

# Ochranné známky

Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

# Prameny

- **Mezinárodní:**

- Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (1883, naposledy revidováno 1967)
- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (1891, naposledy revidováno 1967)
  - Protokol k Madridské dohodě (1989)
- Nicejská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (1957)
- Vídeňská dohoda o třídění obrazových prvků

- **Komunitární**

- Nařízení Rady ES 40/94, o ochranné známce společenství

- **Vnitrostátní**

- Zákon 441/2003 Sb., o ochranných známkách
- Občanský zákoník (licenční smlouva)
- Správní řád
- Zákon o správních poplatcích

# Ochrana na území ČR

- Na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou:
  - zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (**Národní ochranné známky** )
  - s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nebo Protokolu k Madridské dohodě (**mezinárodní ochranné známky**),
  - o zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) podle nařízení Rady Evropských společenství o ochranné známce Společenství (**ochranné známky Společenství**),
  - **všeobecně známé známky** ve smyslu Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví

# Definice ochranné známky

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených zákonem

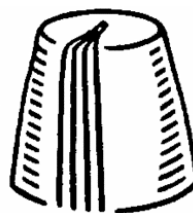
**jakékoliv označení schopné grafického znázornění**, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal

pokud je toto označení **způsobilé odlišit** výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

- Podmínkou je zápis do rejstříku ochranných známek u ÚPV

# Druhy ochranných známek

- **Slovní** – jsou tvořeny pouze slovy, popř. písmeny. Toto slovní označení není nijak graficky upravováno. Tak např. ochrannou známkou slovní budou názvy **KOFOLO, TATRA, VÍTKOVICE, ORION, MICROSOFT, APPLE.**
- **Obrazové** – jsou tvořeny pouze obrázkem bez jakéhokoli doprovodu slov či písmen. Např. klíček (SETUZA), kladívka na trojúhelníku (Třinecké železárny), klobouk (TONAK), či okřídlený šíp (ŠKODA)
  - Obrazové prvky jsou mezinárodní kategorizované ( Vídeňská dohoda)



# Druhy ochranných známek

- Kombinované – kombinace obrázku a slov či písmen, popř. graficky upravená slova či písmena.

*Bata*



# Druhy ochranných známek

- Ochranné známky ale mohou být také **trojrozměrné**. Nejčastěji se jedná o lahve od nápojů. Jako první příklad je uvedena ochranná známka (láhev) spol. RUDOLF JELÍNEK, a.s. jako druhý láhev od Becherovky.



# První barevná známka ES





# Známka tvořená vůní

- Dosud pouze jeden případ, a to jako známka
- Společenství **CTM 000428870 tennis balls**
- „Description: The mark consists of **the smell of fresh cut grass applied to the product...**“

# Známka s dobrým jménem

- Dobré jméno (dobrá pověst, renomé) je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označenými očekává, a věnuje jí svou důvěru.
  - Tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty takové známky.
- Známkou s dobrým jménem je známka natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb, a to i v tom případě, není-li zapsána.

# Všeobecně známá OZ

- Všeobecně známou známkou může být takové označení, které svou ochranu získalo nikoli zápisem do rejstříku, ale získáním své všeobecné známosti.
  - Chráněná **pro ty zboží a služby, pro které se stala všeobecně známou** (X kdysi pro všechny)
    - to však nebrání, aby ochrana byla **rozšířena na všechny výrobky a služby** za předpokladu, že **všeobecně známá známka získala dobré jméno**, tj. stala se významnou ve veřejnosti tak, že užívání pozdějšího označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z dobrého jména všeobecně známé známky

Prostá

Všeobecně známá

S dobrým jménem

- **Známka (prostá)**
- ochrana jen v rozsahu zapsaného seznamu výrobků a služeb

- **Všeobecně známá**
- Ochrana bez ohledu na formální zápis nebo jeho rozsah, **ale jen v rozsahu materiální všeobecné známosti u veřejnosti**

- **Známka s dobrým jménem**
- Ochrana bez ohledu na zápis, proti všem

# Označení nezpůsobilá být OZ

- Ochranná známka musí být v první řadě **graficky znázornitelná** (nelze registrovat např. zvukové nebo čichové OZ).
- Ochranná známka musí mít **rozlišovací způsobilost**.
  - Nelze tak zapsat jako ochrannou známku slovo Motorka, Chléb

## PŘEKÁŽKY ZÁPISU

- **Relativní**
  - právo přednosti jiné osoby ke shodné či podobné ochranné známce přihlášené pro stejné nebo podobné výrobky či služby
- **Absolutní**
  - zejména rozlišovací nezpůsobilost, pouhá popisnost, rozpor s veřejným pořádkem, klamavost, zneužití náboženských symbolik atd.

