

## 1. Ochranné známky ® – stručná obecná informace

Ochrannou známkou (Trade Mark, ®) je označení, které je zapsané v příslušném rejstříku ochranných známek a/nebo je na území ČR všeobecně známé (např. Adidas, COCA-COLA, Gambinus, Kodak, Ogilvy apod.).

### 1.1. Na území ČR tedy požívají ochrany

- **národní** ochranné známky, které jsou zapsány v národním rejstříku u ÚPV ČR (cca přes 130 tisíc),
- **mezinárodní** ochranné známky, které jsou s účinností pro ČR zapsány v mezinárodním rejstříku u WIPO v Ženevě, tzv. Madridský systém (cca 263 tisíc),
- ochranné **známky EU** (dříve komunitární známky, zkratkou **EUTM** nebo **EUOZ**, přes 1100 tisíc), které jsou zapsány v rejstříku u EUIPO (dříve OHIM) v Alicante,
- **všeobecně** známé známky, které jsou na území ČR všeobecně známé.

Ochrana je **teritoriální**, platná pouze na území, kde je známka registrována.

Např. registrace známky v českém národním rejstříku NEzajišťuje ochranu na území např. Slovenska. Pokud je nezbytné známku chránit i na Slovensku, je třeba ji tam nejprve přihlásit.

1.2. **Hlavní funkcí** ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby pocházející od jednotlivých konkurentů (identifikovat zdroj). Proto se při tvorbě a registraci ochranné známky klade tak velký důraz na její **rozlišovací způsobilost**. Nemá-li označení rozlišovací způsobilost, nelze jej chránit. Ztratí-li označení rozlišovací způsobilost (např. tzv. zdruhověním – celofán), ztrácí i ochranu. Rozlišovací způsobilost může označení případně i získat, a to zpravidla dlouhodobým a/nebo intenzivním, masovým užíváním na výrobcích přihlašovatele, a takto se právě pro tyto konkrétní výrobky stane v očích spotřebitele příznačným.

1.3. **Starší ochrannou známkou** je ta, která byla dříve přihlášena. Jde vlastně o nejdůležitější časový údaj, od něhož se odvozuje stáří známky a její přednost (samozřejmě za předpokladu, že bude následně po kladně ukončeném řízení i registrována, tj. zapsána do příslušného známkového rejstříku). Dnem podání přihlášky ochranné známky vzniká přihlašovateli **právo přednosti** – **PRIORITA** před

každým, kdo přihlásí svojí známku později. Proto je každá přihláška opatřena nejenom datem, ale i přesným časem podání uvedeným dokonce i v minutách.

V souvislosti s prioritou se přesněji uvádí, že podáním přihlášky ochranné známky vzniká přihlašovatelovi právo přednosti před každým, kdo by si později podal shodnou nebo podobnou přihlášku ochranné známky pro shodný nebo podobný seznam výrobků nebo služeb.

1.4. Každá ochranná známka je registrována pro nějaký konkrétní **seznam výrobků a služeb**. Tento seznam výrobků a služeb po podání přihlášky ochranné známky už nikdy nelze rozšířit, lze jej kdykoliv omezovat. Důvodem, proč jej nelze po podání přihlášky už nikdy omezovat, je právě vznik práva přednosti – priority, která je definována jako právo přednosti před každým, kdo by si přihlásil stejné nebo podobné označení později pro stejné nebo podobné výrobky a služby.

Např. vlastník známky XY, která je chráněna od roku 2009 pro oděvy, si nemůže v roce 2017 rozšířit rozsah ochrany tím, že by rozšířil seznam chráněných výrobků nově o nábytek, protože je již od roku 2012 chráněna cizí shodná známka pro nábytek.

Proto je třeba při podání přihlášky ochranné známky věnovat velkou pozornost právě sestavení seznamu takových výrobků a služeb, pro něž je ochrana uvažována. Seznam by měl být spíš širší než užší, protože omezovat jej lze kdykoliv, ale rozšiřovat nikdy. Na druhou stranu se však od rozsahu seznamu výrobků a služeb odvíjejí náklady na ochranu. Dalším důvodem, proč při sestavování seznamu výrobků a služeb je třeba být opatrný je skutečnost, že čím širší rozsah ochrany požadujeme, tím větší je i pravděpodobnost, že bychom mohli zasáhnout do starších práv jiné osoby.

1.5. Před podáním přihlášky ochranné známky je vhodné posoudit její **zápisnou způsobilost**, tedy zvážit, zda zápis ochranné známky nemůže být odmítnut z hlediska veřejnoprávního. Nejčastěji je zápis odmítnut pro nedostatečnou rozlišovací způsobilost nebo pro rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, nebo pro klamavost, nebo nebylo přihlášeno v dobré víře, nebo obsahuje nějaké znaky, emblémy a erby, k jejichž užití je zapotřebí zvláštního povolení apod. Přesněji viz § 4 zákona č. 441/2003 Sb. (Zákon o ochranných známkách).

