

Společná praxe CP3

Rozlišovací způsobilost – obrazové ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky

Souvislosti

Správa dokumentů společné praxe: Dílčí projekt útvaru pro evropskou spolupráci úřadu EUIPO byl zahájen v listopadu 2019.

*„Cílem tohoto dílčího projektu je vytvořit a využívat rozvinutější a systematictější systém správy dokumentů tak, aby byla zajištěna **udržitelnost konvergence v rámci sítě EUIPN a účinná správa dokumentů společné praxe.**“*

Dotazník CP3



Rozeslán v dubnu 2021 s cílem umožnit pochopení uplatňování CP3 v rámci sítě EUIPN.



Oslovené úřady duševního vlastnictví (dále jen „Úřady“) a sdružení uživatelů měly vybrat Použité zásady a výsledky CP3 v rámci 43 příkladů.



Dotazník obsahoval jak fiktivní případy, tak reálná označení, které byly Úřadům předloženy.

Kritéria použitá ve školicích materiálech:

alespoň **80%** shoda na výsledku (zjištění existence/neexistence rozlišovací způsobilosti)

Školicí materiály k CP3

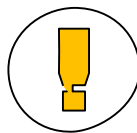


Tyto školicí materiály byly vytvořeny k tomu, aby doplnily již stávající materiály k CP3, které byly zveřejněny v roce 2015 a jsou k dispozici [zde](#); součástí materiálů jsou skutečné případy řešené Úřady ale i případy fiktivní.

Tvoří je tyto tři části:

- **zásady CP3**: přehled jednotlivých zásad CP3, včetně skutečných a fiktivních případů, u kterých bylo v dotazníku CP3 shledáno, že byly sjednoceny, k ilustraci uplatňování CP3 zásad v praxi,
- **případové studie**: podrobný návod, jak uplatnit zásady CP3 za pomoci skutečných případů Úřadů získaných z dotazníku CP3,
- **přehled judikatury k CP3**: demonstrativní seznam rozhodnutí různých soudů v rámci EU týkajících se CP3.

Vyloučení odpovědnosti a záruk



*Tyto školicí materiály byly sestaveny pouze jako **orientační návod** a je nutno na ně tak i pohlížet.*



Zásady CP3

Zásady CP3



*Cílem této části školicích materiálů je **ilustrovat** zásady společné praxe CP3.*

*Zahrnuje příklady z CP3 spolu s **novými** fiktivními případy a skutečnými případy řešenými Úřady, které byly získány z dotazníku CP3 (viz [snímek 2](#)). Zařazení těchto skutečných případů úřady duševního vlastnictví podle požadavků úřadů duševního vlastnictví a sdružení uživatelů zlepšuje kvalitu těchto školicích materiálů a poskytuje názorné příklady úspěšného uplatňování zásad CP3 v praxi v rámci sítě EUIPN.*

Pokud jde o slovní prvky ochranné známky

[A1] Typ písma a font. Zpravidla platí, že popisné/nedistinktivní slovní prvky provedené základním/běžným typem písma nebo ručně psaným písmem s efekty písma (tučné, kurzíva) nebo bez nich – nejsou způsobilé k zápisu.

Příklad CP3

Fresh Sardine

Třída 29: Sardinky

Nedistinktivní

Příklad Úřadu

Classic

Třída 9: Brýle, sluneční brýle a jejich příslušenství

Nedistinktivní

Pokud jde o slovní prvky ochranné známky

[A1] Typ písma a font. Pokud běžné typy písma zahrnují grafické ztvárnění jako součást stylizace písma, musí mít takové prvky dostatečný vliv na ochrannou známku jako celek, aby jí dodaly rozlišovací způsobilost. Pokud jsou tyto prvky schopny odpoutat pozornost spotřebitele od popisného významu slovního prvku, nebo pokud je pravděpodobné, že zanechají trvalý dojem o ochranné známce, je tato ochranná známka způsobilá k zápisu.

Příklad CP3



Třída 20: Sady dílů k sestavování nábytku

Distinktivní

Fiktivní příklad



Třída 41: Poskytování informací v oblasti vzdělávání; poskytování informací v oblasti zábavy; poskytování informací v oblasti volnočasových aktivit

Distinktivní

Pokud jde o slovní prvky ochranné známky

[A2] Kombinace s barvou. Pouhé „přidání“ jedné barvy k popisnému/nedistinktivnímu slovnímu prvku v podobě ztvárnění jednotlivých písmen či užití jako pozadí nezajistí ochranné známce rozlišovací způsobilost.

Příklad CP3

Flavour and aroma

Třída 30: Káva

Nedistinktivní

Příklad Úřadu

AGROTOOLS

Třída 7: Nářadí na elektrický pohon; mechanické nářadí; elektrické nářadí; hydraulické elektrické nářadí; ruční elektrické nářadí; hydraulické nářadí; elektrické ruční nářadí; mechanické nářadí; pneumatické nářadí; nářadí pro zemědělské stroje

Třída 8: Zemědělské a zahradnické nástroje a nástroje pro úpravu zahrad; ruční nářadí a nástroje (ovládané ručně); ruční nářadí aktivované ručně; nástroje pro upevnění a připojení

Nedistinktivní

Pokud jde o slovní prvky ochranné známky

[A2] Kombinace s barvou.

Používání barev je v obchodním styku běžné a nebude vnímáno jako údaj o původu výrobku. Nelze však vyloučit, že určité uspořádání barev, které je neobvyklé a spotřebitel si je může snadno zapamatovat, by mohlo ochranné známce rozlišovací způsobilost dodat.

Pokud jde o slovní prvky ochranné známky

[A3] **Kombinace s interpunkčními znaménky a jinými symboly.** Zpravidla platí, že přidáním interpunkčních znamének nebo jiných symbolů běžně užívaných v obchodním styku nezíská označení tvořené popisnými/nedistinktivními slovními prvky (dostatečnou) rozlišovací způsobilost.

Příklad CP3

FreshSardine. TM

Třída 29: Sardinky

Nedistinktivní

Fiktivní příklad

Bjo and Fresh!

