

DEFINIČNÍ VYMEZENÍ INSTITUTU 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 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 „rozlišovací způsobilost ochranných známek“. Důraz je současně kladen na interpretaci klíčových doktrinálních termínů, jež výslovně souvisí s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek, a to inherentní rozlišovací způsobilost a rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku. S ohledem na skutečnost, že institut rozlišovací neboli distinktivní způsobilost ochranných známek jako pojem platného práva není v analyzovaných právních rádech *expressis verbis* vymezen, kromě výkladu doslovného autorka aplikuje též výklad extenzivní

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“.

neboli rozšiřující, který způsobí, že dosah interpretované právní normy bude širší, než by tomu bylo při výkladu doslovném.

S termínem *rozlišovací způsobilost* se lze setkat ve všech právních řádech, které obsahují 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.³

Ve všech níže analyzovaných právních řádech lze shledat dva typy rozlišovací způsobilosti – tzv. *inherentní rozlišovací způsobilost* a *rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku*. Termín *inherentní⁴ rozlišovací způsobilost* znamená, že označení, jež má sloužit jako ochranná známka, je distinktivní, respektive rozlišující, *jako takové⁵* či tzv. *per se⁶* – obsahuje elementární pojmový znak definice ochranné známky v podobě institutu rozlišovací způsobilosti a bez dalšího je plně způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek vedeného známkoprávní autoritou dané země či mezivládní organizace. Inherentně rozlišující označení je způsobilé samo o sobě, ze své podstaty, rozlišit obchodní původ nárokovaných produktů a/či služeb.

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

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

⁴ Vnitřní.

⁵ Americká odborná literatura operuje s termínem „the mark is distinctive as such“.

⁶ Samo o sobě.

Rozlišovací způsobilostí získanou užíváním v obchodním styku se rozumí, že ačkoliv přihlašované označení ab initio⁷ postrádá vnitřní rozlišovací způsobilost ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám, v důsledku masivního či dlouhodobého užívání na relevantním trhu ji může získat. Uvedené lze uplatnit výlučně za podmínky, že relevantní veřejnost, respektive její převážná část, si dané označení spojí pouze s přihlašovatelem, nikoli ještě s další osobou působící na stejném segmentu trhu. To znamená, že přihlašované označení se užíváním v obchodním styku stalo způsobilé individualizovat obchodní původ nárokovaných produktů a/či služeb.

V odborné literatuře a rozhodovací praxi termín rozlišovací způsobilost označuje zpravidla kategorii nadřazenou inherentní rozlišovací způsobilosti a příznačnosti neboli vžitosti. O skutečnosti, že označení má rozlišovací způsobilost, se hovoří tehdy, jestliže dané označení je způsobilé rozlišit výrobky a/či služby nebo tuto funkci již fakticky plní. Hovoří-li se tedy jednou o rozlišovací způsobilosti jako o inherentní schopnosti označení rozlišovat výrobky a/či služby a podruhé jako o faktickém stavu, kdy určité označení již v praxi rozlišuje výrobky a/či služby, není v tom žádný rozpor. Obsah analyzovaného pojmu zůstává nezměněn, mění se pouze modalita, v níž je užit.⁸

⁷ Od počátku.

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

1 Vymezení institutu rozlišovací způsobilosti dle právního řádu České republiky

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

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

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

Institut *rozlišovací* neboli *distinktivní způsobilost* není v ZOZ *expressis verbis* vymezen. Uvedený právní předpis v ustanovení § 4 písm. b) jako důvod pro odmítnutí⁹ známkoprávní ochrany pouze uvádí, že do rejstříku ochranných známek se nezapiše označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Jedná se o tzv. negativní definici institutu ochranné známky.

Dle interpretace autorky termín rozlišovací způsobilost lze extenzivním výkladem dovodit z ustanovení § 1 ZOZ. Rozlišovací neboli distinktivní způsobilostí se tedy rozumí *způsobilost*

⁹ Dikce ZOZ užívá termín „odmítnutí“, avšak s ohledem na právní exaktnost by měl být užit termín „zamítnutí“.

odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Uvedený zákonný požadavek rozlišovací způsobilosti označení vychází z elementární funkce ochranné známky – funkce rozlišit výrobky a/či služby jednoho subjektu od výrobků a/či služeb jiného subjektu. Interpretované je plně v souladu se stanovisky Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě.