1.6. Dále je vhodné před podáním přihlášky provést **známkovou rešerši**, s cílem zjistit, zda registraci a užívání přihlašovaného označení pro dané výrobky nebrání na daném území nějaká starší známková práva. V této souvislosti je pak vhodné provést

i rešerši v obchodním rejstříku, s cílem zjistit, zda již neexistuje starší právo ke shodné nebo podobné obchodní firmě.

1.7. **Řízení o přihlášce** ochranné známky je zahájeno podáním přihlášky, kterým přihlašovatel získává právo přednosti – prioritu. Pokud není včas uhrazen správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky, je přihláška vedena jako nepodaná a tento stav nelze žádným způsobem změnit. Výjimkou je samozřejmě nové podání nové přihlášky ochranné známky.

Po úhradě správního poplatku následuje formální a věcný průzkum, kdy Úřad zkoumá, zda spis obsahuje všechny náležitosti a zda je přihlášené označení zápisuschopné z hlediska veřejnoprávního. Po kladném ukončení průzkumu musí Úřad přihlášku ochranné známky **zveřejnit ve svém Věstníku**. Označení je po dobu 3 měsíců zveřejněno pro případné námitky třetích osob.

Pokud nejsou podány námitky, Úřad obvykle cca do 10 dní přihlášené označení zapíše do rejstříku ochranných známek. Ochrannou známkou se označení stává dnem (datem) zápisu do rejstříku ochranných známek.

Celé řízení o české národní přihlášce ochranné známky trvá obvykle zhruba 12 měsíců. Pokud je zahájeno po zveřejnění známky námitkové řízení, celé zápisné řízení se prodlužuje zhruba o rok.

1.8. Pokud jsou podány námitky, je zahájeno **námitkové řízení**. Odůvodněné námitky je možné podat u Úřadu maximálně do 3 měsíců ode dne zveřejnění přihlášeného označení ve Věstníku Úřadu. Jsou-li řádně a včas podány třetí osobou námitky a uhrazeny správní poplatky, je zahájeno námitkové řízení, v němž Úřad zkoumá oprávněnost námitek. Námitkové řízení je ukončeno buď zamítnutím námitek, nebo zamítnutím přihlášky.

Úspěšně uplatnit mohou své námitky osoby uvedené v § 7 zák. č. 441/2003 Sb. Velmi zjednodušeně řečeno jde především o **(i) vlastníky starších známkových práv, (ii) držitele nezapsaného označení** (uživatele sice nezapsaného, ale dlouhodobě vžitého označení), **(iii) majitele firemního názvu, (iv) osoby uplatňující svá osobnostní práva** (např. ke svému jménu), **(v) osoby namítající svá práva k autorskému dílu** (např. k dílu výtvarnému), **(vi) ten kdo byl dotčen přihláškou známky, která nebyla podána v dobré víře.**

Z výše uvedeného je zřejmé, že za starší známková práva jsou považována práva ke všem známkám účinným na území ČR, tedy rovnocenně známky národní, mezinárodní, komunitární i známky všeobecně známé.

1.9. Vždy, když se posuzuje **KOLIZE DVOU ZNÁMEK**, je třeba nejprve zkoumat:

**zda jsou srovnávaná označení shodná nebo natolik podobná, že by mohla vést u veřejnosti k záměně** (zaměnitelně podobná). (Podobnost je třeba zkoumat z hlediska fonetického, vizuálního i významového, dále v jednotlivých výrazných známkových prvcích i jako celek), **a současně,**

**zda jsou srovnávané známky chráněny či nárokovány pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.** Za podobné jsou obvykle považovány takové výrobky, případně služby, které lze najít na stejném prodejním místě vedle sebe, nebo takové výrobky či služby, které jsou vzájemně nahraditelné. Vždy záleží na tom, co by si představoval spotřebitel: zda mohou výrobky pocházet z jednoho zdroje, případně být vyrobeny v licenci.

Kolize obvykle nastává pouze v případě, že srovnávaná označení jsou skutečně shodná nebo zaměnitelně podobná a současně jsou chráněna nebo nárokována pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, a to alespoň z části.

Kolize obvykle nenastává, jsou-li sice srovnávaná označení podobná nebo dokonce i shodná, ale každé je chráněno nebo nárokováno pro zcela odlišné výrobky nebo služby.

Výjimku z tohoto pravidla mají známky, které mají **dobré jméno**: Ty požívají silnější ochrany – bez ohledu na konkrétní chráněné výrobky nebo služby. Např. přihláška ochranné známky VOLVO, byť by byla přihlášena například pro software, bude s největší pravděpodobností zamítnuta právě z toho důvodu, že starší namítaná známka má v ČR dobré jméno pro automobily.

