplňkový zápis je upraven v titulu druhém, nazvaném „*The Supplemental Register*“.³ Jestliže označení splňuje zákonem předepsané náležitosti, může být zapsáno do shora citovaného Principal Register, prostřednictvím tzv. hlavního zápisu, který označení, respektive ochranné známce⁴ poskytuje řadu výhod, zejména nespornost, popřípadě nenapadnutelnost ochranné známky po pěti letech po datu zápisu, zákonný předpoklad platnosti, vlastnictví, rozlišovací způsobilosti či inherentní distinkitivity, zákonný předpoklad výlučného práva užívat ochrannou známku v obchodě⁵. Oproti tomu označení, která nesplňují zákonem stanovené podmínky pro zápis do Principal Register, mohou být zapsána do Supplemental Register. Supplemental Register mimo jiné umožňuje registraci popisných označení s nedostatečnou rozlišovací způsobilostí, pokud však dané popisné označení získá užíváním v obchodním styku v čase rozlišovací způsobilost, může být zapsáno do Principal Register.⁶

³ U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended.

⁴ Přihlašované označení lze za ochrannou známku právně považovat až poté, co je zapsáno do známkového rejstříku.

⁵ Differences between the Principal Registration and Supplemental Registration. In: *Steps to a Trademark*. [Online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z WWW: <http://stepstoatrademark.com/principalvsupplemental.html>.

⁶ U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended.

1 Vymezení institutu ochranné známky

1.1 Definice institutu ochranné známky podle právního řádu České republiky

Institut *ochranná známka* na území České republiky je 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.

Ustanovení § 1 citovaného zákona 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*.“⁷

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.⁸

Z výše citovaného ustanovení vyplývá, že přihlašované označení musí splňovat tři obligatorní podmínky pro zápis do rejstříku ochranných známek – musí být schopné grafického znázornění, musí mít rozlišovací neboli distinktivní způsobilost a musí být vázané na výrobky a/či služby, k jejichž rozlišení má sloužit.

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*⁹, která 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

⁷ 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.

⁸ 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, s. 56.

⁹ 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).

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.

Citovaná směrnice v článku 2 definuje označení, jež mohou tvořit ochrannou známku, když explicitně stanoví, že 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 českého zákona o ochranných známkách lze tedy vyvodit, že definice institutu ochranné známky je plně v souladu se shora uvedenou směrnicí. Český známkový zákon oproti směrnici jako označení způsobilé zápisu formou institutu ochranné známky výslovně uvádí *barvu*¹⁰, ale protože český známkový zákon i směrnice uvádějí shodně demonstrativní výčet označení způsobilých zápisu formou ochranné známky, interpretačně explicitní vyjádření barvy v zákonné definici ochranné známky není na závadu. Jde o jakési vodítko přihlašovatel, respektive Úřadu průmyslového vlastnictví, že pokud si přihlašovatel bude nárokovat barvu jako ochrannou známku a současně splní všechny požadavky zákona pro zápis předmětného označení do známkového rejstříku, především podmínku rozlišovací způsobilosti, není důvod mu bez dalších úvah odepírat právní ochranu v podobě zápisu označení tvořeného výlučně barvou do rejstříku ochranných známek.

Zákon o ochranných známkách v České republice *expressis verbis* neomezuje okruh vlastníků ochranné známky. Vlastníkem tedy může být jak subjekt soukromého práva – fyzická osoba či právnická osoba, způsobilá k právním úkonům, tak subjekt veřejného práva – stát, organizační složka státu (ministerstvo), územně samosprávný celek (obec, kraj) apod.¹¹ Oproti tomu shora uvedená směrnice v citovaném 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*“/originální znění v anglickém jazyce: „provided

¹⁰ Zde je nutné 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.