Shora uvedené je současně v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu, který k rozlišovací funkci ochranné známky judikoval, že se nejedná o „pouhou“ funkci ochranné známky, ale schopnost rozlišit výrobky a/či služby pocházející od různých výrobků, popřípadě poskytovatelů služeb, je přímo pojmovým znakem ochranné známky.¹⁰

Rozlišovací způsobilostí se nerozumí pouhá způsobilost označení diferencovat výrobky a/či služby, ale též i faktický stav, kdy v povědomí určité části spotřebitelů je již přihlašované označení asociováno s výrobky a/nebo službami určité osoby. Tento stav, v dikci právního předpisu označovaný jako rozlišovací způsobilost, se v doktríně označuje jako příznačnost neboli vžitost.¹¹

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

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

¹⁰ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, čj. 4 As 1/2008-220.

In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 10-11.

¹¹ ČERMÁK, Karel. Rozlišovací způsobilost ochranné známky. *Průmyslové vlastnictví*. 2000, roč. 10, č. 1-2/2000, s. 22-23. ISSN 0862-8726, s. 22.

Výše interpretované ustanovení související s doktrínou příznačnosti je plně v souladu s článkem 15 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví¹² (dále jen „TRIPS“)¹³, 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.*

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

1.1 Posuzování institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek

Posouzení, zda přihlašované označení má či nemá v daném případě způsobilost rozlišit výrobky a/či služby, je správním uvážením.¹⁴

Dle právního názoru Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) při posuzování rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení je třeba vycházet ze základní rozlišovací funkce ochranné známky. Distinktivní způsobilost označení je proto nutné vždy posuzovat ve vztahu ke konkrétním výrobkům a/nebo službám, pro které je přihlašováno.¹⁵

K předkládané problematice ÚPV rovněž stanovil, že při posuzování rozlišovací způsobilosti označení je obecně nutno vzít v úvahu dojem, jakým označení působí jako celek s

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.].

¹³ Česká republika k uvedené dohodě přistoupila dne 1. ledna 1995.

¹⁴ Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 6 A 25/98.

In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 91.

¹⁵ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-164305 ze dne 18. 8. 2004.

In HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7, s. 104.

přihlédnutím k povaze přihlašovaných výrobků a/nebo služeb.¹⁶ Aby přihlašované označení mělo jako ochranná známka distinktivní způsobilost, nestačí, aby se pouze diferencovalo od známých označení, ale musí být svou formou a obsahem do té míry originální, že jeho osobité znaky mají schopnost individualizovat výrobky a/či služby, pro které má být zapsáno v rejstříku ochranných známek.¹⁷

ÚPV k analyzované problematice současně deklaroval, že označení má rozlišovací způsobilost pro určité výrobky a/nebo služby výlučně za podmínky, pokud spotřebitel je nebo bude schopen dle něho diferencovat, respektive rozlišit, výrobky a/či služby pocházející z určitého obchodního zdroje.¹⁸

Přihlašované označení se posuzuje především z hlediska tzv. průměrného spotřebitele či relevantní veřejnosti. Relevantní veřejností se dle stanoviska ÚPV rozumí zejména soudobí nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží a/či služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží a/či služeb, popřípadě obchodní kruhy zabývající se daným druhem zboží a/či služeb, pro které se ochranná známka užívá.¹⁹ S ohledem na rozsah tohoto příspěvku pojem průměrného spotřebitele autorka blíže vymezí v pokračování předmětného příspěvku.

Elementárním hlediskem při posuzování rozlišovací způsobilosti je, zda průměrný spotřebitel rozezná na trhu výrobky a/či služby z určitého obchodního zdroje. Z uvedeného právního názoru ÚPV lze dovodit, že při posuzování rozlišovací způsobilosti je nezbytné vycházet z hlediska průměrného spotřebitele, tedy z hlediska relevantního okruhu spotřebitelů, kterým jsou nárokovány výrobky a/či služby určeny. Tento běžný spotřebitel (dle ÚPV termín totožný s termínem relevantní veřejnost a průměrný spotřebitel) se při koupi výrobků a/či objednáni

¹⁶ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-186725 ze dne 28. 6. 2004.

In HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7, s. 92-93.

¹⁷ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-97527-95 ze dne 18. 2. 1998.

In JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. III. díl*. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN 80-85100-90-8, s. 93.

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

In JAKL, Ladislav. *Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv. III. díl*. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. 401 s. ISBN 80-85100-90-8, s. 93.

¹⁹ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-151565 ze dne 1. 6. 2004.

In HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7, s. 90.

služeb orientuje výhradně dle informací uvedených na výrobcích a/či reklamách, a proto je rozhodné, zda výrobky a/nebo služby od sebe rozpozná či nikoliv.²⁰

Při posuzování rozlišovací způsobilosti je současně nutné mít na zřeteli, že průměrný spotřebitel má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Označení porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem.²¹

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Z uvedené zásady rovného zacházení lze implicitně vyvodit, že přihlašovaná označení musí být vždy posuzována samostatně a objektivně dle toho, zda vyhovují příslušným zákonným ustanovením. Starší rozhodnutí nelze automaticky aplikovat na případy následující, neboť je nutno vždy přihlídnout ke konkrétním okolnostem daného případu.

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

²⁰ Rozhodnutí ÚPV ve věci O-170235 ze dne 3. 5. 2004.

In HORÁČEK, Roman a Jiří MACEK. *Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 299 s. ISBN 978-80-7179-537-7, s. 82.

²¹ Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 5 A 16/1998.

In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 29.

2 Vymezení institutu rozlišovací způsobilosti dle právního řádu Evropské unie

V komparaci s právní úpravou České republiky ani právní řád Evropské unie výslovně nevymezuje institut *rozlišovací* neboli *distinktivní způsobilost*. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), (dále jen „Nařízení 2015/2424“), v článku 7 odst. 1 písm. b) pouze deklaruje, že do rejstříku se nezapíší ochranné známky²², které postrádají rozlišovací způsobilost. Jedná se o tzv. negativní vymezení institutu ochranné známky Evropské unie (dále jen „ochranná známka EU“). Legislativní konstrukce operuje s tzv. překážkami či výlukami zápisné způsobilosti označení jako ochranné známky EU.

Dle interpretace autorky termín rozlišovací způsobilost lze extenzivním výkladem dovodit z článku 4 Nařízení 2015/2424, který definuje označení, jež mohou tvořit ochrannou známku EU. Rozlišovací způsobilostí se tedy dle citovaného článku rozumí *způsobilost rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků*. Uvedený zákonný požadavek vychází z elementární rozlišovací funkce ochranné známky.

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

Nařízení 2015/2424 v článku 7 odst. 3 dále k institutu rozlišovací způsobilosti deklaruje: „Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací

²² Dikce Nařízení 2015/2424 právně nepřesně operuje s termínem „ochranné známky“, namísto termínu „označení“.

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

Shora citovaný článek 7 Nařízení 2015/2424 implicitně zakotvuje doktrínu tzv. secondary meaning²³, dle které i označení, jež není inherentně distinktivní, může být zapsáno do rejstříku ochranných známek EU, ovšem výlučně za podmínky, pokud užíváním ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám získá rozlišovací způsobilost. Jedná se o analogické ustanovení k ustanovení § 5 ZOZ, které vymezuje doktrínu příznačnosti či vžitosti na území České republiky.

2.1 Posuzování institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek EU

Přihlašované označení je dle konstantní judikatury soudních a správních orgánů Evropské unie posuzováno zejména z hlediska tzv. průměrného či relevantního spotřebitele. Soudní dvůr k otázce relevantního spotřebitele deklaroval, že rozhodující dopad na to, jak bude spotřebitel vnímat informace vztahující se k danému produktu a/či službě, mají sociální, kulturní a lingvistické rozdíly. Současně zdůraznil, že s ohledem na skutečnost, že funkcí ochranné známky je mimo jiné regulovat trh a chránit spotřebitele, se nemůže vycházet z modelového spotřebitele, ale ze spotřebitele v konkrétní zemi.²⁴ S ohledem na rozsah předkládaného příspěvku pojem průměrného spotřebitele autorka blíže vymezí v pokračování předmětného příspěvku.

