

Ochranné známky

- Původně značky s významem politickým, kulturním, kultovním
- Starověk – označuje původ výrobků
- Cechovní značky
- Erby
- Tovární značky => rozvoj známkového práva

Nejstarší zapsané označení na našem území

- Pilsner Beer – 23.04.1859



Známkové právo - prameny

■ Národní

- Císařský patent 230/1858
- Zákon č. 469/1919, 471/1919, 261/1921 Sb. z. n.
- Zákon č. 8/1952 Sb.
- Zákon č. 174/1988 Sb.
- Zákon č. 137/1995 Sb.
- Zákon č. 441/2003 Sb.
- Zákon č. 221/2006 Sb.
- Vyhláška ÚPV č. 97/2004 Sb.

Známkové právo - prameny

- Komunitární
 - Směrnice č. 89/104/EHS
 - Nařízení Rady č. 207/2009 (dříve 40/94)
- Mezinárodní prameny
 - Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (vyhl. 69/1975 Sb.)
 - Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (vyhl. 64/1967)
 - Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních značek (vyhl. 65/1975 Sb.)
 - Madridský protokol o mezinárodním zápisu ochranných známek (248/1996 Sb.)

Právo k ochranné známce

- Chráněné právo ze skupiny průmyslových práv
- Právo na označení společně s právem na obchodní jméno a označení původu výrobku
- Nejčastější využití v hospodářském styku
- Může se stát velmi cennou majetkovou hodnotou
- Vlastnictví?

Ochranná známka x značka

OCHRANNÁ ZNÁMKA

- užší pojem
- Označení zapsané u příslušného úřadu – založena na registračním principu a poplatkovém principu
- Požívá ochrany jako ochranná známka
- Vlastník má výlučné právo známku užívat (s ní nakládat)
- Výlučně v souvislosti s výrobky a službami

ZNAČKA

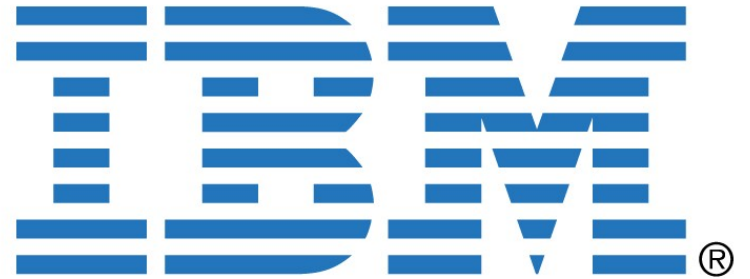
- Širší pojem
- Zpravidla nechráněné označení
- Nevztahují se na něj práva z ochranné známky
- Neregistrované označení
- V úvahu přichází ochrana prostřednictvím práva proti nekalé soutěži, příp. jinými prostředky (např. autorské právo)

Nejhodnotnější „značky“

- Odhady k roku 2010
 - Coca-Cola
 - IBM
 - Microsoft
 - Google
 - GE
 - McDonald's
 - Intel
 - Nokia
 - Disney
 - Hewlett Packard

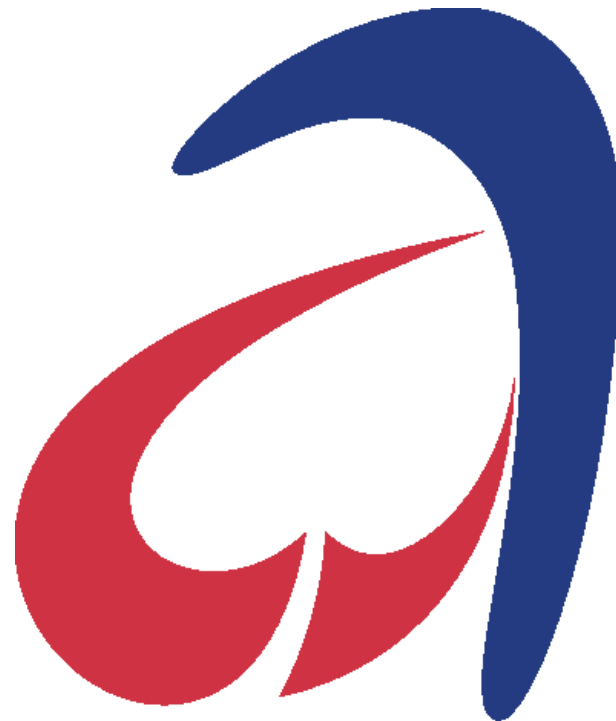


Google™



Funkce ochranné známky

- Rozlišovací
- Propagační
- Garanční
- Stimulační
- Soutěžní
- Certifikační



KLASA **A**

Účel ochranné známky

- Účelem ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli
- Usměrnit chování spotřebitele
- Pomoci spotřebiteli v orientaci v nabídce výrobků a služeb