¹¹ 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, s. 59-60.

that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one *undertaking*¹² from those of other *undertakings*“. Interpretuji-li uvedený termín restriktivně, usuzuji, že vlastníkem ochranné známky dle znění směrnice může být pouze právnická osoba. Uvedené již však bylo překonáno praxí, neboť členské státy ve svých právních předpisech běžně umožňují zápis ochranné známky, jejímž vlastníkem je fyzická osoba, ať již podnikatel či nikoliv. Bylo by tedy namístě, aby evropští zákonodárci tento již „technický“ nedostatek odstranili.

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/ES. 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. V této souvislosti by mělo být zajištěno, aby se systém ochranných známek EU a vnitrostátní systémy ochranných známek vzájemně doplňovaly.¹³

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 a založené na nejnovějších technologiích, je třeba systém ochranných známek v Evropské unii jako celku modernizovat a přizpůsobit jej internetovému věku.¹⁴

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*, dále jen „Směrnice“¹⁵. Citovaná Směrnice s účinkem ode dne 15. ledna 2019 zrušuje výše analyzovanou Směrnici 2008/95/ES. Vzniká tedy tzv. přechodné, implementační období, kdy všechny členské státy Evropské unie mají povinnost Směrnici implementovat do svých právních řádů.

¹² 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, s. 837.

¹³ Desiderata Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

¹⁴ Desiderata Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

¹⁵ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách.

Citovaná Směrnice v článku 3, který vymezuje 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.*¹⁶

K citovanému článku je nutné uvést, že uvedené podmínky musí být splněny kumulativně.

Desiderata Směrnice k citovanému článku stanoví, 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.¹⁷

Nová Směrnice podstatně mění požadavky na obecnou definici ochranné známky – výslovně již nevyžaduje požadavek *grafického znázornění* přihlašovaného označení. 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 poté předmětem právní ochrany, zda daný záznam, či jeho zvukové provedení. Osobně se ztotožňuji 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

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Desiderata Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/ 2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

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 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví¹⁸, dále jen „PUÚ“, který deklaruje, že *podmínky přihlášky a zápisu továrních a obchodních známek stanoví v každé unijní zemi její národní zákonodárství*.

Současně zrušení požadavku grafického znázornění přihlašovaného označení je plně v souladu s článkem 15 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví¹⁹, dále jen „TRIPS“, dle kterého jsou *předmětem ochrany jakékoli označení nebo jakákoli kombinace označení způsobilá odlišit výrobky či služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků*. Článek 15 odst. 1 TRIPS 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*. Rovněž článek 15 odst. 1 deklaruje, 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 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 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Současně Směrnice nově jako označení, jež může tvořit ochrannou známku, výslovně uvádí *zvuk*. Uvedená změna formálně připouští zápis zvukových ochranných známek. Tato změna, jak jsem avizovala výše, je překonána rozhodovací praxí, neboť v Evropské unii, a současně i ve Spojených státech amerických, již byly připuštěny zápisy zvuků jako označení, která mohou subsumovat ochrannou známku.

Směrnice 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

¹⁸ 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.).

¹⁹ 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.].

nahrazuje původní požadavek grafického znázornění označení a současně dává přihlašovatelí 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 předmětného označení. Je však nutné mít na paměti, že uvedená změna bude pro průzkumové úřady zejména technicky 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.

I v nové Směrnici zákonodárci ponechali rozhodovací praxi již překonaný „technický“ nedostatek v podobě užití pojmu „podnik“ v definici ochranné známky, který by bylo vhodné nahradit pojmem „osoba“.

K analyzované oblasti lze závěrem shrnout, že Česká republika v souladu se shora interpretovanou Směrnicí je povinna ve lhůtě do 14. ledna 2019 implementovat do svého právního řádu níže uvedené změny v definici ochranné známky:

1. odstranit požadavek grafického znázornění jako podmínku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek;
2. demonstrativní vymezení označení, jež mohou tvořit ochrannou známku, rozšířit o zvuky;
3. 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 vlastníkoví ochranné známky.

1.2 Definice institutu ochranné známky EU dle právního řádu Evropské unie

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“, které reformuje systém ochranné známky EU, před reformou ochranné známky Společenství. Citované Nařízení ruší Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a v článku 2 zřizuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Předmětné Nařízení, 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 shora citovaného Nařízení definuje označení, která 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.*²⁰

Desiderata Nařízení 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.²¹

Oproti původnímu Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství, které v článku 4 explicitně 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

²⁰ 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).

