

Ochranná známka

JUDr. Zuzana Vylegalová

Co je to ochranná známka

- Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky, pomocí které firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby a tím se pro zákazníky odlišují od ostatních firem, které na trh přinášejí stejné nebo podobné výrobky a služby.
- Ochrannou známkou může být za splnění podmínek stanovených příslušným právním předpisem jakékoli označení schopné grafického znázornění, tvoří ji například slovo, fráze nebo logo, kterým se označuje vyrobené zboží, barvy, tvar výrobku či obalu, nebo kombinace předchozích způsobů.
- Žádný obchodní název, obchodní značka ani brand se ochrannou známkou nestávají automaticky, ale až zápisem do příslušného rejstříku ochranných známek.

Ochranná známka



Druhy ochranných známek

- Slovní např. Nestlé
- Slovní grafická
- Obrazová
- Kombinovaná
- Prostorová
- Barva
- Zvuková



Proč ochranná známka

- Jde o označení, které umožňuje rozlišit shodné výrobky, pocházející od různých výrobců, kteří tyto výrobky vyrábějí, nebo s nimi obchodují, a shodné služby, které jsou poskytovány odlišnými subjekty v oblasti terciární sféry.
- Podnikatel má tak určitou záruku toho, že jeho výrobky a služby vstoupily do povědomí spotřebitele, který se bude lépe orientovat v široké nabídce zboží a služeb. Působení ochranné známky a její vliv na zákazníka zajišťuje současně i odbyt produktů a služeb na trhu, spolu s využitím dobré pověsti, popř. všeobecné známosti takového označení.
- K tomu, aby označení přihlašované jako ochranná známka plnilo svůj účel pro spotřebitele, ale i pro podnikatelské subjekty, platí určitá kritéria, která spočívají zejména v úzké vazbě známky na podnikatelské aktivity subjektu, který ji přihlašuje, na dobré způsobilosti odlišit přihlašované označení od již zapsaných ochranných známek zavedených na trhu a na fantazijnosti, originalitě a nevšednosti takového označení, včetně jeho výraznosti a snadné zapamatovatelnosti

Definice ochranné známky

- Podle zákona se ochrannou známkou rozumí „označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popř. jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb, pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví“.
- Přihlašovatelem a následně majitelem ochranné známky v současnosti nemusí být pouze podnikatel, nýbrž rovněž i fyzická nebo právnická osoba od podnikatele odlišná.
- Zákonná úprava zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Postup při podávání přihlášky ochranné známky

- O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou ochranné známky, kterou může podat fyzická nebo právnická osoba pro specifické výrobky a/nebo služby. Podání přihlášky je jednostranným adresovaným právním úkonem, jímž se zahajuje specifické správní řízení o přihlášce ochranné známky a pro nějž tedy v souladu s příslušnými právními předpisy musí oprávněný subjekt, přihlašovatel, mít právní subjektivitu, přesněji způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům.

Náležitosti přihlášky

- žádost o zápis ochranné známky do rejstříku,
- jméno a příjmení fyzické osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, je-li přihlašovatelem osoba fyzická, nebo obchodní firmu nebo jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem osoba právnická,
- údaje o totožnosti zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen,
- seznam výrobků a služeb, pro něž má být ochranná známka zapsána
- znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky a podpis přihlašovatele nebo zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen.

Průzkum přihlášky ochranné známky

- Po podání přihlášky ochranné známky podrobí Úřad průmyslového vlastnictví známku tzv. formálnímu průzkumu a posléze tzv. věcnému průzkumu.
- V rámci **formálního** průzkumu Úřad zkoumá, zda přihláška obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem a zda je zaplacen správný poplatek. Pokud zjistí v tomto směru nějaký nedostatek, vyzve přihlašovatele, aby jej ve stanovené lhůtě odstranil. Pokud jsou všechny nedostatky odstraněny a přihláška obsahuje potřebné náležitosti, Úřad přihlášku zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Pokud nejsou odstraněny zjištěné nedostatky, Úřad přihlášku zamítne.
- V rámci **věcného** průzkumu Úřad zkoumá, zda přihlášené označení je způsobilé zápisu. Pokud dospěje k závěru, že tomu tak není, přihlášku zamítne. Ještě předtím však Úřad umožní přihlašovateli se k důvodům zamítnutí vyjádřit.

