

## NOVELA ZÁKONA O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

Evropské známkové právo zažívá největší reformu od zavedení ochranné známky Evropské Unie (původně ochranné známky Společenství) v roce 1996. Koncem roku 2015 byly přijaty dva klíčové dokumenty, které vytvořily základ současného známkového práva v Evropské unii, a to

- Nařízení č. 2424/2015, 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) a
- Směrnice Rady č. 2015/2436, ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „známková směrnice“). Lhůta pro implementaci v členských státech byla stanovena do 14. ledna 2019.

V České republice byla harmonizační známková směrnice transponována do právního řádu zákonem č. 286/2018 Sb., kterým se mění nejenom zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ale i zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen „novela“). Novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2019 s výjimkou části druhé (ustanovení týkající se zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), která nabyla účinnosti 28. 12. 2018.

Hlavním cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 byla modernizace známkového práva a jeho přizpůsobení internetové době, vytvoření účinnějšího, rychlejšího a jednoduššího systému ochranných známek, který povede ke správnému fungování vnitřního trhu a omezení nekonzistentnosti systémů ochrany na úrovni členských států. Tento článek se zabývá pouze některými změnami, které vznikly promítnutím harmonizační směrnice do známkového práva v České republice.

Nejvíce medializovanou novinkou z pohledu modernizace celého systému je změna samotné definice ochranné známky. Ochranná známka představuje označení výrobků a služeb určitého subjektu, které slouží k jejich rozlišení na trhu od výrobků a služeb jiných výrobců nebo poskytovatelů. Od 1. ledna 2019, se již nevyžaduje, aby označení, které má být zapsáno jako ochranná známka, bylo schopno grafického znázornění. Postačí, aby bylo způsobilé být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky. Od roku 2019 je tedy možné přihlásit u Úřadu průmyslového vlastnictví k ochraně označení zvukové, pohybové, poziční, multimediální apod. (Přehled jednotlivých druhů ochranných známek a způsobů jejich vyjádření je obsažen v příloze č. 1 k zákonu č. 441/2003 Sb., v platném znění).

Další změnou v celém systému ochranných známek je, že Úřad průmyslového vlastnictví již nebude v rámci věcného průzkumu přihlášky zkoumat, zda je přihlašované označení shodné se starší ochrannou známkou jiného vlastníka zapsanou pro stejné výrobky či služby. Dosud platilo, že Úřad do rejstříku ochranných známek nezapsal přihlášku ochranné známky shodnou se starší ochrannou známkou jiného vlastníka, ledaže vlastník starší ochranné známky dal

s takovýmto zápisem souhlas. Od roku 2019 bude jen a pouze na vlastníku starší ochranné známky, aby se proti zápisu shodného označení do rejstříku bránil podáním námitek. Novela tak jasně klade přísnější nároky na vlastníky již zapsaných ochranných známek, kteří musí ještě aktivněji pečovat o svá práva. V praxi to musí nutně znamenat, že zatímco doposud měl vlastník zapsané ochranné známky v České republice jistotu, že do rejstříku nebude zapsáno shodné označení pro shodné výrobky nebo služby, nově bude muset vlastník starších práv průběžně sledovat Věstník Úřadu, popř. příslušné veřejně dostupné databáze, aby proti případným shodným přihláškám ochranných známek mohl podat námitky a nedošlo k zápisu úplně shodného označení do rejstříku ochranných známek pro jiného vlastníka.

Základním principem účinků zápisu ochranné známky do rejstříku je výlučné právo vlastníka ochranné známky užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro které byla zapsána, a tomu odpovídající právo domáhat se zákazu rušebního jednání třetími osobami na trhu. Vlastnictví ochranné známky lze udržet pouze její řádným užíváním<sup>1</sup>. Další velmi významnou změnou, kterou novela pro vlastníky již zapsaných ochranných známek přináší je výrazné posílení jejich odpovědnosti v povinnosti svou ochrannou známku řádně užívat. Povinnost řádného užívání ochranné známky jejím vlastníkem byla již zakotvena v dosud platné úpravě. Nebyla-li starší ochranná známka řádně užívána pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána, nemohla být její existence důvodem pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou. Ochranná známka rovněž mohla být zrušena, pokud nebyla po nepřetržitou dobu 5 let jejím vlastníkem řádně užívána. Nově<sup>2</sup> právo ze starší ochranné známky bude možné (ve všech členských státech) prosadit pouze v případě, pokud namítaná ochranná známka bude řádně užívána a pokud tuto výhradu vznesl v řízení protistrana. Zvláštní ustanovení o prokazování užívání starší ochranné známky jsou zavedena nejenom v řízení o námitkách (§26a) a v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou (§32c), ale týkají se i řízení podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (§10a). Pokud tedy vlastník ochranné známky svá práva na trhu nerealizuje a ochrannou známku do pěti let od zápisu nezačne užívat, plynou z toho pro něho nově zákonem stanovené sankce<sup>3</sup>.