²¹ Ibid.

výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků²², reformované Nařízení podstatně mění definici ochranné známky EU.

S ohledem na definici ochranné známky EU nové Nařízení přineslo níže uvedené změny:

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.

Ustanovení článku 4 Nařízení je zcela totožné, včetně shora uvedených změn, se zněním článku 3 nové Směrnice, která byla předmětem právní analýzy výše.

Analyzované Nařízení oproti Směrnici explicitně v článku 5 uvádí osoby, které jsou způsobilé být majiteli, respektive vlastníky²³ ochranných známek EU, když výslovně stanoví, že *majiteli ochranné známky EU mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů*²⁴. Je vhodné zdůraznit, že předmětné ustanovení zahrnovalo již Nařízení (ES) č. 207/2009. Z uvedeného článku lze tedy dovodit plnou shodu s českou doktrinní teorií, že vlastníkem ochranné známky, popřípadě ochranné známky EU, může být jak subjekt soukromého práva, obdobně i subjekt veřejného práva.

1.3 Definice institutu ochranné známky podle právního řádu Spojených států amerických

Definice federální ochranné známky je explicitně stanovena v *Trademark Act of 1946, as amended, Lanham Act*, Title X – Construction and Definitions, § 45 (15 U.S.C. § 1127), který

²² 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].

²³ Originál Nařízení v anglickém jazyce užívá termín „proprietor“ – vlastník, majitel, sémanticky zcela shodné termíny.

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

²⁴ 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].

deklaruje, že termín *ochranná známka zboží/Trademark* 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.²⁵

Lanham Act dále ve shora citovaném ustanovení definuje institut *ochranné známky služeb*, když výslovně stanoví, že *termín ochranná známka služeb/Service Mark* 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, přesto že mohou propagovat zboží sponzora.²⁶

Výše uvedené definice ochranné známky zboží a ochranné známky služeb obsahují současně další obligatorní podmínku, která musí být s podmínkami shora uvedenými splněna kumulativně – *příhlášku ochranné známky zboží a ochranné známky služeb do Principal Register je oprávněna podat osoba, která již přihlašované označení užívá v obchodu či která má úmysl přihlašované označení v dobré víře v obchodu užívat.*²⁷

Ze shora citovaných definic ochranné známky zboží a ochranné známky služeb vyvozují, že celkový náhled na institut ochranné známky²⁸ ve Spojených státech amerických se podstatně liší od konceptu právní úpravy institutu ochranné známky v České republice a Evropské unii.

Stěžejní rozdíl spatřuji 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.²⁹ Uvedené považuji za podstatný rozdíl oproti české a evropské právní úpravě, neboť při zápisu českých a evropských přihlášek ochranných

²⁵ U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended. Title X – Construction and Definitions, § 45 (15 U.S.C. § 1127).

²⁶ U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended. Title X – Construction and Definitions, § 45 (15 U.S.C. § 1127).

²⁷ Ibid.

²⁸ 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“.

²⁹ U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended. Title I – The Principal Register, § 1 (15 U.S.C. § 1051).

známek, respektive přihlášek ochranných známek EU, průzkumové autority neřeší užívání předmětného přihlašovaného označení, pokud má označení dostatečný stupeň rozlišovací způsobilosti. V dané problematice lze usoudit, že právní úprava České republiky a Evropské unie v komparaci s americkou právní úpravou je k přihlašovatelům benevolentnější. Oproti tomu nevýhodu české a evropské právní úpravy spatřuji zejména ve vzniku tzv. blokačních ochranných známek, které monopolizují označení, která nejsou fakticky užívána v obchodním styku vlastníky takových ochranných známek.