Účel ochranné známky

- Ústřední role ve značkové a marketingové strategii firem
 - Zaručují, že spotřebitelé dokáží rozlišovat mezi produkty
 - Společnostem umožňují odlišit a ozvláštnit své produkty
 - Představují marketingový nástroj a nástroj pro budování image a reputace
 - Mohou být licencovány = > další zisky
 - Cenný majetek podniku
 - Stimulují podniky do investic do udržení a zlepšení kvality produktů

Co může být ochrannou známkou

- § 1 zákona o ochranných známkách
 - Označení schopné grafického znázornění – tj. zachytitelnost na hmotném podkladu (nosiči) – lze jej napsat či nakreslit
 - Rozlišovací způsobilost – schopnost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků či služeb jiné osoby
 - Absence důvodů pro odmítnutí ochrany, které se dále dělí na důvody
 - Absolutní, které jsou veřejného charakteru
 - Relativní, které jsou soukromého charakteru

Klasifikace ochranných známek

- Z hlediska podoby nejčastěji rozlišujeme
 - Slovní
 - Obrazová
 - Kombinovaná
 - Prostorová
 - Barva nebo kombinace barev
- Výčet v § 1 ZOZ– slova včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal...

Klasifikace ochranných známek

- Slovní – může být užíváno v jakékoli grafické podobě i bez grafiky
 - Např. KODAK, Budvar, MICROSOFT ...
 - Může jít o slova fantazijní i s významem, avšak musí být vždy být schopny dostatečně odlišit výrobky či služby
 - Nesmí být tvořeno výlučně slovy, resp. označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností (§ 4 odst. 1 písm. c)
 - Nesmí být tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly v běžném jazyce nebo obchodních zvyklostech obvyklými
 - Slogany pokud mají rozlišovací způsobilost (např. Pivo roku)

Klasifikace ochranných známek

- V případě graficky ztvárněného textu hovoříme o slovní grafické (zapsáno v roce 2005 jako slovní grafická)

斯柯达

Klasifikace ochranných známek

- Typičtější příklad slovní grafické ochranné známky:

ŠKODA

Klasifikace ochranných známek

- Obrazová – zobrazuje určité motivy; může být v barevné či černobílé formě;



Klasifikace ochranných známek

- Kombinovaná – spojen slovní prvek s obrazovým popř. prostorovým; v současnosti převažují kombinované ochranné známky

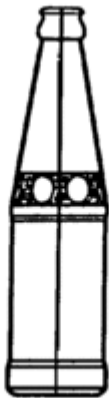


Klasifikace ochranných známek – netradiční známky

- Prostorová – označení tvořené 3 D vyobrazením. Půjde o různé zvláštní tvary výrobků nebo jejich obalů – nesmí být tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou ochranu (§ 4 odst. 1 písm. e) ZOZ)
- Může být chráněno rovněž jako průmyslový vzor

Klasifikace ochranných známek – netradiční známky

- Prostorová – příklady



Klasifikace ochranných známek – netradiční známky

■ Barva

- Musí jít o určitý specifický odstín (rozlišovací způsobilost) – barva sama o sobě postrádá rozlišovací způsobilost, ale může být zapsána, pokud jí před registrací získá (Libertel C-104/01),
- Musí být přesně popsána některým z mezinárodně uznávaných systémů (Pantone, CMYK, Ral)

Klasifikace ochranných známek – netradiční známky

- Barva



Netradiční „ochranné známky“

- V současnosti se objevují pokusy o registraci ochranných známek:
 - čichových,
 - chuťových,
 - zvukových,
 - hmatových,
 - hologramových.

Čichové ochranné známky?

- Např. parfémy, ovoce, zelenina...
- Otázka, zda může být dána rozlišovací způsobilost a především grafická znázornitelnost
- Vůně zralé jahody, vůně citrónu, methyl ester kyselina skořicová - zamítnuto

Čichové ochranné známky?

- Jediná zapsaná je vůně čerstvě posekané trávy
- Obecně je možné zapsat i jinými smysly vnímatelnou ochrannou známku pokud:
 - Označení lze graficky znázornit zejména pomocí kreseb, čar nebo písmen a toto znázornění je „přesné, jasné, srozumitelné, trvalé, objektivní, ucelené, snadno dostupné“
 - Netradiční ochranné známky tak v zásadě nepřípustné nejsou

Zvuková ochranná známka

- V zaregistrována např. pro yahoo (komunitární ochranná známka)

Yodel Vocal

Banjo (fast picking)