Stěžejní právní stanoviska k posuzování institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek lze nalézt v rozhodnutí Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97 „Lloyd

²³ Druhotný význam.

²⁴ Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 1. 2000 ve věci C-220/98 „Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v. Lancaster Group GmbH“.

Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV“. Z citovaného rozhodnutí lze implicitně vyvodit, že při určování rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení je nezbytné provést celkové posouzení jeho schopnosti identifikovat výrobky a/či služby, pro které je přihlašováno, jako výrobky a/či služby pocházející z určitého obchodního zdroje. Při tomto posouzení je třeba vzít v úvahu zejména typické znaky přihlašovaného označení, včetně toho, zda obsahuje či neobsahuje jakýkoli prvek popisující výrobky a/či služby, pro které je přihlašováno, dále podíl na trhu, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání nárokovaného označení, rovněž výši investic vynaložených podnikem na jeho propagaci, poměr relevantní části veřejnosti, která díky přihlašovanému označení identifikuje předmětné výrobky a/či služby jako pocházející od určitého obchodního zdroje, též prohlášení obchodních a průmyslových komor či jiných obchodních a profesních sdružení.

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

3 Vymezení institutu rozlišovací způsobilosti dle právního řádu Spojených států amerických

Trademark Act of 1946, as amended (dále jen „Lanham Act“), stěžejní zákon o ochranných známkách ve Spojených státech amerických, přijatý v roce 1946, jenž konstituoval současný systém známkoprávní ochrany na území Spojených států amerických, v ustanovení § 2 (15 U. S. C. § 1052), Title I – The Principal Register, stanoví, že *zápis ochranné známky zboží do hlavního rejstříku, prostřednictvím které nelze odlišit zboží přihlašovatele od zboží ostatních, musí být zamítnut z důvodu její povahy*. Citované ustanovení vyjadřuje negativní definici institutu ochranné známky v právní úpravě Spojených států amerických a současně implicitně vymezuje elementární pojmové znaky institutu rozlišovací způsobilosti.

Termín rozlišovací způsobilost lze za užití extenzivního 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 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*.

S ohledem na uvedenou interpretaci autorka spatřuje, že Lanham Act definuje institut rozlišovací způsobilosti podrobněji v komparaci s vymezením institutu rozlišovací způsobilosti dle právního řádu České republiky a Evropské unie. Dle sémantického výkladu se však jedná o zcela shodné vymezení analyzovaného institutu.

Lanham Act v komparaci s interpretovanou právní úpravou České republiky a Evropské unie obsahuje 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 ochrannou známku, užitou na zboží či ve spojení se zbožím přihlašovatele, která (1) je výlučně popisná nebo klamavě popisná; která (2) je zejména geograficky popisná, s výjimkou označení původu registrovaného dle ustanovení § 1054 daného Titulu; která (3) je zejména geograficky klamavě popisná; která (4) sestává především pouze z příjmení; a ochrannou známku, která (5) sestává ze znaků, jež označení jako celku dodávají výlučně funkční hodnotu*.

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, neboť nejsou inherentně rozlišovací či distinktivní.

Lanham Act dále v ustanovení § 2 (f), (15 U. S. C. § 1052), Title I – The Principal Register, implicitně deklaruje, že ochranná známka výslovně vymezena v ustanovení § 2 (e), (15 U. S. C. § 1052), odst. (1), (2) a (4), užívaná přihlašovatelem, může být zapsána do hlavního rejstříku, pokud se stala v obchodě distinktivní ve vztahu ke zboží přihlašovatele. Z uvedeného ustanovení lze dovodit, že pokud přihlašované označení sestávající ze shora vymezených označení není inherentně distinktivní, může být zapsáno do hlavního rejstříku výlučně po předložení průkazu o nabytí rozlišovací způsobilosti, respektive dle americké doktríny tzv. secondary meaning.

Avšak ochranné známky užití na zboží či ve spojení se zbožím přihlašovatele, které jsou zejména geograficky klamavě popisné a které sestávají ze znaků, jež označení jako celku dodávají výlučně funkční hodnotu, nelze zapsat do hlavního rejstříku ani dle doktríny tzv. secondary meaning. Jedná se o tzv. absolutně nedistinktivní označení.