Lanham Act v definici ochranné známky současně neobsahuje požadavek grafického znázornění přihlašovaného označení jako elementární podmínku pro zápis do rejstříku. Po reformě ochranné známky EU, která byla analyzována v předchozích subkapitolách, tedy dříve benevolentnější právní úprava federální ochranné známky je již zcela v souladu s evropskou a českou právní úpravou, samozřejmě rozuměno po implementaci Směrnice do právního řádu České republiky.

Z hlediska výčtu označení, která mohou tvořit ochrannou známku, Lanham Act v komparaci s českou a evropskou právní úpravou shodně uvádí demonstrativní výčet možných označení, která jsou způsobilá tvořit ochrannou známku. Užitím termínu „*include*“³⁰ zákonodárce vymezil otevřenou množinu výčtu možných označení, jež jsou způsobilá zápisu, neboť citovaný termín v souladu s pravidly anglického jazyka nelze interpretovat restriktivně. Domnívám se, že demonstrativní vymezení označení způsobilých k právní ochraně formou institutu ochranné známky je bezpochyby vhodnější, zejména s ohledem na rychlý vývoj známkoprávní oblasti a internetového prostředí.

Lanham Act v komparaci s českou a evropskou právní úpravou označení, jež jsou způsobilá tvořit ochrannou známku, výslovně uvádí pojem „*device/design*“³¹, 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 zmínit 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

³⁰ Výraz „*include*“ v českém jazyce označuje termín „zahrnovat“.

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

³¹ *Oxford Dictionaries Language Matters* [online]. [cit. 2016-02-06]. Dostupné z WWW: <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/include>.

vzory a formou institutu ochranné známky³². Shora citovaný pojem tedy zákonodárce do legální definice ochranné známky uvedl z důvodu možnosti chránit průmyslové vzory, respektive vizuální vzhled, design produktu, jako je obal či jeho tvar, 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 ochranné známky týkající se *výlučně zboží/Trademarks* a tzv. *ochranné známky služeb/Service Marks*³³. Čeští a evropští zákonodárci uvedenou duální 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 vyvodit, že označení musí být vyjádřeno způsobem, který příslušným orgánům a relevantní veřejnosti umožní jasně a přesně určit předmět a rozsah ochrany.

³² Spojené státy americké - ochrana podle práva průmyslových vzorů. In: *NIS – Nábytkářský informační systém*. [Online]. [cit. 2016-28-01]. Dostupné z WWW: <http://www.n-i-s.cz/cz/spojene-staty-americke/page/270/>.

³³ Přihlášku ochranné známky služeb přihlašovatel využije v případě, poskytuje-li výlučně služby.

2 Definice institutu „rozlišovací způsobilost“ ochranných známek

S termínem rozlišovací způsobilost se lze setkat ve všech právních řádech, které subsumují 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 předmětné označení má v daném případě dostatečný stupeň rozlišovací způsobilosti, aby mohlo být chráněno institutem ochranné známky.³⁴

Institut rozlišovací neboli distinktivní způsobilost není v analyzovaných právních řádech *expressis verbis* vymezen. Zákon o ochranných známkách, účinný v České republice, v ustanovení § 4 písm. b) jako důvod pro odmítnutí známkoprávní ochrany pouze uvádí, že do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Obdobně i Nařízení v článku 7 odst. 1 písm. (b) stanoví, že do rejstříku se nezapíší ochranné známky³⁵, které postrádají rozlišovací způsobilost. Jedná se o tzv. negativní definice interpretovaného institutu.

Dle interpretace autorky termín rozlišovací způsobilost lze extensivním výkladem dovodit z ustanovení § 1 českého známkového zákona, obdobně z článku 4 Nařízení. 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. Uvedené je plně v souladu se stanovisky Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě.

