

Rozlišovací způsobilost ochranných známek

🕒 31.08.2021 / 07:12

Spory o zlatého čokoládového zajíčka Lindt, čtyřdílnou tabulku čokolády Kit Kat či tvar celosvětově známé rtěnky Guerlain jsou jen hrstkou ze známkových sporů, které dotvářejí a vykládají ustanovení týkající se jedné z hlavních podmínek pro úspěšný zápis ochranné známky, a to její rozlišovací způsobilosti.



Lenka Brunclíková
Weinhold legal

Sdílet



Co tedy musí označení s aspirací na získání ochrany v podobě ochranné známky v rámci rozlišovací způsobilosti splňovat? A existuje jen jeden způsob, jak může ochranná známka rozlišovací způsobilost získat?

Pojem rozlišovací způsobilosti

Jelikož požadavky na stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky nejsou ani v českém právním řádu, ani na úrovni Evropské unie explicitně stanoveny, není divu,

že mezi příčinu sporů týkajících se rozlišovací způsobilosti ochranných známek patří obtíže při určení, zda předmětné označení disponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí, aby mohlo být zapsáno do rejstříku ochranných známek a chráněno jako ochranná známka.

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“) a na úrovni Evropské unie nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 (dále jen „Nařízení“) stanovují, že do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, které nemá rozlišovací způsobilost.^[1] Aby označení jako ochranná známka mělo rozlišovací způsobilost, je třeba, aby se jednak odlišovalo od jiných známých označení, a jednak aby svou formou a obsahem bylo originální do té míry, že průměrný spotřebitel bude schopen podle něj individualizovat zboží či služby, které jím mají být označeny a chráněny.

Rozlišovací způsobilost tak musí být posuzována vzhledem k výrobkům a službám, pro které je zápis požadován, a dále k vnímání označení relevantní veřejností.

Typy rozlišovací způsobilosti

Jak ZOZ, tak Nařízení upravují dva typy rozlišovací způsobilosti, které se odlišují podle toho, jak může označení tuto rozlišovací způsobilost získat, resp. v jaký časový okamžik je tato způsobilost označení přiznána.

Prvním typem je tzv. **inherentní rozlišovací způsobilost**. Pokud má označení inherentní rozlišovací způsobilost neboli rozlišovací způsobilost *ab initio*, znamená to, že toto označení je rozlišující jako takové, kdy splňuje všechny zákonné požadavky pro to, aby přihláška označení byla bez dalšího úspěšně zapsána do rejstříku ochranných známek jako ochranná známka. Označení tedy může být zapsáno jako ochranná známka po provedení nezbytného průzkumu ze strany příslušného úřadu (např. Úřadu průmyslového vlastnictví či Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví) téměř okamžitě, kdy žádné další dokazování o splnění této podmínky není třeba.

Druhým typem je **rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku**^[2]. Tuto způsobilost získá označení, které ačkoliv nebylo distinktivním již při primárním

průzkumu rozlišovací způsobilosti, bylo později jeho přihlašovatelem prokázáno, že takové označení před zápisem ochranné známky do rejstříku ochranných známek užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost získalo.

Označení může získat tuto rozlišovací způsobilost dlouhodobým a intenzivním užíváním, kdy si toto označení jsou průměrní spotřebitelé schopni spojit s konkrétními výrobky či službami přihlašovatele.

Kit Kat 4 fingers

Starším případem, který však detailně rozebírá, za jakých podmínek lze označení přiznat rozlišovací způsobilost získanou užíváním v obchodním styku, je spor společností Nestlé a Mondelez (dříve Cadbury Schweppes).

Žalobou došla k Tribunálu se společnost Mondelez domáhala neplatnosti rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno, že trojrozměrná ochranná známka Evropské unie pro výrobek „Kit Kat 4 fingers“ tvořená čtyřmi lichoběžníkovými tyčinkami spojenými na obdélníkovém základě, získala užíváním rozlišovací způsobilost.

Klíčovou otázkou hrálo určení, zda k prokázání rozlišovací způsobilosti získané užíváním v celé Evropské unii postačí doložit, že podstatná část veřejnosti v Unii považuje určitou ochrannou známku za ukazatel obchodního původu výrobků, které jsou danou známkou označeny, a že není nutné prokazovat rozlišovací způsobilost ochranné známky získanou jejím užíváním ve všech dotčených členských státech.

Ačkoliv totiž společnost Nestlé předložila dostatečné důkazy o získání rozlišovací způsobilosti u veřejnosti pro většinu členských států, informace poskytnuté ohledně Belgie, Irska, Řecka a Portugalska nebyly dostatečné pro určení, že relevantní veřejnost v daných státech je schopna identifikovat společnost Nestlé jako obchodní původ výrobku označeného spornou ochrannou známkou.