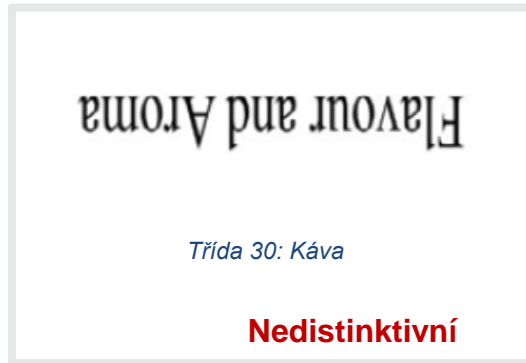
Třída 30: Káva

Nedistinktivní

Pokud jde o slovní prvky ochranné známky

[A4] Umístnění slovních prvků. Zpravidla platí, že svislé uspořádání slovních prvků, uspořádání vzhůru nohama nebo jejich uspořádání do jednoho či více řádků není schopno dodat označení (dostatečnou) rozlišovací způsobilost.

Příklad CP3



Fiktivní příklad



Pokud jde o slovní prvky ochranné známky

[A4] Umístění slovních prvků. Způsob umístění slovních prvků může určitému označení dodat rozlišovací způsobilost tehdy, pokud je toto umístění schopno ovlivnit spotřebitelovo vnímání významu uvedených slovních prvků. Jinak řečeno, uspořádání musí být takové, aby se na ně průměrný spotřebitel zaměřil spíše, než aby okamžitě vnímal popisné sdělení.

Příklad CP3

A n d
r
F l a v o u r
m
a

Třída 30: Káva

Distinktivní

Fiktivní příklad

B^{II} O^{AA} N^{DD}
B_{II} O_{AA} N_{DD}
F^{RR} E^{SS} C^{HH}
F_{RR} E_{SS} C_{HH}

Třída 30: Káva

Distinktivní

Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky

[B1] Používání jednoduchých geometrických tvarů. Popisné nebo nedistinktivní slovní prvky v kombinaci s jednoduchými geometrickými tvary, jako jsou tečky, přímky, úsečky, kružnice, trojúhelníky, čtverce, obdélníky, rovnoběžníky, pětiúhelníky, šestiúhelníky, lichoběžníky a elipsy, nebudou pravděpodobně akceptovatelné, zejména pokud se výše uvedené tvary používají jako rámeček nebo ohraničení. Důvodem je, že geometrický tvar, který slouží pouze k potvrzení, zvýraznění nebo ohraničení slovního prvku, nebude mít dostatečný vliv na ochrannou známku jako celek, aby jí zajistil rozlišovací způsobilost.

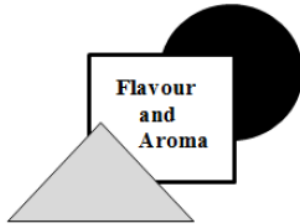
Příklad CP3



Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky

[B1] Používání jednoduchých geometrických tvarů. Na druhou stranu geometrické tvary mohou označení dodat rozlišovací způsobilost, jestliže jejich provedení, uspořádání nebo kombinace s jinými prvky vytváří celkový dojem, který má dostatečnou rozlišovací způsobilost.

Příklad CP3



Třída 30: Káva

Distinktivní

Fiktivní příklad



Třída 30: Káva

Distinktivní

Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky

[B2] Umístění a poměr (velikost) obrazového prvku ve vztahu ke slovnímu prvku. Zpravidla platí, že pokud se k popisnému nebo nedistinktivnímu slovnímu prvku doplní obrazový prvek, jenž sám má rozlišovací způsobilost, pak je taková ochranná známka způsobilá k zápisu tehdy, pokud je uvedený obrazový prvek díky své velikosti a umístění v označení jasně identifikovatelný.

Příklad CP3

Fresh Sardine

Třída 29: Sardinky

Nedistinktivní

Fiktivní příklad

TM
BIO AND FRESH

Třída 30: Káva

Nedistinktivní

Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky

[B2] Umístění a poměr (velikost) obrazového prvku ve vztahu ke slovnímu prvku. Zpravidla platí, že pokud se k popisnému nebo nedistinktivnímu slovnímu prvku doplní obrazový prvek, jenž sám má rozlišovací způsobilost, pak je taková ochranná známka způsobilá k zápisu tehdy, pokud je uvedený obrazový prvek díky své velikosti a umístění v označení jasně identifikovatelný.

Příklad CP3



Třída 30: Káva

Distinktivní

Fiktivní příklad



Třída 30: Káva

Distinktivní

Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky

[B3] Obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí.

V některých případech obrazový prvek sestává z vyobrazení výrobků a služeb, pro které je ochranná známka přihlašuje. Obrazový prvek se obvykle považuje za popisný, nebo postrádající rozlišovací způsobilost, pokud:

- je realistickým ztvárněním výrobků a služeb,
- je tvořený symbolickým/stylizovaným ztvárněním výrobků a služeb, které se významně neodlišuje od běžného vyobrazení uvedených výrobků a služeb.

Příklad CP3



Třída 29: Sardinky

Nedistinktivní

Příklad Úřadu

BARISTA
COFFEE TRAINING POINT

Třída 30: Káva, kávové nápoje; náhražky kávy

Třída 41: Vzdělávání; poskytování školení

Třída 43: Kavárny; služby zajišťující stravování a nápoje

Nedistinktivní

Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky

[B3] Obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí.

V ostatních případech obrazový prvek nemusí představovat výrobky a služby, ale může přesto přímo souviset s vlastnostmi výrobků nebo služeb. V takových případech se bude mít za to, že označení postrádá rozlišovací způsobilost, pokud není dostatečně stylizované.

Příklad CP3



Fiktivní příklad



Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky

[B4] Obrazový prvek se v obchodě běžně používá v souvislosti s výrobky nebo službami uvedenými v přihlášce. Zpravidla platí, že obrazové prvky, jež se v obchodě běžně používají nebo jsou obvyklé v souvislosti s výrobky nebo službami uvedenými v přihlášce, ochranné známce jako celku nedodávají rozlišovací způsobilost.