Lanham Act v ustanovení § 2 (15 U.S.C. § 1052), Title I – The Principal Register, analogicky stanoví, že *zápis ochranné známky do hlavního rejstříku, prostřednictvím které nelze odlišit zboží přihlašovatele od zboží ostatních, musí být zamítnut z důvodu její povahy*³⁶. Citované ustanovení vyjadřuje negativní definici institutu rozlišovací způsobilost ochranných známek v právní úpravě Spojených států amerických. Termín rozlišovací způsobilost lze za užití extensivního výkladu vyvodit z ustanovení § 45 (15 U.S.C. § 1127), Title X – Construction and Definitions, Lanham Act. Termínem rozlišovací způsobilost se tedy výslovně rozumí *způsobilost identifikovat a rozlišit zboží jedné osoby, včetně jedinečného produktu, od zboží*

³⁴ ČERMÁK, Karel: Rozlišovací způsobilost ochranné známky, Průmyslové vlastnictví, 2000, č. 1-2, s. 22-23.

³⁵ Dikce Nařízení právně nepřesně operuje s termínem „ochranné známky“, namísto termínu „označení“.

³⁶ U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended. Title I – The Principal Register, § 2 (15 U.S.C. § 1052).

vyrobeného či prodaného jinými osobami a současně indikovat zdroj takového zboží, respektive v případě ochranné známky služeb identifikovat a rozlišit služby jedné osoby, včetně jedinečné služby, od služeb jiných osob a současně indikovat zdroj takových služeb.

Ve všech shora analyzovaných právních řádech 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, které má sloužit jako ochranná známka, je *distinktivní jako takové*, tzn., subsumuje 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. Avšak i označení, které nemá inherentní rozlišovací způsobilost, tzn., 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 přihlašovatele příznačné*. Tento typ rozlišovací způsobilosti, v dikci právního předpisu označovaný výlučně termínem „*rozlišovací způsobilost*“, doktrína označuje za tzv. „*příznačnost*“ neboli „*vžitost*“, evropská a americká doktrína operuje s termínem tzv. „*secondary meaning*“.

Doktrína příznačnosti je implicitně zakotvena v ustanovení § 5 českého zákona o ochranných známkách, které explicitně 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.“³⁷

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 tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, může být zapsáno do rejstříku ochranných známek

³⁷ 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.

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.³⁸

Analogické ustanovení je obsaženo v článku 7 odst. 3 Nařízení, které 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.“³⁹

Článek 7 Nařízení, který taxativně vypočítává absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky EU, ve shora citovaných písmenech b), c) a d) výslovně uvádí, 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*, současně ochranné známky, které jsou *tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech*.⁴⁰

Lanham Act v komparaci s výše interpretovanou právní úpravou České republiky a Evropské unie subsumuje analogické zákonné požadavky, když v ustanovení § 2 (e), (15 U.S.C. § 1052), Title I – The Principal Register, výslovně stanoví, že *do hlavního rejstříku nelze zapsat ochranné známky, které (1) jsou výlučně popisné ve vztahu ke zboží přihlašovatele, které (2) jsou zejména geograficky popisné, s výjimkou označení původu registrovaného dle ustanovení § 1054 daného titulu, a ochranné známky, které (4) sestávají především pouze z příjmení*⁴¹. Citované odstavce (2) a (4) představují otevřenou množinu výčtu možných označení, respektive dle textu Lanham Act ochranných známek, jež jsou nezpůsobilá zápisu do hlavního rejstříku, tzv. Principal Register.

Lanham Act dále v ustanovení § 2 (f), (15 U.S.C. § 1052), Title I – The Principal Register, deklaruje, že *do hlavního rejstříku je zapsána ochranná známka, užívaná přihlašovatelem*,

³⁸ 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.

³⁹ 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).

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended., Title I – The Principal Register, § 2 (e), (15 U.S.C. § 1052).

*která se stala v obchodě distinktivní ve vztahu ke zboží přihlašovatele*⁴². Z uvedeného ustanovení lze dovodit, že pokud ochranná známka není inherentně distinktivní, může být zapsána do hlavního rejstříku výlučně po předložení průkazu o nabytí rozlišovací způsobilosti, respektive dle americké doktríny secondary meaning.