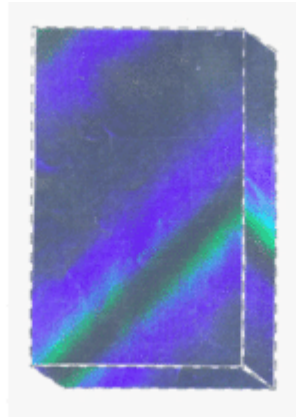
1 2

YA' H O O

The image shows a musical score for a yodel and banjo accompaniment. The yodel vocal part is written on a treble clef staff with a key signature of one flat and a 2/4 time signature. It consists of two phrases: the first phrase starts with a quarter note G4, followed by a quarter rest, and then a quarter note A4; the second phrase starts with a quarter note H4, followed by two quarter notes O4. The banjo part is written on a bass clef staff with a 2/4 time signature. It features a fast-picking accompaniment pattern. The first phrase of the banjo part consists of a quarter note G2, followed by a quarter note A2, and then a quarter note B2. The second phrase consists of a quarter note H2, followed by two quarter notes O2. The yodel vocal part is marked with a '1' above the first measure and a '2' above the second measure. The banjo part is marked with a '1' above the first measure and a '2' above the second measure. The lyrics 'YA' H O O' are written below the yodel vocal staff.

Hologram

- Hologram jako ochranná známka Společenství



Absolutní důvody odmítnutí ochrany

- Jsou veřejnoprávního charakteru
- ÚPV zkoumá, zda nejsou dány ex officio, a to před zveřejněním přihlášky a před zápisem do rejstříku
- Je-li důvod dán, nelze známku zapsat
- Taxativní výčet obsahuje § 4 zákona o ochranných známkách

Absolutní důvody odmítnutí ochrany

Do rejstříku se nezapiše označení,

- a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu [§ 1](#),
- b) které nemá rozlišovací způsobilost,
- c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností,
- d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech,
- e) které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu,
- f) které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
- g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,
- h) přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ,
- i) které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy,³⁾ k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány,
- j) které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy,³⁾ jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu,
- k) které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol,
- l) jehož užívání se přiči ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv,
- m) jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky (dále jen "přihláška") nebyla podána v dobré víře.

Relativní důvody odmítnutí ochrany

- Jsou soukromoprávního charakteru – k odmítnutí ochrany dochází kvůli kolizi s právy třetích osob
- Úřad zkoumá z moci úřední (§ 6 ZOZ) a na základě námitek (§ 7 ZOZ)

Relativní důvody odmítnutí ochrany

Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky")

- a) vlastníkem **starší ochranné známky**, pokud z důvodu **shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují**, existuje **pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti**; za pravděpodobnost záměny se považuje i **pravděpodobnost asociace** se starší ochrannou známkou,
- b) vlastníkem **starší ochranné známky**, která je **shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná**, pokud má být takové označení **zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné** těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak **jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno**, a užívání přihlašovaného označení by **nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu**,
- c) vlastníkem **starší všeobecně známé známky**, pokud z důvodu **shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují**, existuje **pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti**; za pravděpodobnost záměny se považuje i **pravděpodobnost asociace** se starší ochrannou známkou,
- d) vlastníkem **starší všeobecně známé známky**, která je **shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná**, pokud má být takové **označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné** těm, pro které je starší všeobecně známá známka chráněna, avšak **jde o starší všeobecně známou známku, která má v České republice dobré jméno**, za předpokladu, že **užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky**,
- e) vlastníkem **starší ochranné známky Společenství**, která je **shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná**, pokud má být takové označení **zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné** těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak **jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno**, a užívání přihlašovaného označení **bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu**,
- f) vlastníkem **ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě**, který je **členem Světové obchodní organizace**, pokud **příhlašku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel** nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky podle článku 6septies Pařížské úmluvy (dále jen "obstaravatel") **na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka**, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil,
- g) **uživatelé nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku** pro **shodné nebo podobné výrobky nebo služby**, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud **označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky**,
- h) **fyzickou osobou**, jejíž **právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením**, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva na ochranu osobnosti,
- i) **osobou**, které **náleží práva k autorskému dílu**, pokud **autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno**,
- j) vlastníkem **staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví**, pokud **práva z průmyslového vlastnictví mohou být** užíváním přihlášeného označení **dotčena**,
- k) tím, kdo je **dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře**.