Příklady CP3



Třída 29: Sardinky



Třída 30: Káva



Třída 45: Právní služby

Nedistinktivní

Kombinace kritérií

[C] Zpravidla platí, že kombinace obrazových a slovních prvků, u nichž se má za to, že samy o sobě postrádají rozlišovací způsobilost, nevytvoří ochrannou známku s rozlišovací způsobilostí.

Příklad CP3



Příklad Úřadu*



Použité zásady: **[A1]** Typ písma a font; **[B1]** Používání jednoduchých geometrických tvarů

Kombinace kritérií

[C] Zpravidla platí, že kombinace obrazových a slovních prvků, u nichž se má za to, že samy o sobě postrádají rozlišovací způsobilost, nevytvoří ochrannou známku s rozlišovací způsobilostí.

Příklad CP3



Příklad Úřadu



Použité zásady: **[A2]** Kombinace s barvou; **[B1]** Používání jednoduchých geometrických tvarů; **[A4]** Umístění slovních prvků

Kombinace kritérií

[C] Zpravidla platí, že kombinace obrazových a slovních prvků, u nichž se má za to, že samy o sobě postrádají rozlišovací způsobilost, nevytvoří ochrannou známku s rozlišovací způsobilostí.

Příklad CP3



Flavour
and Aroma

Třída 30: Káva

Nedistinktivní

Příklad Úřadu



EXTRA

Třída 29: Jedlé oleje; paštiky; zeleninové přípravky (polévky); rybí konzervy; masové konzervy; výrobky z mořských plodů; neživí měkkýši; filety z ančoviček; konzervované ovoce; jedlé ořechy (zpracované); (...)

Třída 32: Pivo; ovocné nápoje a ovocné šťávy; zeleninové šťávy [nápoje]; sirupy a jiné přípravky ke zhotovování nápojů

Třída 33: Vína; alkoholické nápoje (kromě piva)

Nedistinktivní

Použité zásady: [A1] Typ písma a font; **[A2]** Kombinace s barvou

Kombinace kritérií

[C] Nicméně kombinace takových prvků může být ve svém celku vnímáno jako údaj o původu výrobku/služby, pokud tomu nasvědčuje provedení a kompozice označení. Tak tomu bude v případě, kdy je výsledný celkový dojem dostatečně vzdálený popisnému/nedistinktivnímu významu slovního prvku.

Příklad CP3



Příklad Úřadu



Použité zásady: [A1] Typ písma a font; [A2] Kombinace s barvou

Případové studie k CP3



Případové studie



*Případové studie v této části byly vypracovány s cílem **ilustrovat uplatňování zásad CP3 v praxi**. Ačkoli je **možné uplatnit i další zásady** nad rámec těch, které jsou uvedeny v jednotlivých případových studiích, ty, které byly použity:*

- byly vybrány většinou Úřadů a sdružení uživatelů v dotazníku pro rok 2021 a*
- jsou považovány za nejvýznamnější z hlediska posuzování existence rozlišovací způsobilosti ochranné známky.*

Rovněž zjištění, zda označení má či nemá rozlišovací způsobilost, vychází z výsledků získaných z dotazníku (kdy platil požadavek, aby minimálně 80 % Úřadů usoudilo, že dané označení má, nebo nemá rozlišovací způsobilost).

Případové studie

Doporučení

1

Identifikujte a vyhodnoťte všechna jednotlivá kritéria na základě prvků označení. To je důležité, **neboť některá kritéria CP3** se vztahují výhradně k slovním nebo obrazovým prvkům.

2

V případech, kdy se použije hned několik z kritérií, může průzkumový referent uzavřít daný případ pomocí **části C: Kombinace kritérií**. I tak ale může poukázat na nejvýznamnější jednotlivá kritéria.

3

Pokud jsou v rozhodnutí použita kritéria CP3, ocitujte je!

Případové studie: Typ písma a font

PŘÍPADOVÁ STUDIE I

Příhláška ochranné známky

Příhláška

Classic

Výrobky/služby

Třída 9: Brýle, sluneční brýle a jejich příslušenství

Případové studie: Typ písma a font




Krok 1: Určete prvky označení

Classic

- Označení je tvořeno popisným/nedistinktivním slovním prvkem („Classic“) vyvedeným černým, ručně psaným typem písma.
- Nebyly zjištěny žádné obrazové prvky.

- Použitelná kritéria CP3

Část A: Pokud jde o slovní prvky ochranné známky

 Pokud se na základě posouzení použitelných kritérií v části A potvrdí, že lze uplatnit několik jednotlivých kritérií současně, lze použít i část C: Kombinace kritérií.

Případové studie: Typ písma a font



**Krok 2: Určete
(nejvýznamnější)
použitelná kritéria CP3**

Classic

Část A Pokud jde o slovní prvky
ochranné známky

[A1] Typ písma a font

Zpravidla platí, že popisné/nedistinktivní slovní prvky provedené základním/běžným typem písma nebo ručně psaným písmem s efekty písma (tučné, kurziva) nebo bez nich – nejsou způsobilé k zápisu.

Pokud běžné typy písma zahrnují grafické ztvárnění jako součást stylizace písma, musí mít takové prvky dostatečný vliv na ochrannou známku jako celek, aby jí dodaly rozlišovací způsobilost. Pokud jsou tyto prvky schopny odpoutat pozornost spotřebitele od popisného významu slovního prvku, nebo pokud je pravděpodobné, že zanechají trvalý dojem o ochranné známce, je tato ochranná známka způsobilá k zápisu.

Případové studie: Typ písma a font



Závěr/zjištění

Classic

- ✓ Označení tvoří popisný/nedistinktivní slovní prvek „Classic“.
 - ✓ Vyvedeno černým, ručně psaným, základním/běžným typem písma.
 - ✓ Písmo bez efektů.
- Podle zásady A1 CP3 nemá **typ písma** dostatečný dopad na označení jako celek, aby **odvedlo pozornost spotřebitele** od popisného významu slova „Classic“. Označení proto postrádá rozlišovací způsobilost.