Lanham Act k doktríně tzv. secondary meaning současně uvádí, že *Americký známkový a patentový úřad akceptuje jako zřejmý důkaz nabytí rozlišovací způsobilosti ochranné známky, která je užívána na zboží*⁴³ *přihlašovatele či v souvislosti s ním, důkaz podstatného, výhradního a nepřetržitého užívání v obchodním styku přihlašovatelem po dobu pěti let přede dnem zápisu do rejstříku.*⁴⁴

Lanham Act tedy jako obligatorní podmínku pro nabytí rozlišovací způsobilosti označení, která nejsou inherentně distinktivní, výslovně stanoví období pěti let podstatného, výlučného a kontinuálního užívání předmětné ochranné známky přihlašovatelem v obchodním styku přede dnem zápisu do federálního rejstříku ochranných známek, přičemž podmínka podstatného, výlučného a kontinuálního užívání musí být splněna kumulativně. Uvedené považuji za fundamentální rozdíl v komparaci s právní úpravou České republiky a Evropské unie, které lhůtu k prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti explicitně nestanoví.

Výše interpretovaná ustanovení související s doktrínou příznačnosti, respektive secondary meaning jsou plně v souladu s článkem 15 TRIPS, který expressis verbis stanoví, že *tam, kde označení nejsou schopna podstatně rozlišit příslušné výrobky nebo služby, mohou Členové podmínit zápisnou způsobilost rozlišovací schopností získanou užíváním.*⁴⁵

Závěrem lze k dané kapitole shrnout – aby označení přihlašované jako ochranná známka bylo způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek vedeného danou známkoprávní autoritou, musí splňovat *obligatorní podmínku rozlišovací neboli distinktivní způsobilosti*, tzn., musí být *způsobilé identifikovat obchodní původ nárokových produktů či služeb*. Uvedený zákonný požadavek shodně vyžaduje český, evropský i americký právní řád.

⁴² U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended., Title I – The Principal Register, § 2 (f), (15 U.S.C. § 1052).

⁴³ Lanham Act v ustanovení § 3 (15 U.S.C. § 1053) uvádí analogický text týkající se výlučně zápisu ochranných známek služeb.

⁴⁴ U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended., Title I – The Principal Register, § 2 (f), (15 U.S.C. § 1052).

⁴⁵ 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.].

3 Kategorizace ochranných známek dle stupně rozlišovací způsobilosti

Při určování, zda je označení distinktivní, soudní orgány České republiky, Evropské unie a Spojených států amerických prostřednictvím svých rozhodnutí shodně diferencovaly označení do čtyř kategorií založených na vztahu přihlašovaného označení a nárokovaného produktu, popřípadě služby – *fantazijní/fanciful*, *arbitrární/arbitrary*, *sugestivní/suggestive*, *popisná/descriptive* a *druhovká/generic*. Uvedená označení se liší s ohledem na stupeň rozlišovací způsobilosti od inherentně distinktivních, popisných označení až po označení, která pro svou generičnost jsou nezpůsobilá zápisu do rejstříků ochranných známek.

Fantazijní neboli smyšlená označení jsou tvořena zejména slovy, obrázky, symboly. Uvedená označení byla vytvořena výlučně pro účel institutu ochranné známky, z pohledu sémantického nemají žádný jazykový význam, ani vazbu s přihlašovanými výrobky a službami. Interpretovaná označení mají vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti, jsou tzv. inherentně distinktivní, přirozeně rozlišitelná. Aby však taková označení vešla do povědomí průměrných spotřebitelů, vyžadují značné náklady na propagaci. Odborná literatura za jedno z nejhodnotnějších fantazijních označení považuje ochrannou známku „KODAK“. Mezi českými fantazijními označeními vyniká například obrazové označení tvořené okřídleným šípem obchodní společnosti „Škoda Auto, a. s.“. Fantazijní označení jako ochranné známky požívají vysoký stupeň právní ochrany.

