

MEZINÁRODNÍ OCHRANA OCHRANNÝCH ZNÁMEK

I. Ochranná známka

1. Definice (čl. 3 Směrnice 2015/2436)

- označení (zejména slova, včetně osobních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo obal výrobku, nebo zvuky)
- způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků (rozlišovací způsobilost); a
- je způsobilé být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovvi ochranné známky

2. Druhy ochranných známek

- slovní ochranná známka
- obrazová ochranná známka (obrazové prvky nebo kombinace slovních a obrazových prvků)
- prostorová ochranná známka (trojrozměrný tvar – bez nebo se slovními prvky)
- poziční ochranná známka
- ochranná známka se vzorem
- barevná ochranná známka (jedna barva nebo kombinace barev bez kontur)
- zvuková ochranná známka
- pohybová ochranná známka
- multimediální ochranná známka
- holografická ochranná známka
- jiný druh ochranné známky

3. Funkce ochranných známek

- záruka původu výrobků a služeb
- záruka kvality výrobků a služeb

- ochranná
- investiční
- reklamní

II. Mezinárodní úmluvy týkající se ochrany ochranných známek

1. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z 18. března 1883

a) důležité zásady Pařížské úmluvy

- princip národního zacházení (čl. 2 a 3) – výjimky
- právo přednosti (čl. 4) – 6 měsíců u ochranných známek
- poshověcí lhůta (čl. 5bis) – 6 měsíců po skončení doby ochrany

b) ochranné známky

- užívání ochranné známky (čl. 5 C odst. 1-3) – není povinné užívání před zápisem, po zápisu je možné zrušení, pokud není známka užívána po přiměřenou dobu
- nezávislost ochranných známek (čl. 6 odst. 3)
- všeobecně známé ochranné známky (čl. 6bis) – nemusí být zapsány
- státní symboly, oficiální znaky a emblémy mezinárodních organizací (čl. 6ter)
- ochrana ochranné známky zapsané v jedné ze zemí Pařížské unie ve státě druhém („jak jest“/„telle quelle“) (čl. 6quinquies)
- ochranná známka služeb (čl. 6sexies)
- povaha výrobku, pro nějž je ochranná známka přihlašována (čl. 7) – není překážkou pro zápis známky
- zápis na jméno jednatele nebo zástupce majitele známky bez souhlasu tohoto majitele (čl. 6septies)
- kolektivní ochranné známky (čl. 7bis) – označení, které slouží k rozlišení zeměpisného původu, materiálu, způsobu výroby, kvality nebo jiných běžných vlastností výrobků či služeb různých podniků, které současně užívají kolektivní ochrannou známku pod kontrolou jejího majitele

2. Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží (1891)

3. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (1891) a Madridský protokol k Madridské dohodě (1989) – rozebráno v části III.
4. Dohoda TRIPS (čl. 15 a následující)
 - podmínky pro označení zahrnující zápis ochranné známky - označení a rozlišovací způsobilost (pokud není inherentní, rozlišovací způsobilost skrze užívání může být vyžadována), rozpoznatelnost zrakem může být vyžadována (čl. 15 odst. 1)
 - povaha zboží a služeb – není překážkou (čl. 15 odst. 4)
 - zveřejnění přihlášky ochranné známky k účelu podání žádosti o výmaz či námitek (čl. 15 odst. 5)
 - práva z ochranné známky (čl. 16 odst. 1) a výjimky (čl. 17)
 - ochrana všeobecně známých ochranných známek proti nepodobným výrobkům a službám (čl. 16 odst. 3)
 - doba ochrany zapsané ochranné známky nejméně 7 let, možnost neomezené obnovy (čl. 18)
 - období neužívání ochranné známky nejméně 3 roky (čl. 19 odst. 1)
5. Smlouva o známkovém právu (TLT) (1994)
 - cíl – zjednodušení a harmonizace určitých aspektů řízení o zápisu ochranné známky
 - 3 fáze – žádost o zápis, změny po zápisu a obnova (nejméně 10 let)
 - jednodušší převod ochranných známek
 - vyžadování osvědčení, notářského ověření, ověřování, legalizace či ztvrzení jakéhokoliv podpisu není povoleno
6. Singapurská smlouva o známkovém právu (2006)
 - cíl – podobný Smlouvě o známkovém právu (TLT)
 - možnost elektronické formy komunikace, včetně elektronického podání
 - nový rys – prostředky při zmeškání lhůty v řízení před Úřadem
 - ustanovení o zápisu licencí k ochranným známkám
7. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek
 - 45 tříd výrobků a služeb – 34 pro výrobky, 11 pro služby
 - nové vydání každých pět let
 - nová verze jednotlivých vydání každý rok

8. Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek (1973)

III. Mezinárodní zápis ochranné známky (Madridský systém)

1. Podstata

- založen na dvou nezávislých mezinárodních smlouvách: Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (1891) a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (1989)
- Madridský protokol je více flexibilní než Madridská dohoda – například k němu mohou přistoupit i mezivládní organizace (EU s účinností od 1. října 2004 – viz bod 9 níže)
- jedna (mezinárodní) přihláška, ve které je určena jedna nebo více smluvních stran
- spravován Mezinárodním úřadem WIPO

2. Oprávnění uživatelé

- státním příslušník země, která je smluvní stranou Madridské dohody nebo Madridského protokolu, nebo
- má bydliště v, nebo má skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní závod v dané zemi, nebo
- státní příslušník smluvního státu mezivládní organizace, která je stranou Protokolu, nebo
- má bydliště v, nebo má skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní závod na území členského státu mezivládní organizace
- úřad pro ochranné známky smluvního státu = Úřad původu

3. Mezinárodní přihláška

- je nutné nejprve podat přihlášku nebo získat zápis známky u Úřadu původu (základní přihláška/zápis)
- mezinárodní přihláška musí být podána u Úřadu původu (ne u Mezinárodního úřadu WIPO)
- podá se pouze přihláška, poskytnutí ochrany závisí na jednotlivé smluvní straně
- může být uplatněno právo přednosti

- náležitosti mezinárodní přihlášky – zejména reprodukce ochranné známky, seznam zboží a služeb, určení smluvních stran
 - poplatky – základní, dodatkový, doplňkový a individuální
 - den mezinárodního zápisu = datum podání mezinárodní přihlášky
 - kontrola mezinárodní přihlášky Mezinárodním úřadem WIPO
4. Odmítnutí poskytnutí ochrany
- každá určená smluvní strana má právo odmítnout poskytnout ochranu v rámci lhůty (12/18 měsíců)
 - možnost využít opravných prostředků v případě odmítnutí
5. Účinky mezinárodního zápisu
- stejná ochrana jakou má ochranná známka ve smluvním státě
6. Závislost na původní známce
- pět let od data mezinárodního zápisu
7. Doba ochrany a obnova
- 10 let ode dne mezinárodního zápisu
 - může být obnovován na období 10 let
8. Rozdělení mezinárodního zápisu
9. Výhody Madridského systému
- jedna přihláška, jeden jazyk (angličtina, francouzština nebo španělština), jeden poplatek
 - jedna žádost a poplatek za změny ve jméně vlastníka, adresy atd.
10. Propojení mezi Madridským a unijním systémem
- od 1. října 2004
 - mezinárodní přihláška může být podána na základě unijní přihlášky/zápisu ochranné známky (původní přihláška/zápis)
 - EU může být určena v mezinárodní přihlášce jako jedno území
 - podobný přístup platí i pro propojení Haagského a unijního systému v případě průmyslových vzorů