Odráží zásadu A1

Nedistinktivní

Případové studie: Typ písma a font

PŘÍPADOVÁ STUDIE II

Příhláška ochranné známky

Příhláška



Výrobky/služby

Třída 39: Služby řidičů

Případové studie: Typ písma a font



Krok 1: Určete prvky označení



DRIVER

- Popisný/nedistinktivní slovní prvek („DRIVER“) je vyveden (modrým) graficky ztvárněným typem písma.
- Některá písmena (zejména D, R a E) jsou obtížněji rozpoznatelná.
- Slovní prvek je ohraničen modrým rámečkem.
 - Použitelná kritéria CP3
 - Část A: Pokud jde o slovní prvky ochranné známky**
 - Část B: Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky**
 - Část C: Kombinace kritérií**

Případové studie: Typ písma a font



**Krok 2: Určete
(nejvýznamnější)
použitelná kritéria CP3**



Při posuzování rozlišovací způsobilosti označení lze zohlednit i další zásady, například „*Používání jednoduchých geometrických tvarů*“. K posouzení daného případu se však jako nejvhodnější jeví zásada „*Typ písma a font*“.

Část A Pokud jde o slovní prvky
ochranné známky

[A1] Typ písma a font

Zpravidla platí, že popisné/nedistinktivní slovní prvky provedené základním/běžným typem písma nebo ručně psaným písmem s efekty písma (tučné, kurziva) nebo bez nich – nejsou způsobilé k zápisu.

Pokud běžné typy písma zahrnují grafické ztvárnění jako součást stylizace písma, musí mít takové prvky dostatečný vliv na ochrannou známku jako celek, aby jí dodaly rozlišovací způsobilost. Pokud jsou tyto prvky schopny odpoutat pozornost spotřebitele od popisného významu slovního prvku, nebo pokud je pravděpodobné, že zanechají trvalý dojem o ochranné známce, je tato ochranná známka způsobilá k zápisu.

Případové studie: Typ písma a font



Závěr/zjištění



DRIVER

- ✓ Označení tvoří popisný/nedistinktivní slovní prvek „DRIVER“.
- ✓ Slovní prvek je **však v graficky ztvárněném typu písma, kde jsou některá písmena obtížněji rozpoznatelná.**
- V souladu se zásadou A1 CP3 platí, že pokud typ písma zahrnuje graficky ztvárněné prvky coby součást ztvárnění písmen a tyto prvky jsou dostatečné k tomu, aby odvedly pozornost spotřebitele od popisného významu slova nebo mohou ve spotřebiteli vyvolat trvalý dojem, může být označení způsobilé k zápisu. Má se za to, že označení má rozlišovací způsobilost.

Distinktivní

Odráží zásadu A1

Případové studie: Používání jednoduchých geometrických tvarů

PŘÍPADOVÁ STUDIE III

Příhláška ochranné známky

Příhláška



Výrobky/služby

Třída 30: Káva

Případové studie: Používání jednoduchých geometrických tvarů



Krok 1: Určete prvky označení



- Popisné/nedistinktivní slovní prvky („Bio and Fresh”) jsou v běžném typu písma.
- Čtyři šestiúhelníky (jeden černý, tři bílé s černými obrysy): dva slouží jako orámování slovních prvků.
 - Použitelná kritéria CP3
 - Část A: Pokud jde o slovní prvky ochranné známky**
 - Část B: Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky**
 - Část C: Kombinace kritérií**

Případové studie: Používání jednoduchých geometrických tvarů



Krok 2: Určete (nejvýznamnější) použitelná kritéria CP3



Při posuzování rozlišovací způsobilosti označení lze přihlídnout i k dalším zásadám, například k zásadě „*Typ písma a font*“. K posouzení daného případu se ale jako nejvhodnější jeví zásada „*Používání jednoduchých geometrických tvarů*“.

Část B Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky

[B1] Používání jednoduchých geometrických tvarů

Popisné nebo nedistinktivní slovní prvky v kombinaci s jednoduchými geometrickými tvary, jako jsou tečky, přímky, úsečky, kružnice, trojúhelníky, čtverce, obdélníky, rovnoběžníky, pětiúhelníky, šestiúhelníky, lichoběžníky a elipsy, nebudou pravděpodobně akceptovatelné, zejména pokud se výše uvedené tvary použijí jako rámeček nebo ohraničení.

Důvodem je, že geometrický tvar, který slouží pouze k podtržení, zvýraznění nebo ohraničení slovního prvku, nebude mít dostatečný vliv na ochrannou známku jako celek, aby jí zajistil rozlišovací způsobilost.

Na druhou stranu, geometrické tvary mohou označení dodat rozlišovací způsobilost, jestliže jejich provedení, uspořádání nebo kombinace s jinými prvky vytváří celkový dojem, který má dostatečnou rozlišovací způsobilost.

Případové studie: Používání jednoduchých geometrických tvarů



Závěr/zjištění



- ✓ Označení tvoří popisné/nedistinktivní slovní prvky „Bio and Fresh“.
- ✓ Obsahuje geometrické tvary, čtyři šestiúhelníky (jeden černý, tři bílé s černými obrysy), z nichž dva slouží jako rámeček, rámování pro slovní prvky.
- ✓ Slovní a obrazové prvky jsou **však prezentovány v určitém uspořádání**.
- V tomto případě **zvláštní kombinace/uspořádání geometrických tvarů a slovních prvků** utváří určitý **celkový dojem**, který má dostatečnou rozlišovací způsobilost. Usuzuje se tedy, že označení má rozlišovací způsobilost.

Odráží zásadu B1

Distinktivní

Případové studie: Obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí

PŘÍPADOVÁ STUDIE IV

Příhláška ochranné známky

Příhláška



Výrobky/služby

Třída 39: Přeprava cestujících; rezervace místenek; rezervace dopravy

Případové studie: Obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí



Krok 1: Určete prvky označení



- Popisné/nedistinktivní slovní prvky („Perfect Travel“) jsou vyvedeny ručně psaným písmem.
- Slovní prvky se nachází uvnitř obrazového prvku (vyobrazení hory).
- Součástí označení je i vyobrazení horkovzdušného balonu, mraků atd.
- Použitelná kritéria CP3
 - Část A: Pokud jde o slovní prvky ochranné známky**
 - Část B: Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky**
 - Část C: Kombinace kritérií**

Případové studie: Obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí



Krok 2: Určete (nejvýznamnější) použitelná kritéria CP3



Při posuzování rozlišovací způsobilosti tohoto označení je možné přihlídnout i k dalším zásadám, například k zásadě „*Typ písma a font*“. Jako nejvýznamnější k posouzení daného případu se však jeví to, „*obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí*“.