Za nahodilá, konvenční či arbitrární označení konstantní judikatura považuje obvyklá slova užívaná v běžném jazyce daného teritoria, avšak která nemají žádný jazykový význam ve spojitosti s nárokovanými výrobky a službami. Pro nárokované produkty a služby jsou označení výhradně fantazijními. Hovořím například o ochranné známce „APPLE“ pro výrobky uvedené ve třídě 9 mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek dle Niceské dohody, zejména počítačový hardware a software, popřípadě ochranná známka „CAMEL“ pro tabákové výrobky. Analyzovaná označení obdobně jako fantazijní označení jsou považována za inherentně distinktivní, vykazující vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti. Jako ochranné známky subsumují vysoký stupeň právní ochrany.

Sugestivní, naznačující, označení jsou označení, která vyvolávají v povědomí průměrných spotřebitelů pozitivní asociaci s výrobkem či službou, evokují nebo naznačují vlastnosti nárokovaného produktu či služby, ale nejedná se explicitně o popisná označení, neboť

přihlašovatelé při jejich tvorbě musí použít jistou dávku představivosti ve spojení s produkovánými výrobky a poskytovanými službami. Pro ilustraci uvádím ochrannou známku „COPPERTONE“ pro opalovací krémy, „EARTHLINK“ pro internetové služby či „JETBLUE“ pro služby letecké přepravy⁴⁶. Dle mého subjektivního postoje se jedná o tzv. kvazi popisná označení, která však subsumují inherentní rozlišovací způsobilost, jsou tedy způsobilá k právní ochraně formou institutu ochranné známky bez průkazu příznačnosti či vžitosti, respektive secondary meaning, neboť jsou inherentně způsobilá rozlišit obchodní původ nárokových výrobků a služeb. Je však nutné mít na paměti, že otázku, zda přihlašované označení je sugestivní, evokující, či spíše popisné ve vztahu k nárokováným výrobkům a službám, je třeba posuzovat ve vztahu k okolnostem daného konkrétního případu.

Popisný charakter mají označení, která pouze popisují zejména vlastnosti, jakost, množství účel, hodnotu, zeměpisný původ nárokových výrobků a služeb, obdobně i místo, čas či způsob výroby výrobků nebo poskytnutí služby. Popisná označení na rozdíl od shora analyzovaných označení nejsou inherentně distinktivní, avšak pokud přihlašovatel prokáže, že popisné označení získalo rozlišovací způsobilost, respektive secondary meaning před zápisem do rejstříku ochranných známek, a to užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokováným produktům a službám přihlašovatele, známkoprávní autorita zapíše dané označení do rejstříku ochranných známek. Uvedené demonstruji na ochranné známce „HOLIDAY INN“, která byla zapsána do federálního rejstříku ochranných známek na území Spojených států amerických až po prokázání nabytí secondary meaning, kdy spotřebitelská veřejnost si uvedené označení asociovala výlučně s konkrétním poskytovatelem hotelových služeb, nikoliv s hotelovými službami obecně.

K problematice popisných označení považuji za pragmatické současně uvést, že třetí osoba je oprávněna užívat popisné označení, které nabylo rozlišovací způsobilost a dosáhlo tak zápisu do rejstříku ochranných známek, v běžném komerčním styku, aniž by porušovala práva z ochranné známky vlastníka předmětného popisného označení, respektive již ochranné známky, a to prostřednictvím doktríny „fair use defense“⁴⁷. Třetí osoba však nesmí popisné označení užívat ve smyslu vlastnictví ochranné známky, ale pouze v čistě informativním smyslu. Například popisné označení „American Airlines“ je třetí osoba oprávněna užít v komerčním kontextu, když odkazuje obecně na všechny letecké společnosti ve Spojených

⁴⁶ *United States Patent and Trademark Office* [online]. [cit. 2016-02-05]. Dostupné z WWW: <http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:qaju4n.1>.