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 zboží²⁵ 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.*²⁶

Lanham Act tedy jako obligatorní podmínku pro nabytí rozlišovací způsobilosti označení, jež 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 autorka považuje za fundamentální rozdíl v komparaci s právní úpravou České republiky a Evropské unie, neboť právní řády České republiky a Evropské unie lhůtu k prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti explicitně nestanoví.

²⁵ Lanham Act v ustanovení § 3 (15 U.S.C. § 1053) uvádí analogický text týkající se výlučně zápisu ochranných známek služeb.

²⁶ U.S. Trademark Law. Federal Statutes. Trademark Act of 1946, as amended., Title I – The Principal Register, § 2 (f), (15 U.S.C. § 1052).

Výše interpretované ustanovení související s doktrínou tzv. secondary meaning je 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.*

Ustanovení § 3, (15 U. S. C. § 1053), Title I – The Principal Register, týkající se výlučně zápisu známek služeb, dále ke shora interpretovaným ustanovením doplňuje, že známky služeb musí být zapsány za stejných podmínek a se stejným účinkem jako ochranné známky zboží.

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.

Závěrem lze k dané problematice shrnout následující právní tezi – 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* – musí být *způsobilé identifikovat obchodní původ nárokovaných produktů a/či služeb*. Uvedený zákonný požadavek shodně vyžaduje český, evropský i americký právní řád.

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

Závěrem lze shrnout, že v souvislosti s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek existují dvě různé situace. První se vyznačuje skutečností, 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, jež není distinktivní jako takové, ale získalo rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku ve vztahu k nárokovaným výrobkům a/či službám přihlašovatele.

Právní předpisy ani rozhodovací praxe výslovně nestanoví, jaký stupeň rozlišovací způsobilosti musí přihlašované označení obsahovat, aby bylo způsobilé individualizovat obchodní původ nárokovaných výrobků a/či služeb. Obecně je pro zápis postačující alespoň minimální stupeň rozlišovací způsobilosti. K uvedenému je však nezbytné doplnit, že pokud je nárokované označení zapsáno na základě minimální míry rozlišovací způsobilosti, v praxi se výrazně snižuje právní vymahatelnost takového označení, respektive již zapsané ochranné

známky. Stupeň rozlišovací způsobilosti je rovněž důležitým faktorem zejména při uplatňování práv z ochranné známky a určování výše licenčních poplatků v rámci poskytování souhlasu s užíváním ochranné známky ve formě licenční smlouvy.

Seznam použitých zkratk

Lanham Act	Trademark Act of 1946, as amended (známkový zákon na území Spojených států amerických)
Nařízení 2015/2424	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
Ochranná známka EU	Ochranná známka Evropské unie
Soudní dvůr	Soudní dvůr se sídlem v Lucemburku – rozhoduje v druhém stupni o žalobách proti rozhodnutím ve věcech ochranné známky EU a dále o předběžných otázkách; před účinností Lisabonské smlouvy, dnem 1. prosince 2009, Evropský soudní dvůr
Soudní dvůr Evropské unie	Členové: Soudní dvůr, Tribunál, Soud pro veřejnou službu
TRIPS	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví [sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) č. 191/1995 Sb.]
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
ZOZ	Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů

Seznam pramenů a použité literatury

Prameny

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

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).

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

Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách.

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

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

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

Monografie

HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5.

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

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

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

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

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.

Judikatura

Soudní judikatura

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

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

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

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

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

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

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

Správní judikatura

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

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

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

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

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

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

Elektronické zdroje

ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2017-09-26].

European Union Intellectual Property Office [online]. [cit. 2017-10-01]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en>.

Oxford Dictionaries Language Matters [online]. [cit. 2017-10-03]. Dostupné z: <http://www.oxforddictionaries.com/>.

United States Patent and Trademark Office [online]. [cit. 2017-10-03]. Dostupné z: <https://www.uspto.gov/>.

Úřad průmyslového vlastnictví [online]. [cit. 2017-10-05]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/cs.html>.