# Spor sprace.cz a práce.cz

- Majitel OZ prace.cz podal námitku proti zápisu OZ Sprace.cz z důvodu zaměnitelnosti

***prace.cz***

**Spráce**

- slovnímu prvku „práce“ předřazen obrazový prvek připomínající písmeno „S“ – námitka byla odmítnuta

# Práva z ochranné známky

- Vlastník ochranné známky má výlučné právo **užívat** ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna.
  - Se známkou může používat značku <sup>®</sup>

# Nároky ze zneužití OZ

- Podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví má **majitel ochranné známky** právo
  - na informace o zboží s falšovanou ochrannou známkou
  - aby zboží s falšovanou ochrannou známkou bylo staženo z trhu nebo i zničeno
  - aby se porušitel práv zdržel svého jednání
  - na náhradu škody (skutečná škoda + ušlý zisk)
  - vrácení bezdůvodného obohacení
  - přiměřené zadostiučinění (omluva, finanční)
  - uveřejnění rozsudku v médiích



Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka užívat (na obalu, v nabídce, při dovozu, v reklamě):

- označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou **shodné** s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
- Označení **shodné nebo podobné**, u kterého existuje **pravděpodobnost záměny** na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti **asociace** mezi označením a ochrannou známkou,
- označení pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která **má dobré jméno** v České republice

# Vyčerpání práv z OZ

- Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice v ES nebo EHS
  - Lze zakázat pokud se stav, popřípadě povaha výrobků po jejich uvedení na trh změnila nebo zhoršily

# ÚPV OZ zruší, jestliže

- ochranná známka **nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána** pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody
- se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, **označením, které je v obchodě obvyklé**
- ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání může **vést ke klamání veřejnosti**, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

# Změna vlastníka

- **písemnou smlouvou**
  - může být nezávisle na převodu podniku
  - pro všechny výrobky nebo jen pro některé z nich.
- **v případech stanovených zvláštními předpisy**
  - např. občanský zákoník (převod závodu), z. o přeměnách obchodních společností (fúze)
- **Převod, popřípadě přechod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku**

# Licence

- Právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich
  - Výlučná / nevýlučná
- Licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku
  - o zápis do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran

# Zástavní právo

- Ochranná známka může být předmětem zástavního práva, předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce a může být zahrnuta do konkurzní podstaty
- Zástavní právo k ochranné známce **vzniká zápisem do Rejstříku**
  - UPV zapíše do rejstříku, a to ve lhůtě do 1 měsíce od přijetí žádosti

# Doba platnosti

- Zápis ochranné známky platí **10 let ode dne podání přihlášky**.
- na žádost vlastníka ochranné známky se **obnoví, a to vždy na dalších 10 let**.
  - Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne.
- Vlastník se může u UPV písemným prohlášením vzdát práv k ochranné známce

# Kolektivní ochranná známka

- ochranná známka, která je takto **označena již při podání přihlášky** a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob.
  - mohou ji používat jen členové sdružení
  - nemůže být předmětem licence, nemůže být poskytnuta jako zástava a nemůže být převedena na jinou osobu.
- Podmínky užívání včetně sankcí za jejich porušení se stanoví **písemnou smlouvou o užívání kolektivní OZ**



# Rejstřík

- ÚPV vede rejstřík, který obsahuje
  - údaje o přihláškách
  - údaje o zapsaných OZ
- Rejstřík je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy

# Registrace OZ

- Ochranné známky se registrují u Úřadu průmyslového vlastnictví.
  - Správní řízení
- **Zahájení řízení přihláškou**
  - Právo přednosti (priority) před později podanými
- **Formální přezkum**
  - Přezkum náležitostí přihlášky
- **Věcný přezkum**
  - Podmínky zápisné způsobilosti, odmítnutí ochrany dle §4-7 ZOZ
- Součástí přihlašovacího řízení je **tříměsíční lhůta od zveřejnění zapisovaného označení ve věstníku UPV** pro podání námitek proti zápisu.
  - Po uplynutí lhůty lze námítky podat až ve výmazovém řízení

# Cena registrace

- Ochrannou známku si můžeme zaregistrovat sami
  - avšak vzhledem k tomu, že jedná o odbornou činnost, lépe pověřit profesionály (patentoví zástupci, nebo specializovaní advokáti).
- Registrace ochranné stojí cca. 13.000,- Kč a trvá zhruba 6 až 12 měsíců.
- V ceně je již zahrnut správní poplatek 5.000,- Kč, zbytek ceny je tvořen odměnou patentového zástupce či advokáta.
- Patentový zástupce či advokát provede zejména
  - rešerši (zjistí, zda je označení registrováno)
  - odborně posoudí jeho zápisnou způsobilost označení
  - zpracuje přihlášku
  - zastupuje klienta ve správním řízení
  - dává vyjádření k námitkám třetích osob,

# Mezinárodní zápis OZ – Madridská dohoda

- ČR je smluvním státem Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních známek,
- Smluvní státy tvoří zvláštní Unii
- Zápis v jiné zemi M.dohody je podmíněn zápisem v zemi původu
- Žádost o mezinárodní zápis se podává u národního úřadu, ten vyhotoví přihlášku a odešle WIPO

# Komunitární OZ

- Známká Společenství se zapisuje do rejstříku známek Společenství u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) ve sídlem v Alicante
- Ochrana vyplývá na území ČR z členství v EU

# Pařížská unijní úmluva (čl. 6bis)

- (1) Unijní země se zavazují, buď z úřední povinnosti, jestliže to zákonodárství země dovoluje, nebo na žádost zájemce, že odmítnou nebo zruší zápis a zakáží užívání tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání je tam **všeobecně známo**, že je již známkou osoby oprávněné požívat výhod této Úmluvy a užívanou **pro stejné nebo podobné výrobky**. Stejně je tomu, jestliže podstatná část známky je reprodukcí takové známky obecně známé, nebo napodobením, jež je s to způsobit záměnu s ní.
- (2) **Pro domáhání se výmazu takové známky je povolena lhůta nejméně 5 let od dne zápisu**. Unijní země mohou stanovit lhůtu, ve které se lze domáhat zákazu užívání.
- (3) Pro domáhání se výmazu nebo zákazu užívání známek zapsaných nebo užívaných ve zlém úmyslu se lhůta nestanoví.