Podobnými označeními z hlediska znění byla shledána např. označení Prostenal x PROSTALON. Podobnými z hlediska významového byla shledána např. slovní označení Marťánci x Pluťánci.

1.10. **Známkovou rešerši** obvykle provádíme, chceme-li zjistit, zda lze na konkrétním území užívat označení pro konkrétní výrobky či služby. Je tedy nezbytné:

- a) **definovat přesně území (výčtem jednotlivých států), na kterém má být rešerše provedena,**
- b) **uvést přesné znění, případně vyobrazení zkoumaného označení,**
- c) **uvést, zda se uvažuje s užíváním případně i s registrací a v jakém konkrétním provedení (slovně nebo jako logo?),**
- d) **uvést přesně výrobky nebo služby, které mají být zkoumaným označením na území označovány.**

### 1.11. Zápis známky do rejstříku

Zápisem do rejstříku ochranných známek získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání, právo zakázat jiným její užívání, právo poskytnout ke známce licenci nebo známku převést (prodat) na jinou osobu atd. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na základě včas podané žádosti o obnovu.

### 1.12. Druhy známek

**Slovní** – slovní známka neobsahuje žádný grafický prvek, je tedy v zásadě chráněna v jakémkoliv grafickém provedení, které nemění její rozlišovací schopnost. Jde o velmi široký typ ochrany, neboť nezáleží ani na typu písma. Díky širokému rozsahu ochrany se však může snadněji dostat do kolize s jinými ochrannými známkami.

**Obrazová** – jde o známku, která neobsahuje žádný slovní prvek, obsahuje pouze prvky obrazové, grafické.

**Prostorová** – chrání konkrétní předmět trojrozměrně – např. známý panáček Michelin nebo lahev Becherovky.

**Kombinovaná (logo)** – obsahuje kombinaci prvků, nejčastěji slovního a obrazového, a je chráněna v dané konkrétní kombinaci a v daném konkrétním zobrazení.

**Slovní známka v grafickém provedení** – bývá také označována jako známka kombinovaná nebo logo. Mělo by jít o známku, která má slovní prvek v konkrétním grafickém provedení – v určitém typu písma. Není tedy chráněna jako známka pouze slovní, zcela bez ohledu na grafické provedení.

**Barva** – jde o ochrannou známku, která je tvořena pouze barvou, ničím neohrazenou barvou. Např. fialová barva na čokoládě Milka.

**Zvuková** – lze chránit pouze přepisem do grafické podoby. Nelze chránit jako zvuk, ale pouze grafickým znázorněním zvuku – např. notovým záznamem.

**Čichová** – nelze chránit v ČR, neboť nelze graficky znázornit.

### Hologram

9.6.2017

Dana Lukajová

## Ochranné známky – základní praktické odkazy

Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

Zápisným místem (vede známkový rejstřík) pro české národní ochranné známky je Úřad průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV): [www.upv.cz](http://www.upv.cz)

Na těchto stránkách lze nalézt bezplatnou vyhledávací databázi všech ochranných známek, které jsou **chráněné na území ČR** (národní, EU i mezinárodní, které jsou designované do ČR): <https://isdv.upv.cz/webapp/ozs.frm>

**WIPO** (OMPI) – zkratka Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví v Ženevě: <http://www.wipo.int/madrid/en/>. Mimo jiné vede rejstřík mezinárodních ochranných známek <http://www.wipo.int/branddb/en/>

Seznam členských zemí Madridského systému (kde lze přihlašovat mezinárodní známky prostřednictvím WIPO):

[http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf)

Kalkulátor poplatků WIPO: <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

**EUIPO** (dříve OHIM) - zkratka Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví v Alicante ve Španělsku <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/home> . EUIPO, který vede rejstřík ochranných známek EU: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>

**TM View** - Nová společná databáze národních ochranných známek především ze zemí EU. Obsahuje v současné době data z AT, BG, BX, BR, CA, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, CH, IE, IT, IN, JP, KR, KH, LT, LV, MA, MK, MT, MX, MY, NO, PH, PT, PL, RO, RU, RS, SE, SK, SI, TN, TR, USA, EUTM a WIPO) <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>

**USA** – databáze US patentového úřadu obsahující federální ochranné známky: <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4810:pw4gpt.1.1>

## **TŘÍDĚNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB**

### **Mezinárodní třídění výrobků a služeb (Niceské třídění)**

V češtině <https://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html>

V angličtině WIPO <http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20170101/taxonomy/>

**WIPO MGS** - Madrid Goods & Services Manager

<https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en>

**TMClass** (společná databáze EUIPO a patentových úřadů v EU)

<http://euipo.europa.eu/ec2/>