[B3] Obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí

Část B Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky

V některých případech obrazový prvek sestává z vyobrazení výrobků a služeb, pro které je ochranná známka přihlášena. Obrazový prvek se obvykle považuje za popisný, nebo postrádající rozlišovací způsobilost (...).

V ostatních případech obrazový prvek nemusí představovat výrobky a služby, ale může přesto přímo souviset s vlastnostmi výrobků nebo služeb. V takových případech se bude mít za to, že označení postrádá rozlišovací způsobilost, **pokud není dostatečně stylizované.**

Případové studie: Obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí



Závěr/zjištění



- ✓ Označení tvoří nedistinktivní slovní prvky „Perfect Travel“.
- ✓ Obrazové prvky přímo souvisí s vlastnostmi příslušných služeb, tyto prvky jsou **však** zároveň stylizovány.
- V souladu se zásadou B3 CP3 platí, že pokud obrazové prvky přímo souvisí s vlastnostmi služeb, **ale jsou považovány za dostatečně stylizované**, lze označení zapsat.

Distinktivní

Odráží zásadu B3

Případové studie: Obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků a/nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí

PŘÍPADOVÁ STUDIE V

Příhláška ochranné známky

Příhláška



BARISTA
COFFEE TRAINING POINT

Výrobky/služby

Třída 30: Káva, kávové nápoje; náhražky kávy

Třída 41: Vzdělávání; poskytování školení

Třída 43: Kavárny; služby zajišťující stravování a nápoje

Případové studie: Obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí



Krok 1: Určete prvky označení



BARISTA
COFFEE TRAINING POINT

- Popisné/nedistinktivní slovní prvky („BARISTA COFFEE TRAINING POINT“) jsou uspořádány do dvou řádků, a jsou v různých velikostech.
- Vyobrazení kávového zrna, které nahrazuje písmeno „o“ ve slově „coffee“.
 - Použitelná kritéria CP3
 - Část A: Pokud jde o slovní prvky ochranné známky**
 - Část B: Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky**
 - Část C: Kombinace kritérií**

Případové studie: Obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí

 **Krok 2: Určete
(nejvýznamnější)
použitelná kritéria CP3**

BARISTA
COFFEE TRAINING POINT



Při posuzování rozlišovací způsobilosti daného označení lze přihlídnout i k dalším zásadám, například k zásadě „*Typ písma a font*“. Jako nejvýznamnější k posouzení tohoto případu se však jeví to, „*obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí*“.

Část B Pokud jde o obrazové prvky
ochranné známky

[B3] Obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí

V některých případech **obrazový prvek sestává z vyobrazení výrobků a služeb, pro které je ochranná známka přihlašuje**. Obrazový prvek se obvykle považuje za popisný, nebo postrádající rozlišovací způsobilost, pokud:

- **je realistickým ztvárněním výrobků a služeb,**
- **je tvořeným symbolickým/stylizovaným ztvárněním výrobků a služeb (...).**

Případové studie: Obrazový prvek představuje vyobrazení výrobků nebo služeb nebo s nimi přímo souvisí



Závěr/zjištění



BARISTA
COFFEE TRAINING POINT

- ✓ Označení je tvořeno popisnými/nedistinktivními slovními prvky napsanými základním běžným typem písma.
 - ✓ Obrazovým prvkem je vyobrazení zrnka kávy: jedná se o realistické ztvárnění výrobku, které přímo souvisí s některými z příslušných služeb.
- Podle zásady **B3** CP3 platí, že pokud obrazový prvek představuje věrné **vyobrazení výrobku nebo pokud obrazový prvek přímo souvisí s některou z příslušných služeb**, usuzuje se, že toto vyobrazení postrádá rozlišovací způsobilost. Na základě výše uvedených zjištění se tedy usuzuje, že označení postrádá rozlišovací způsobilost.

Odráží zásadu B3

Nedistinktivní

Případové studie: Kombinace kritérií

PŘÍPADOVÁ STUDIE VI

Příhláška ochranné známky

Příhlášky



EXTRA



**PRO
ESCAPE**

Výrobky/služby

*Třída 32: Pivo; ovocné nápoje a ovocné šťávy;
zeleninové šťávy [nápoje]; sirupy a jiné přípravky
ke zhotovování nápojů*

Třída 33: Vína; alkoholické nápoje (kromě piva)

Třída 41: Zábavní služby a služby únikových her

Případové studie: Kombinace kritérií

Krok 1: Určete prvky označení



EXTRA

- Graficky ztvárněný typ písma (písmeno T)
 - Přidání barvy (žlutá) jako pozadí
 - Použitelná kritéria CP3
- Část A: Pokud jde o slovní prvky ochranné známky**



**PRO
ESCAPE**

- Graficky ztvárněný typ písma
 - Specifické barevné uspořádání (žlutá/černá)
 - Použitelná kritéria CP3
- Část A: Pokud jde o slovní prvky ochranné známky**



Pokud se v návaznosti na posouzení použitelných kritérií potvrdí, že lze uplatnit několik jednotlivých kritérií současně, lze použít i část C: Kombinace kritérií.

Případové studie: Kombinace kritérií



Krok 2: Určete (nejvýznamnější) použitelná kritéria CP3

EXTRA

**PRO
ESCAPE**

Část A Pokud jde o slovní prvky ochranné známky

[A1] Typ písma a font

Zpravidla platí, že popisné/nedistinktivní slovní prvky provedené základním/běžným typem písma nebo ručně psaným písmem s efekty písma (tučné, kurziva) nebo bez nich – nejsou způsobilé k zápisu.

[A2] Kombinace s barvou

Používání barev je v obchodním styku běžné a nebude vnímáno jako údaj o původu výrobku. Nelze však vyloučit, že určité uspořádání barev, které je neobvyklé a spotřebitel si je může snadno zapamatovat, by mohlo ochranné známce rozlišovací způsobilost dodat.