Posuzování zaměnitelnosti

- Zákon kritéria, podle nichž by se posuzovala zaměnitelnost nestanoví
- Rozhodovací praxe úřadu posuzuje zaměnitelnost z hlediska:
 - Fonetického
 - Vizualní
 - Sématické (významové)

Posuzování zaměnitelnosti

- Fonetické hledisko
 - Jde o podobně znějící slova?
 - peach x beach – jiný význam, obdobné znění
 - Zkoumáme přízvuk, výslovnost, přítomnost podobně znějících písmen
 - Měřítko průměrného spotřebitele

Posuzování zaměnitelnosti

- Vizuální hledisko
 - Tvar, barvy, písmo...
 - Měřítko průměrného spotřebitele
- Sématické hledisko
 - Vycházíme a posuzujeme běžný význam použitých slov, resp. obrazců
 - Jedná se o fantazijní slovo nebo významové
- Všechna hlediska zkoumáme ve vzájemné souvislosti – jako celek

Práva z ochranné známky

- Princip absolutních práv
- Vymezuje zejména § 8 ZOZ
- Výlučné právo vlastníka známku užívat
- Oprávnění užívat spolu s ochrannou známkou značku ®
- Právo domáhat se u soudu proti neoprávněnému uživateli, aby takového užívání zanechal, a odstranil jeho následky
- Právo domáhat se u soudu proti neoprávněnému uživateli přiměřeného zadostiučinění

Přihláška ochranné známky

- Řízení o zápisu se zahajuje podáním přihlášky Úřadu průmyslového vlastnictví
- Je možné využít formulář (není podmínkou)
- Přihláška musí obsahovat
 - Žádost o zápis
 - Název, sídlo/jméno, bydliště přihlašovatele
 - Znění nebo vyobrazení ochranné známky (u jiných než slovních na formátu A8 – A3)
 - Seznam výrobků a služeb
 - podpis

Přihlašovací formulář

- Jedním formulářem/přihláškou lze žádat zápis pro jediné označení
- Ke stažení na www.upv.cz

Formální přezkum

- Úřad zkoumá, zda má přihláška náležitosti stanovené v § 19 ZOZ
- Nemá-li => výzva k odstranění nedostatků
- V případě neodstranění – odmítnutí
- Poplatkový princip – přezkum, zda je zaplacen poplatek

Věcný průzkum

- Úřad zkoumá z úřední povinnosti zápisnou způsobilost dle § 4 a § 6 ZOZ => není-li, pak zamítne
- Nebezpečí záměny se starší známkou => zamítnutí

Zveřejnění

- Jsou-li splněny zákonné podmínky (§ 4 a § 6 ZOZ) Úřad zveřejní přihlášku ve Věstníku
- Každý může podat připomínky, ke kterým Úřad přihlíží. Osoba, která podala připomínky není účastníkem
- Přihlašovatel má právo se k připomínkám vyjádřit
- Připomínky nelze podat u relativních odmítacích důvodů dle § 7 ZOZ

Námitky

- Námitky jsou oprávněny podat osoby v § 7 ZOZ
- Lhůta do 3 měsíců od zveřejnění přihlášky
- Pouze z důvodů v § 7 ZOZ
- Námitky musejí být odůvodněny a doloženy důkazy
- Námitky podléhají zaplacení poplatku

Námítky

- Úřad vede řízení o námítkách
- Řízení zastaví, pokud odpadli důvody podání námítek.
- Námítky zamítne, nebyla-li dodržena lhůta nebo podány oprávněnou osobou, případně nebyly odůvodněny nebo doloženy důkazy
- Nezastaví-li nebo nezamítne-li => vyrozumí přihlašovatele a stanoví lhůtu k vyjádření
- Pokud nejsou námítky opodstatněné => zamítne
- Jsou-li námítky oprávněné jen pro některé výrobky a služby zamítne přihlášku v tomto rozsahu

Zápis

- Zápisem se konstituují práva k ochranné známce
- Vlastníku je vydáno osvědčení o zápisu do rejstříku
- Zápis platí deset let ode dne podání přihlášky

Obnova zápisu

- K obnově zápisu dochází na žádost vlastníka ochranné známky
- Nejdříve rok před skončením doby platnosti
- Nejpozději ke dni skončení doby platnosti
 - Výjimka – šest měsíců po uplynutí doby platnosti
=> dvojnásobný správní poplatek
- Lhůtu nelze prominout ani prodloužit

Vzdání se, zrušení, neplatnost

- **Vzdání se**
 - Možnost vzdát se práv písemným prohlášením
 - Vzdání se nelze vzít zpět
 - Účinky doručením Úřadu

Zrušení

- Na návrh
- Pro neužívání
- Pro zobecnění (ztráta rozlišovací způsobilosti)
- V důsledku užívání se stala klamavou zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ
- V důsledku pravomocného rozhodnutí, podle něhož je užití známky nedovoleným soutěžním jednáním

Neplatnost

- Na návrh nebo z úřední povinnosti
- Pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6 ZOZ
- Výjimka pokud byla zapsána z důvodu § 4 písm. b), c), d) ZOZ – není rozlišovací způsobilost
- Na návrh oprávněné osoby pro rozpor s § 7 ZOZ
- Účinky ex tunc => může být prohlášena za neplatnou i pokud platnost uplynula nebo se jí vlastník vzdal

Ochranná známka Společenství

- Může být podána Úřadu, který ji předá OHIM