Je ale třeba zdůraznit, že nedoložení řádného užívání namítané ochranné známky na základě žádosti<sup>4</sup> v řízení o námitkách nebo neplatnosti ochranné známky nemá pro vlastníka žádné následky, pokud jde o zapsaný rozsah ochrany namítané ochranné známky. Namítaná starší ochranná známka zůstává pro všechny výrobky a služby v rejstříku zapsaná, avšak pouze v rozsahu výrobků a služeb, pro které je užívána, může být její existence důvodem pro zamítnutí pozdější ochranné známky nebo prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou. Jestliže nejsou tedy předloženy důkazy nebo vlastník starší ochranné známky neunesl důkazní břemeno, Úřad při projednání námitek k této namítané ochranné známce nebude přihlížet. V případě, že půjde o jediné namítané starší právo a nebude prokázána existence řádných důvodů pro neužívání namítané ochranné známky, Úřad námitky nebo návrh na prohlášení za neplatnou zamítne. Zcela odlišné následky pro vlastníka ochranné známky nastávají v případě podání návrhu na zrušení jeho ochranné známky. Při nedoložení řádného užívání ochranné

<sup>1</sup> Problematikou „řádného užívání“ ochranné známky se zabývaly například rozsudky Soudního dvora ze dne 11. března 2003 ve věci C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV, ze dne 27.1.2004 ve věci C-259/02 Laboratoire de la mer, rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 5. 2006 ve věci C - 416/04 VITAFRUT.

<sup>2</sup> Průkaz užívání starší ochranné známky byl doposud upraven pouze v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

<sup>3</sup> § 13 odst. 1 Pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, nastávají následky podle § 10a, 26a, 31 nebo 32c, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

<sup>4</sup> Žádost přihlašovatele/vlastníka pozdější ochranné známky o předložení důkazu o řádném užívání starší ochranné známky.

známky nebo při neprokázání existence řádných důvodů pro neužívání, nastává pro vlastníka nevratný stav, neboť má za následek zrušení ochranné známky v rozsahu výrobků a služeb, pro které není ochranná známka řádně užívána.

Procesní úprava řízení, které se týká průkazu řádného užívání namítané ochranné známky ve dvoustranných řízeních před Úřadem, je zcela nová. V řízení o námitkách jsou všechny lhůty<sup>5</sup> koncentrované, a to z toho důvodu, aby nedocházelo k protahování řízení o zápisu napadené přihlášky ochranné známky do rejstříku. Přihlašovatel může ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení námitek k vyjádření podat u Úřadu žádost, aby namítající předložil důkaz o řádném užívání starší namítané ochranné známky. Lhůtu k podání této žádosti nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Náležitosti žádosti přihlašovatele o předložení důkazu o řádném užívání starší ochranné známky jsou taxativně vymezeny. V případě, že žadatel tyto náležitosti nesplní, Úřad k jejich odstranění nevyzývá, žádost se považuje za nepodanou a k žádosti se v řízení o námitkách nepřihlíží.

Pokud je tedy v řízení protistranou podaná žádost o předložení důkazu o řádném užívání, namítající je ve lhůtě 4 měsíců od doručení výzvy Úřadu povinen předložit důkazy o tom, že namítanou ochrannou známkou řádně užíval v období pěti let přede dnem vzniku práva přednosti napadené přihlášky ochranné známky. Rovněž tuto lhůtu k předložení důkazů nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Namítaná ochranná známka se považuje pro účely námitek za zapsanou jen pro výrobky a/nebo služby, pro něž bylo řádné užívání prokázáno, pokud však nebyla prokázána existence řádných důvodů pro její neužívání. Jestliže nejsou předloženy důkazy nebo namítající neunesou důkazní břemeno, Úřad při projednání námitek k této namítané ochranné známce nepřihlédne. V případě, že jde o jediné namítané starší známky, Úřad námitky zamítne.

V podstatě shodně je procesně upraveno prokazování užívání starší ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, s výjimkou, že lhůta k předložení důkazů o řádném užívání namítané ochranné známky není koncentrovaná, a navrhovatel si může tuto lhůtu prodloužit. Další odlišností je, že navrhovatel v některých případech bude povinen prokazovat řádné užívání starší ochranné známky ve dvou relevantních obdobích. Pokud ke dni podání návrhu bude starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel bude předkládat důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání návrhu byla jeho ochranná známka řádně užívána (období I.). A pokud ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky byla starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel bude předkládat rovněž důkaz o tom, že jeho ochranná známka byla řádně užívána i k tomuto datu (období II.). Splnění této povinnosti (prokázání řádného užívání v obou časových obdobích) se však vztahuje pouze na ty případy, pokud ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky byla starší ochranná známka rovněž zapsána nejméně po dobu 5 let.