Část C Kombinace kritérií

Část [C] Kombinace kritérií

Kombinace těchto prvků, pokud je posuzována jako celek, by mohla být vnímána jako označení původu vzhledem k provedení a kompozici označení. Bude tomu tak v případě, kdy kombinace bude působit celkovým dojmem, který je dostatečně vzdálený od popisného/nedistinktivního sdělení slovního prvku.

Případové studie: Kombinace kritérií

Závěr/zjištění



EXTRA

- ✓ Popisný/nedistinktivní slovní prvek s některými graficky ztvárněnými prvky coby součást ztvárnění písmene „T“, který na ochrannou známku jako celek nemá dostatečný vliv, aby jí dodal rozlišovací způsobilost.

Odráží zásadu A1

- ✓ Přidání žluté barvy na pozadí.

Odráží zásadu A2

- ✓ Kombinace výše uvedených zásad nedodává označení dostatečnou rozlišovací způsobilost.

Odráží část C

Nedistinktivní



**PRO
ESCAPE**

- ✓ Běžný typ písma zahrnuje **graficky ztvárněné prvky coby součást ztvárnění písmen.**

Odráží zásadu A1

- ✓ **Zvláštní uspořádání barev je neobvyklé a pro příslušného spotřebitele snadno zapamatovatelné.**

Odráží zásadu A2

- ✓ Kombinace je vnímána jako **označení původu** vzhledem k **provedení** a kompozici označení.

Odráží část C

Distinktivní

Případové studie: Kombinace kritérií

PŘÍPADOVÁ STUDIE VII

Příhláška ochranné známky

Příhláška



Výrobky/služby

Třída 35: Řízení obchodní činnosti hotelů

*Třída 43: Služby ubytovací kanceláře;
hotelové služby*

Případové studie: Kombinace kritérií



Krok 1: Určete prvky označení



Apartment
Residence

- Označení je tvořeno popisnými/nedistinktivními slovními prvky („Apartment Residence“), jež jsou vvedeny v základním typu písma.
- Slovní prvky (hnědý/běžový) jsou vepsány do dvou obdélníků, které v obou případech kontrastují s barvou písma.
 - Použitelná kritéria CP3
 - Část A: Pokud jde o slovní prvky ochranné známky**
 - Část B. Pokud jde o obrazové prvky ochranné známky**
 - Část C: Kombinace kritérií**

Případové studie: Kombinace kritérií



**Krok 2: Určete
(nejvýznamnější)
použitelná kritéria CP3**

Apartment
Residence

Část A Pokud jde o slovní
prvky ochranné známky

[A1] Typ písma a font

Zpravidla platí, že popisné/nedistinktivní slovní prvky provedené základním/běžným typem písma nebo ručně psaným písmem s efekty písma (tučné, kurziva) nebo bez nich – nejsou způsobilé k zápisu.

Část B Pokud jde o obrazové prvky
ochranné známky

[B1] Používání jednoduchých geometrických tvarů

Popisné nebo nedistinktivní slovní prvky v kombinaci s jednoduchými geometrickými tvary, jako jsou tečky, přímky, úsečky, kružnice, trojúhelníky, čtverce, obdélníky, rovnoběžníky, pětiúhelníky, šestiúhelníky, lichoběžníky a elipsy, nebudou pravděpodobně akceptovatelné, **zejména pokud se výše uvedené tvary používají jako rámeček nebo ohraničení.**

Část C Kombinace
kritérií

[C] Kombinace kritérií

Zpravidla platí, že kombinace obrazových a slovních prvků, u nichž se má za to, že **samy o sobě postrádají rozlišovací způsobilost**, nevytvoří ochrannou známku s rozlišovací způsobilostí.

Případové studie: Kombinace kritérií

Závěr/zjištění

Apartment

Residence

- ✓ Označení tvoří popisné/nedistinktivní slovní prvky vyvedené základním typem písma; **písmo není natolik výrazné**, aby odvádělo pozornost spotřebitele od jejich popisného významu.

Odráží zásadu A1.

- ✓ Jako **rámeček** nebo **ohraničení** jsou použity dva obdélníky ve dvou různých barvách (hnědá a béžová), které kontrastují s barvou příslušného textu uvnitř. Jejich přidání nedodává označení rozlišovací způsobilost.

Odráží zásadu B1.

- **Kombinací** slovních prvků, které samy o sobě **postrádají rozlišovací způsobilost**, nevznikne ochranná známka s rozlišovací způsobilostí.

Odráží část C.

Nedistinktivní



Přehled judikatury k CP3

Přehled judikatury k CP3

Tribunál

Věc T-152/20, 2. prosince 2020

Odvolání zamítnuto.

*Bylo shledáno, že ochranná známka **postrádá rozlišovací způsobilost***

(s výjimkou několika výrobků zařazených do třídy 9).

 **Home Connect**

Třídy 9, 38

Výslovný odkaz na CP3

Použitá zásada CP3:

Zásada [B3] Přímá souvislost s vyobrazením výrobků a služeb

(67) V projednávané věci (...) odvolací senát v bodě 42 napadeného rozhodnutí správně usoudil, aniž by to žalobce zpochybnil, že část obrazového prvku tvoří vyobrazení domu, které představuje **obrazové znázornění významu slovního prvku „home“**.

(68) (...) Pokud jde o druhou část obrazového prvku, kterou tvoří kruhový obrazec s trojúhelníkem nebo prodloužením šipky vpravo dole, odvolací senát správně poznamenal, že by ji relevantní veřejnost vnímala jako dialogovou bublinu odkazující na pojem komunikace, a mohla by ji tedy chápat jako **symbol slova „connect“**. Soudní dvůr se dále stejně jako odvolací senát domnívá, že skutečnost, že je dům obsažen v dialogové bublině, obrazně podává sdělení komunikace s domem nebo v rámci domu, což v podstatě pouze opakuje jasný význam slovních prvků „home connect“.