Řízení

- Pokud Úřad přihlášku v rámci formálního nebo věcného průzkumu **nezamítne**, dojde k další fázi přihlašovacího řízení, což je **zveřejnění přihlášky**. Ke zveřejnění přihlášky dojde ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví a od doby zveřejnění začne běžet tříměsíční lhůta pro podání tzv. námitek. (relativní důvod pro nezápis určité ochranné známky do rejstříku, neboť záleží výlučně na třetí osobě, nikoliv tedy na Úřadu, zda se bude či nebude bránit určité přihlášce, tedy podá či nepodá námitky)
- V tomto směru jsou námitky hlavním procesním nástrojem určitého zákonem vyjmenovaného okruhu osob před zápisem ochranné známky do rejstříku. Námitky může podat především vlastník či přihlašovatel zaměnitelné ochranné známky s dřívějším právem přednosti, která je zapsána, popř. přihlašována pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby

Výluky ze zápisu

- Absolutní důvody (z moci úřední): přihlašované označení musí mít schopnost plnit funkci ochranné známky
- Relativní důvody (na návrh třetí osoby): označení nesmí být v konfliktu se starším právem jiné osoby

Absolutní důvody odmítnutí

- Označení, která nemohou tvořit ochrannou známku ve smyslu její pozitivní definice - musí splňovat zde stanovené náležitosti.
 - Označení bez rozlišovací schopnosti
 - Označení popisná, druhová, obvyklá
 - Označení klamavá
 - Označení v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem
 - Atd.

Nedistinktivní označení

- označení **fantazijní**, jejichž typickým příkladem bude ochranná známka „ADIDAS“. Taková označení jsou smyšlená, ve svém prvovýznamu vůbec na specifický druh výrobku nebo zboží neasociují a k získání jejich distinktivnosti je většinou zpočátku za potřebí vynaložení nemalých finančních nákladů na promotion a marketink.
- Druhou skupinou označení jsou pak taková, která jsou **užívána v běžném jazyce**, cílem jejich užívání je vytvoření pozitivní asociace na specifický výrobek, ale jejich význam v běžném jazyce s chráněnými výrobky a službami vůbec nekoresponduje. Takováto označení fantazijní charakter sice postrádají, ale stejně jako označení fantazijní mohou mít velkou rozlišovací způsobilost. Jejich typickým příkladem bude slovní nebo obrazová ochranná známka „APPLE“

Nedistinktivní označení

- označeními, která jsou negací skupiny druhé.
- taková označení, která rovněž nejsou fantazijní, v běžném jazyce jsou používána, ale na rozdíl od skupiny druhé jejich běžný význam přímo koresponduje s výrobky a službami, pro které mají být zapsána. Zde ale vždy záleží na okolnostech daného případu, zda je dané označení spíše popisné/deskriptivní nebo sugestivní povahy. Příkladem označení typicky popisného by bylo již shora uvedené „APPLE“, přihlašované pro skutečná jablka.
- Tato by pro svou popisnost ve vztahu k druhu výrobků a neschopnost ve vztahu k běžnému spotřebiteli rozlišit výrobky daného druhu Úřadem průmyslového vlastnictví s určitostí zamítnuta. Nutno dodat, že rozlišování označení na deskriptivní a distinktivní činí v běžné praxi největší obtíže, poněvadž další typicky popisné označení, tentokrát ale s převažujícím prvkem distinktivním je mimo jiné i „NEALKO OLOMOUC, a.s.“, které je jako slovní ochranná známka zapsáno.

Generická a popisná označení

- Označení tvořená 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 jsou zákonem ze z jejich zápisu jako ochranné známky výslovně vyloučena. příklad popisného označení by krom již obecně známých označení „EXTRA DRY“ nebo „SELECTED.
- Jako typický příklad popisného označení výrobku lze užít označení „WALKMAN“, kdy svým rozhodnutím ze dne 18. 11. 1998 (č. přihlášky O-106963) Úřad obdobně konstatoval:
- ...“Toto označení je však nutno považovat za druhové, neboť je běžně používáno v obchodě k označování kapesních magnetofonů.“

Označení tvořená výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech

- označení, která v minulosti měla schopnost rozlišit výrobky nebo služby, tuto svou rozlišovací schopnost svým častým užíváním ztratila a stala se běžnou součástí jazyka, není možno jako ochrannou známku zapsat. Typickým příkladem takového označení bude zřejmě „PVC“, „IGELIT“, apod..

Označení tvořená výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který

je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo ^{který} dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu

Ze známkové ochrany jsou z tohoto důvodu vyloučena především prostorová označení mající tvar běžného výrobku, neboť jako taková nemají způsobilost rozlišit výrobky různých výrobců. Typickým příkladem takového označení bude i oválná léková tableta, jejíž přihláška podaná pro třídu (5) –farmaceutické výrobky byla rozhodnutím Úřadu ze dne 18. 11.1997 bez dalšího zamítnuta

Označení v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy

- různé vulgarizmy, výrazy pornografické jiné obdobné výrazy.
- Slovní výraz „SVASTIKA“ sice ve svém prvovýznamu jistě vulgární není, ale pro svou obecně hanlivou povahu a jednoznačný rozpor jak s obecně uznávanými normami, potažmo dobrými mravy, zřejmě nikdy jako ochranná známka zapsán nebude
- Do výluky zápisu schopnosti pro rozpor s veřejným pořádkem můžeme řadit i názvy státních činitelů nebo státních orgánů.