Argumentace společnosti Nestlé byla, že požadavek nutnosti prokazovat rozlišovací způsobilost získanou užíváním ve všech členských státech (a nikoliv pouze u podstatné části veřejnosti) by byla v rozporu s jednotnou povahou ochranné známky EU a se samotnou existencí jednotného trhu. Naproti tomu společnost Mondelez argumentovala, že by bylo paradoxní, kdyby ochranná známka, jejíž zápis byl v

členském státě zamítnut z důvodu nedostatečné rozlišovací způsobilosti, mohla být přesto zapsána jako ochranná známka EU a bylo by možné ji uplatnit u soudů daného členského státu.

Tribunál po dlouhých soudních řízeních dal za pravdu společnosti Mondelez, kdy stanovil, že v případě, že má být ochranné známce přiznána rozlišovací způsobilost získaná užíváním, je třeba, aby byly vždy předloženy důkazy o dostatečné identifikaci ochranné známky u veřejnosti **ve všech členských státech** (příp. aby byla alespoň prokázána srovnatelnost s některými jinými vnitrostátními trhy, pro které byly dostatečné důkazy předloženy).

Zlatý čokoládový zajíček Lindt

Ačkoliv v minulosti nebyla tvaru této čokoládové figurky přiznána ochrana v podobně zápisu ochranné známky Evropské unie[3], koncem července tohoto roku si společnost Lindt & Sprüngli připsala vítězství alespoň co se týče ochranné známky chránící tradiční zlatý obal, ve kterém je zajíček zabalen, a to v dlouholetém soudním sporu s německou společností Heilemann.

Německá společnost v minulosti začala prodávat čokoládové zajíčky zabalené ve velmi obdobném zlatém obalu. Z důvodu podobnosti těchto výrobků společnost Lindt & Sprüngli německého výrobce zažalovala.

Nyní německý spolkový soudní dvůr uvedl, že zlatý obal používaný k balení čokoládových figurek značky Lindt má nárok na ochrannou známku, kdy zlatý obal patří k hlavním poznávacím znamením těchto čokoládových zajíčků. Jako argument posloužil průzkum trhu, který ukázal, že 70% respondentů si spojí zlatý tón obalu se zajíčkem Lindt.

Nyní se tedy případ vrací k soudu v Mnichově, který původní nárok čokoládového giganta, společnosti Lindt & Sprüngli, zamítl.

Rtěnka Guerlain

Tribunál dne 14. července 2021 zrušil rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) a rozhodl o tom, že zápis trojrozměrné ochranné

známky ve tvaru rtěnky Guerlain (jedná se o podlouhlý, zašpičatělý a válcovitý tvar) je možný.

EUIPO rozhodl, že tvar rtěnky postrádal rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení (tj. rozlišovací způsobilost *ab initio*). K tomuto názoru následně dospěl i odvolací senát EUIPO, který potvrdil, že předmětný tvar rtěnky se dostatečně neodlišoval od norem a zvyklostí kosmetického odvětví.

Nicméně, jak bylo již zmíněno výše, Tribunál toto rozhodnutí EUIPO zrušil, kdy, co se týče posuzování rozlišovací způsobilosti, dospěl k následujícím závěrům.

Skutečnost, že se odvětví vyznačuje širokou škálou tvarů výrobků, neznamená, že nový tvar bude nutně vnímán jako jeden z nich. Tribunál shledal, že předmětný tvar je u rtěnky neobvyklý a liší se od jakéhokoliv jiného tvaru existujícího na trhu, a to zejména díky tvaru připomínajícímu trup lodi nebo dětský kočárek a přítomnosti malého oválného reliéfního tvaru.

V důsledky toho Tribunál rozhodl, že relevantní veřejnost bude překvapena tímto snadno zapamatovatelným tvarem a bude jej vnímat tak, že se významně odchyluje od norem a zvyklostí v kosmetickém odvětví, kdy bude také schopna uvést původ zboží.

Tribunál tak rozhodl, že tvar rtěnky Guerlain disponuje rozlišovací způsobilostí ve smyslu Nařízení a může být zapsán jako ochranná známka.

Shrnutí

Jednou ze základních podmínek, aby mohlo být přihlašované označení zapsáno jako ochranná známka, je podmínka dostatku rozlišovací způsobilosti.

Rozhodující pro posouzení rozlišovací způsobilosti je hledisko průměrného spotřebitele. Aby byla tato podmínka splněna, je dále důležité, aby ochranná známka byla schopna identifikovat výrobek či službu, pro které je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků.

Označení může mít rozlišovací způsobilost buď tzv. *ab initio*, nebo ji může získat až později, a to užíváním v obchodním styku, které musí přihlašovatel dostatečně prokázat. Na výše uvedeném případě Kit Kat 4 fingers bylo dále ukázáno, že v případě ochranné známky Evropské unie, musí být rozlišovací způsobilost získaná užíváním v obchodním styku prokázána ve všech členských státech Evropské unie (nikoliv jen ve většině z nich).

Weinhold Legal

[1] § 4 písm. b) ZOZ; čl. 7 odst. 1 písm. b) Nařízení.

[2] § 5 ZOZ; čl. 7 odst. 3 Nařízení.

[3] Viz rozsudek Soudní dvora ve věci C-98/11 P ze dne 24. května 2012.