(71) Zapáté je třeba odmítnout argument žalobkyně, podle něhož vykazuje obrazový prvek dotčeného označení míru originality, která je „nejen rovná, nýbrž i vyšší, než“ je míra originality obrazových prvků několika příkladů, u nichž bylo podle [CP3] shledáno, že příslušné obrazové prvky jsou schopné dodat ochranné známce rozlišovací způsobilost nebo nepopisnou povahu.

(72) V [CP3] se totiž uvádí, že obrazový prvek označení, jehož slovní prvky jsou popisné nebo postrádají rozlišovací způsobilost, v zásadě nemůže tomuto označení propůjčit rozlišovací způsobilost nebo nepopisnou povahu, pokud tento obrazový prvek představuje symbolické zobrazení výrobků, na které se označení vztahuje. Jak je objasněno v bodech 67 a 68 výše, v projednávané věci **představuje obrazový prvek dotčeného označení symbolické znázornění slovního spojení „home connect“**, tedy domotických systémů. Není zde tedy rozpor mezi přístupem zastávaným v [CP3] na straně jedné a napadeným rozhodnutím na straně druhé.

**Původní verze v němčině/francouzštině*

Přehled judikatury k CP3

Tribunál

Věc T-686/18, 3. října 2019

Odvolání zamítnuto.

Bylo shledáno, že ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost.



LEGAL CAREERS

Třídy 16, 35, 41 a 45

Bez výslovného odkazu na CP3

Použité zásady CP3:

Zásada [A1] Typ písma a font

Zásada [B1] Používání jednoduchých geometrických tvarů

Část [C] Kombinace kritérií

(43) Obrazové prvky přihlašované ochranné známky, s věcným přihlednutím k jejich **tvaru a umístění, nejsou schopny odvést pozornost relevantní veřejnosti od popisného sdělení** vyjádřeného slovními prvky, takže přihlašovaná ochranná známka je jako celek popisná.

(44) V rozporu s tvrzením žalobce není stylizace slovních prvků „**komprimované [a] bezpatkové**“ **nijak zvlášť originální**. Obrazový prvek není ani „poutavý“, ani výjimečně „kreativní“ a neumožňuje příslušné veřejnosti zapamatovat si přihlašovanou ochrannou známku, ani snadno rozlišit výrobky a služby, pro které má být ochranná známka zapsána, od funkčního označení původu.

**Původní verze v němčině/francouzštině*

Přehled judikatury k CP3

Tribunál

Věc T-663/18, 26. září 2019

*Zamítnutí žaloby z důvodu zjevné absence právního základu
Bylo shledáno, že ochranná známka postrádá rozlišovací
způsobilost v případě některých výrobků (souvisejících
s nudlemi).*



Třída 30

Bez výslovného odkazu na CP3

Použité zásady CP3:

Zásada [A1] Typ písma a font

Zásada [A2] kombinace s barvou

Zásada [B1] Používání jednoduchých geometrických tvarů

Část [C] Kombinace kritérií

(45) Je třeba připomenout, že grafický styl, i když vykazuje určitý specifický rys, lze považovat za obrazový prvek mající rozlišovací způsobilost pouze tehdy, pokud je schopen vyvolat bezprostřední a trvalý dojem, který si dotčená veřejnost uchová tak, že bude schopna rozlišit výrobky vlastníka obrazové ochranné známky od výrobků ostatních dodavatelů na trhu. Tak tomu není mimo jiné v případech, kdy je použit grafický styl, který je v očích dotčené veřejnosti **spíše běžný** nebo kdy obrazový prvek slouží pouze ke **zdůraznění informace sdělované** slovními prvky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. října 2016 ve věci Caffè Nero Group v. EUIPO (CAFFÈ NERO), T-37/16, nezveřejněný, EU:T:2016:634, bod 42 a citovaná judikatura).

(46) V projednávané věci není **stylizace** prvku „soba“ způsobilá vyvolat u relevantní veřejnosti okamžitý a trvalý dojem do té míry, že by mu dodávala rozlišovací způsobilost. Naopak linku připomínající tah štětcem a přítomnost červené tečky bude relevantní veřejnost pravděpodobně vnímat jako odkaz na japonský původ výrobku, což posílí informaci sdělovanou prvkem „soba“. Totéž platí pro asijské znaky, které jsou navíc **menší** než znaky prvku „soba“ a jsou vyvedeny **šedou barvou**, která je na černém pozadí znaku **hůře viditelná**. **Černý obdélník**, v němž jsou umístěny všechny slovní a obrazové prvky napadené ochranné známky, představuje **běžné orámování**, které nedodává napadené ochranné známce rozlišovací způsobilost.

**Původní verze v angličtině*

Přehled judikatury k CP3

Odvolací senát úřadu EUIPO

Věc R 695/2020-4, 13. října 2020

*Částečné zrušení rozhodnutí, zamítnutí zbývající
části odvolání*

*Bylo shledáno, že ochranná známka v případě
některých výrobků a služeb postrádá rozlišovací
způsobilost.*



programmier.bar

Třídy 9, 38, 41

(26) Obrazové prvky přihlašovaného označení nejsou schopny odvést pozornost veřejnosti od popisného sdělení slovních prvků. **Ztvárnění písmen a šedá barva nijak nepřekračují rámec toho, co je obvyklé.** (...)

(27) To je v souladu i s prohlášením evropských úřadů pro ochranné známky v rámci konvergenčního programu CP3 (...). **Použití barev, jednoduchých typů písma a obrazových prvků, které přímo souvisí s danými výrobky a službami, dostatečně neodvádějí pozornost od zjevně popisné povahy slovních prvků** (strana 3 a násl. společného prohlášení).

**Původní verze v němčině*

Výslovný odkaz na CP3

Použité zásady CP3:

Zásada [A1] Typ písma a font

Zásada [A2] kombinace s barvou

Část [C] Kombinace kritérií

Přehled judikatury k CP3

Odvolací senát úřadu EUIPO

Věc R 1801/2017 G, 25. ledna 2019

Odvolání zamítnuto.

Bylo shledáno, že ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost.