Rovněž ve sporech podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je zavedena nová právní úprava, pokud jde o prokazování užívání namítané ochranné známky. Vlastník ochranné známky je oprávněn domáhat se podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, aby soud zakázal užívání označení pouze v tom rozsahu, v němž jeho práva v době, kdy byla podána žaloba, nemohou být zrušena podle § 31 odst. 1 písm. a). Pokud je ke dni podání žaloby ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, může žalovaný uplatnit námitku neužívání namítané ochranné známky. Vlastník ochranné známky pak musí předložit důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání žaloby byla ochranná známka řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založena žaloba, nebo důkaz o existenci

---

<sup>5</sup> Lhůta k podání žádosti přihlašovatele o předložení důkazu o řádném užívání starší ochranné známky a lhůta k předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky.

řádných důvodů pro její neužívání. Zjištění soudu, že ochranná známka není řádně užívána, však stejně jako např. v řízení o námitkách, nemá v tomto konkrétním řízení pro vlastníka žádné následky, pokud jde o zapsaný rozsah ochrany namítané ochranné známky. Namítaná starší ochranná známka zůstává pro všechny výrobky a služby v rejstříku zapsaná, a pouze v rozsahu výrobků a služeb, pro které je řádně užívána, může být pro soud „relevantním“ namítacím materiálem.

Pokud jde o řízení o návrhu na zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání, tato úprava zůstala stejná. V případě podání návrhu na zrušení ochranné známky má i nadále nedoložení řádného užívání ochranné známky jejím vlastníkem pro zapsané výrobky a služby za následek zrušení ochranné známky. Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky je jedním z mála sporných řízení v oblasti ochranných známek, kdy je důkazní břemeno obrácené. Nelze přímo prokazovat to, co se nestalo či neděje (tj. že ochranná známka užívána není); řízení je vedeno tak, že správní orgán k návrhu vlastníka napadené ochranné známky provede navržené důkazy o tom, že jeho ochranná známka užívána byla. Zdaří-li se takový důkaz, je popřena hypotéza normy a ochranná známka nebude zrušena. Nezdáří-li se, nese vlastník napadené známky odpovědnost za to, že ochranná známka bude zrušena, ledaže neužívání známky její vlastník řádně zdůvodní. Navrhovatel tak návrh nemusí podpořit žádnými důkazními prostředky o tom, že ochranná známky užívána není a důkazní břemeno je přeneseno na vlastníka ochranné známky, který musí prokázat její řádné užívání. Po novele se v případě zrušení ochranné známky však mění zcela zásadně účinky. Účinky rozhodnutí o zrušení doposud nastávaly ex nunc, tj. okamžikem, kdy rozhodnutí o zrušení nabylo právní moci. Nově se ochranná známka rozhodnutím Úřadu zruší ke dni podání návrhu na zrušení. Úřad může dokonce na žádost účastníka řízení v rozhodnutí o návrhu na zrušení ochranné známky uvést jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení<sup>6</sup>.

Za další z klíčových změn ve známkovém právu v České republice je možné zmínit zrušení ustanovení týkající se zkoumání nedostatku dobré víry před zápisem ochranné známky do rejstříku. Skutečnost, že přihláška nebyla podána v dobré víře, již nebude ani absolutním ani relativním důvodem zkoumaným před zápisem ochranné známky do rejstříku. Tento důvod bude možné zkoumat až po zápise ochranné známky do rejstříku v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou<sup>7</sup>. Podle přechodných ustanovení pokud byly podány podle dosavadní právní úpravy námitky tím, kdo byl dotčen ve svých právech přihláškou ochranné známky, která nebyla podána v dobré víře, Úřad po novele k těmto námitkám nepřihlédne a řízení o nich zastaví. Namítající tak bude muset svá práva uplatnit znovu, a to v návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou (§32 odst. 1), ve kterém se bude opět domáhat toho, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Změny uvedené v tomto článku nejsou jediné, které novela do známkového práva přinesla. Novela se dotkla i jiných ustanovení, např. došlo k rozšíření absolutních důvodů zápisné způsobilosti, k zavedení explicitního požadavku na jasnou a přesnou specifikaci výrobků a služeb, k posílení ochrany chráněných označení původu a zeměpisných označení, zaručených tradičních specialit, chráněných názvů odrůd. Další důležité změny se týkají rovněž splatnosti správních poplatků vybíraných Úřadem průmyslového vlastnictví a následků nezaplacení těchto poplatků v zákoně o správních poplatcích. Praktické dopady nové úpravy ukáže až

---

<sup>6</sup> §31a V rozsahu, v jakém byla práva vlastníka zrušena, se zapsaná ochranná známka považuje za známku, která nemá ode dne podání návrhu na zrušení účinky stanovené tímto zákonem. Úřad na žádost účastníka řízení může v rozhodnutí o návrhu na zrušení ochranné známky uvést jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení.

<sup>7</sup> § 32 odst. 1 Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou na návrh třetí osoby, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo pokud přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

rozhodovací praxe, neboť jak je v právu obecně zvykem, významnější bude interpretace zákonného textu než vlastní text zákona.