⁴⁷ V českém zákoně o ochranných známkách a v právních předpisech Evropské unie lze uvedenou doktrínu nalézt v ustanovení týkajících se omezení práv z ochranné známky, respektive ochranné známky EU.

státech amerických, a to až do doby, dokud jej neužívá ve smyslu zapsané ochranné známky.⁴⁸

Druhov^á označení jsou označení, která jsou běžně užívaná v obchodě k označování přihlašovaných výrobků a služeb, respektive běžně vyjadřují druh nárokovaných výrobků a služeb. Ilustrativně uvádím slovní označení „CHLEBA“ pro pečivo, „BOTY“ pro obuv, „COMPUTER“ pro počítače. Průměrný spotřebitel si generická označení nespojí výlučně s producentem nárokovaných výrobků, ani poskytovatelem nárokovaných služeb, ale při výběru daných produktů a služeb se orientuje výlučně dle druhu výrobku a služby, což není účel právní ochrany formou institutu ochranné známky. S ohledem na skutečnost, že druhové označení je oprávněn v obchodním styku užívat každý subjekt, nelze zápisu do rejstříku ochranných známek dosáhnout ani průkazem příznačnosti, respektive secondary meaning, neboť by došlo k poskytnutí neoprávněné soutěžní výhody vůči ostatním subjektům na daném segmentu trhu. V praxi je zcela nepřípustné, aby si jediný subjekt přisvojil výhradní užívání druhového označení. Naopak ochranná známka se po svém zápisu do rejstříku může stát druhovým označením, pokud všeobecným užíváním bez účinné obrany vlastníka ztratí rozlišovací způsobilost. Závěrem lze konstatovat, že generická označení nevykazují žádný stupeň rozlišovací způsobilosti a nemohou dosáhnout právní ochrany formou institutu ochranné známky.

⁴⁸ US Trademark Law. In: *Wikibooks – Open books for an open world*. [Online]. [cit. 2016-02-02]. Dostupné z WWW: https://en.wikibooks.org/wiki/US_Trademark_Law#Descriptive_marks.

Závěr

Rozlišovací způsobilost je bezpochyby jedním z elementárních pilířů, na nichž je vybudován institut ochranné známky. S termínem rozlišovací neboli distinktivní způsobilost se lze setkat ve všech právních řádech, které subsumují institut ochranné známky. Na všech teritoriích jeho interpretace, a zvláště následná aplikace, vyvolává otázky a rozpory nejen v doktríně, ale zejména v rozhodovací praxi.

Díky analyzovaných právních předpisů termínem rozlišovací způsobilost nerozumí pouhou způsobilost označení diferencovat výrobky či služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby, ale současně i faktický stav, kdy v povědomí určité části relevantních spotřebitelů již označení je asociováno s výrobky či službami konkrétního subjektu. Tento stav, v dikci právního předpisu nazývaný „rozlišovací způsobilost“, česká doktrína označuje jako „příznačnost“ neboli „vžitost“, evropská a americká doktrína operuje s termínem „secondary meaning“.

Závěrem lze shrnout, že v souvislosti s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek existují dvě různé situace. První se vyznačuje tím, že označení, které má sloužit jako ochranná známka, je distinktivní jako takové, americká odborná literatura operuje s termínem „the mark is distinctive as such“. Uvedené je dle Mezinárodní organizace duševního vlastnictví označováno termínem „inherentní rozlišovací způsobilost“. Druhá se týká označení, které není distinktivní jako takové, ale získalo rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokováným výrobkům či službám přihlašovatele.

Seznam zkratek

Lanham Act	Trademark Act of 1946, as amended
Nařízení	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
PUÚ	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	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách
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.]

Seznam pramenů a odborné 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. 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: ÚPV, 2009. 318 s. ISBN 978-80-7282-075-7.

Odborné články

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

Elektronické zdroje

ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2016-01-30].

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

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

Spojené státy americké - ochrana podle práva průmyslových vzorů. *NIS – Nábytkářský informační systém*. [Online]. [cit. 2016-28-01]. Dostupné z WWW: <http://www.n-i-s.cz/cz/spojene-staty-americke/page/270/>.

United States Patent and Trademark Office [online]. [cit. 2016-02-05]. Dostupné z WWW: <http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:qaju4n.1>.

US Trademark Law. *Wikibooks – Open books for an open world*. [Online]. [cit. 2016-02-02]. Dostupné z WWW: https://en.wikibooks.org/wiki/US_Trademark_Law#Descriptive_marks.