Třídy 9, 42

Výslovný odkaz na CP3

Použité zásady CP3:

Zásada [A1] Typ písma a font

Zásada [A2] kombinace s barvou

Zásada [B1] Používání jednoduchých geometrických tvarů

Část [C] Kombinace kritérií

(37) Samotný **typ písma** nijak se výrazně neodchyluje od běžných typů písma, která se obvykle používají při zpracování textu a v médiích. (...) přímé vnímání zvoleného typu písma bude takové, že jde o běžný font, který vyobrazuje jednotlivá slova tučným písmem. **Použití takového běžného a standardního písma nečiní popisné znění výrazným.**

(38) Provedení slov tímto typem písma a v této velikosti na **oranžovém pozadí** samo o sobě nedodává nepropůjčuje označení rozlišovací způsobilost. (...). Použití barev jako pozadí pro zobrazení textu je běžné a v žádném ohledu se nejedná o rozlišující prvek. Stejně tak není neobvyklé, že toto pozadí má podobu obdélníku, což není nic jiného než **jednoduchý geometrický tvar.**

(39) Neexistuje ani žádný efekt kombinace, který by vznikl v důsledku **uvedení slovních prvků bílými písmeny na oranžovém pozadí**. Pokud je pozadí barevné, slovní prvky musí být vyvedeny v bíléme nebo černém písmu, podle kontrastu barev, jinak by nebyly čitelné. Označení nepoužívá specifickou barevnou kombinaci. Bílou barvu v této variantě nelze považovat za barvu jako takovou, která by vytvářela barevný efekt označení. Celková kombinace není ničím jiným než souhrnem jejich nedistinktivních částí.

(72) Toto posouzení je navíc v souladu se závěry (CP3).

**Původní verze v angličtině*

Přehled judikatury k CP3

Spolkový ústavní soud

Rozhodnutí Spolkového patentového soudu **28 W (pat) 551/16**, 4. října 2018

*Částečné zrušení rozhodnutí, zamítnutí zbývajících
části odvolání*

*Bylo shledáno, že ochranná známka v případě
některých výrobků a služeb postrádá rozlišovací
způsobilost.*



Třídy 29, 35, 44

Výslovný odkaz na CP3

Použitá zásada CP3:

*Zásada [B4] Obrazové prvky běžně používané v obchodním
styku v souvislosti s výrobky a službami*

V rozporu s tvrzením žalobce není dotčena **visačka**, která je opatřena očkem, **prvkem, kterým by se výrobky a služby odlišovaly**. Visačky se obecně používají jako nosiče faktických informací (viz (...) [CP3]).

(...) Vyobrazení visačky obsažené v přihlašovaném označení je vnímáno pouze jako nápadné vyobrazení výše uvedených slov ve formě **faktických údajů**. Příslušná visačka nemá vlastnosti, ať už z hlediska formy, nebo barevného provedení, které by svým významem přesahovaly tuto typickou vizuální funkci visačky. Zejména vzhledem ke **zvolené barvě** se v tomto případě jedná o spíše skromné a, svým způsobem, zábavné vyobrazení, které má **zdůraznit faktické údaje obsažené na visačce**.

**Původní verze v němčině*

Přehled judikatury k CP3

Spolkový ústavní soud

**Rozhodnutí Spolkového
patentového soudu [28 W \(pat\) 60/13](#),
15. prosince 2015**

Odvolaání zamítnuto.

*Bylo shledáno, že ochranná známka postrádá
rozlišovací způsobilost.*



Třídy 29, 30, 32 a 33

Výslovný odkaz na CP3

Použité zásady CP3:

Zásada [A1] Typ písma a font

*Zásada [B1] Používání jednoduchých
geometrických tvarů*

Část [C] Kombinace kritérií

Grafické ztvárnění zvolené pro slovní prvek není samo o sobě natolik neobvyklé, aby odvádělo pozornost od popisného významu slova „delikat“. Jedná se o pouhé stylizované vyobrazení jednoduchého označení, které je ve veřejném prostoru často k vidění. Jednoduché prvky grafického ztvárnění nebo ornamenty písma, na které si veřejnost zvykla díky častému používání v reklamě, však zpravidla nepostačují k tomu, aby dodaly celkovému označení rozlišovací způsobilost v kombinaci se slovním prvkem, který tuto rozlišovací způsobilost postrádá (BGH GRUR 2008, 710, *VISAGE*: BPatG 26 W (pat) 57/09, *Ambiente Trendlife*).

V rozporu s opačným tvrzením žalobce není „ztučnění“ ohraničení nad a pod slovním prvkem samo o sobě způsobilé dodat mu zvláštní charakter. Jedná se spíše o **jednoduché grafické prvky bez rozlišovací způsobilosti**, které mají pouze zdůraznit slovní prvek „delikat“. **Elipsovitý obrazový prvek připomínající etiketu nevybočuje z obvyklého reklamního grafického standardu do takové míry, aby jej veřejnost vnímala jako odlišující prvek.** Zejména tomu tak není vlivem zvolených odstínů šedé barvy, ve kterých jsou ztvárněny slovní i obrazový prvek, neboť se nejedná o prvek charakteristické úpravy, který by překračoval obvyklé meze (viz Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, 11. vydání, 2015, § 8 MarkenG, odstavec 195).

Právní stanovisko oddělení ochranných známek a senátu podporují také konvergenční metodické pokyny úřadů v rámci Evropské sítě pro ochranné známky a průmyslové vzory (společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti ochranných známek a průmyslových vzorů) (Rozlišovací způsobilost – slovní/obrazové ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky ze dne 2. října 2015). **Uvádí se v nich mimo jiné i to, že kombinace popisných nebo nedistinktivních slov v kombinaci s jednoduchými geometrickými tvary, jako jsou mimo jiné elipsy, nedodá označení rozlišovací způsobilost** (viz strana 4 metodických pokynů).

Celkově lze říct, že font, kterým je slovní prvek „delikat“ vyveden c, je základním typem písma, který neobsahuje žádné graficky ztvárněné prvky coby součást ztvárnění písmen, které (...) by se dostatečně projevil na označení jako celku tak, aby mu propůjčily rozlišovací způsobilost.

**Původní verze v němčině*



www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



EUIPO

Děkujeme