Klamavá označení

- Za klamavá jsou zákonem i Úřadem považována ta označení, která s ohledem na jakost, povahu nebo zeměpisný původ výrobku, který označují, ve vztahu ke spotřebiteli nemají náležitou vypovídací hodnotu.
- Pakliže si totiž blíže nespecifikovaný spotřebitel koupí „HOŘICKÉ“ trubičky nebo „OLOMOUCKÉ“ tvarůžky, má neoddiskutovatelné právo předpokládat, že jím konzumované potraviny jsou vyráběny v Hořicích a na Olomoucku. Kdyby tedy někdo zamýšlel registraci ochranné známky „BRNĚNSKÁ FEFERONKA“ a měl provozovnu v Hradci Králové, respektive v jakékoli mimo brněnské oblasti, a řádně neprokázal vztah přihlašovaného označení k brněnskému regionu, bude jeho přihláška s jistotou zamítnuta nejméně pro neodstranitelný rozpor s ustanovením § 4 písm. g) zákona o ochranných známkách.

Označení přihlašovaná pro vína či lihoviny obsahující zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ

- Takováto označení jsou do určité míry podobná těm z předchozího odstavce. V tomto případě se však musí jednat o označení v souvislosti s lihovinami či víny.
- Jejich typickým příkladem by byly logo „FINSKÁ VODKA“, pro lihoviny, ve skutečnosti jsou vyráběná na Svatém Kopečku u Olomouce, nebo označení „KUBÁNSKÝ RUM“ ve skutečnosti vyráběný v Božkově.

Zápis a práva z ochranné známky

- Úřad zapíše ochrannou známku do rejstříku a vydá vlastníkovvi známky osvědčení o zápisu do rejstříku.
- Zápis ochranné známky do rejstříku oznámí Úřad ve Věstníku průmyslového vlastnictví, přičemž účinky zápisu ochranné známky nastávají dnem zápisu do rejstříku. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání.
- Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na základě žádosti o obnovu ochranné známky podané v zákonné lhůtě.

Práva z ochranné známky

- Základním právem majitele ochranné známky je výlučné právo vlastníka označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou, pro které je zapsána, nebo je užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. Tomu odpovídá právo vlastníka, že bez jeho souhlasu nesmí žádná další osoba užívat označení shodné nebo zaměnitelné s ochranou známkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pro které je známka zapsána.
- Dále jsou v zákoně uvedena oprávnění, která vlastník má při porušení jeho práv. Má zejména právo domáhat se u soudu toho, aby porušování práva bylo zakázáno, a aby následky porušení byly odstraněny. Může se domáhat přiměřeného zadostiučinění, a to i v penězích, a má právo na vydání bezdůvodného obohacení příp. na náhradu škody. Zadostiučinění a náhrady škody se přitom může vlastník domáhat již po zveřejnění přihlášky ochranné známky, přičemž soud o věci rozhodne až po zápisu ochranné známky do rejstříku.

Změna vlastníka ochranné známky

- Ochranná známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou.
- Převod, popřípadě přechod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku; nabyvatel ochranné známky může vůči Úřadu činit úkony po doručení žádosti o zápis převodu či přechodu práv k ochranné známce. O zápis převodu či přechodu do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran, v případě přechodu právní nástupce původního vlastníka.

Licence k ochranné známce

- Právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle zvláštního právního předpisu pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich. Licence může být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná.
- Vlastník ochranné známky se může dovolávat svých práv z ochranné známky vůči nabyvateli licence, který porušil ustanovení licenční smlouvy, pokud jde o dobu trvání licence, podobu, ve které může být ochranná známka užívána, rozsah výrobků nebo služeb, pro které byla licence poskytnuta, území, na kterém může být ochranná známka užívána, nebo jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence

Vzdání se, zrušení práv k ochranné známce

- Vlastník se může u Úřadu průmyslového vlastnictví písemným prohlášením vzdát práv k ochranné známce v rozsahu všech výrobků či služeb, pro které byla zapsána, nebo některých z nich; účinky tohoto prohlášení nastávají dnem doručení prohlášení vlastníka ochranné známky Úřadu a nelze je vzít zpět. Úřad vyznačí vzdání se práv k ochranné známce v rejstříku a oznámí je ve Věstníku. Vlastník může u Úřadu písemným prohlášením omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku ochranné známky. O tomto omezení rozsahu ochrany Úřad rozhodne s ohledem na splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

Zrušení ochranné známky

- ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě, v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky,
- 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 svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.