



Ochranné známky: Tvář vašeho podnikání

Obsah

I. Základní informace o ochranných známkách.....	3
II. Podáváme přihlášku ochranné známky.....	6
III. Management ochranné známky.....	16

Ochranné známky představují patrně jedno z nejznámějších práv k duševnímu vlastnictví (*Intellectual Property Rights; IPR*). Z pohledu spotřebitele jsme totiž všichni, ať vědomě, nebo nevědomě, přitahováni našimi oblíbenými značkami a hodnotami, které jsou s nimi spojeny.

Z obchodního hlediska představuje ochranná známka tvář vašeho podnikání. Zákazníkům ochranná známka umožňuje, aby vaše výrobky nebo služby odlišili od produktů konkurence, což vaší firmě umožňuje marketing svých výrobků nebo služeb dále zdokonalovat. Ochranné známky se také považují i za záruku stálé kvality. Je jasné, že pokud zákazníci získali výbornou zkušenost s vaší službou, nebo je nadchla kvalita výrobků, jež si koupili, potom tito zákazníci budou s vaší firmou loajální a budou u vás v očekávání této kvality nadále nakupovat.

Jak dále uvidíte, dokonce i za situace, kdy firma nemá žádná jiná práva k duševnímu vlastnictví, může správně zvolená strategie ochranné známky napomoci jejímu majiteli, aby si na trhu vybudoval výraznou a silnou reputaci. Měli byste proto volbě a návrhu vhodné ochranné známky, i její ochraně a náležitému využívání při propagaci vašich výrobků či služeb, věnovat velkou péči. A měli byste také sledovat trh, jestli zde nedochází k nějakému potenciálnímu porušování vašich práv k této známce.

I. Základní informace o ochranných známkách

Co je to ochranná známka? Ochrannou známkou rozumíme jakékoliv označení, které má schopnost rozlišit výrobky a služby jedné firmy od podobných výrobků nebo služeb nabízených konkurencí.

Pod označením potom chápeme písmena, slova, číslice, barvy, vyobrazení, nebo jejich vzájemné kombinace. Přitom je třeba mít na zřeteli, že výčet označení, jež mohou tvořit ochrannou známku, se může v jednotlivých zemích lišit, a proto není obvykle úplně vyčerpávající.

Abstraktní koncepce a myšlenky, nebo všeobecné charakteristiky zboží, nejsou dostatečně rozlišující, aby je bylo možno pokládat za označení.

Aby byla ochranná známka schopna registrace, označení musí splňovat následující požadavky:

Rozlišující způsobilost: Pod tímto pojmem se chápe schopnost daného značení odlišit s ním související výrobky nebo služby od podobných produktů nabízených konkurencí. Tento rozlišující charakter rovněž vyžaduje, aby ochranná známka byla „nepopisná“. Jméno, pro které jste se rozhodli, by tudíž nemělo být bezprostředně vnímáno jako informace o daných výrobcích nebo službách.

Schopnost představení v registru: Vezměte prosím v úvahu, že obsah toho, co je chápáno pod „schopností registrace“ se bude v různých zemích lišit. V Evropě, definuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), že ochranná známka může být představena jakýmkoliv vhodným způsobem, jež využívá všeobecně dostupné technologie, pokud to známku umožní reprodukovat v rejstříku jasným, přesným, snadno dostupným a trvalým způsobem tak, jak známkoví znalci, tak i laici mohli zjistit rozsah ochrany, jež daná známka skýtá.

EUIPO nepřijímá k registraci čichové, chuťové ani hmatové známky, protože jasné a trvanlivé znázornění těchto typů známek neumožňuje současný stav technologie.

Různé typy ochranných známek

Individuální ochranná známka: Toto je „nejobecnější“ typ ochranné známky, jež označuje obchodní původ chráněného zboží či služeb.

Kolektivní ochranná známka: Toto označení se vztahuje ke známce označující, že zboží nebo služby chráněné touto známkou, pocházejí od členů sdružení, spíše nežli od jediné firmy. Kolektivní známky lze používat společně s individuální známkou výrobce daného zboží nebo poskytovatele služeb. To členům sdružení umožňuje odlišit své výrobky či služby od konkurence.

Certifikační známka EU: Tento typ známek slouží jako záruka zvláštních charakteristik určitého zboží a služeb. Zámka dokládá, že zboží a služby, jež jsou tuto známkou označeny, odpovídají danému standartu, jež je popsán v návodu k použití (*regulations of use*) daného výrobku či služby a kontrolován vlastníkem certifikační známky a to bez ohledu na to, kdo zboží skutečně vyrábí nebo kdo dané služby poskytuje. Certifikační ochranné známky se používají také v některých členských státech EU na národní úrovni.

Obchodní jméno, doménové jméno a ochranná známka: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Typ označení	K čemu se používá?	Kde se registruje?
Ochranná známka	<p>Ochranná známka se používá k rozpoznání výrobku či služby na trhu a k jejich odlišení od jiných výrobků a služeb.</p> <p>Registrovaná ochranná známka musí definovat typy (nebo třídy) zboží a služeb, pro něž se používá.</p>	<p>Registrovat lze známku buďto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - před národním úřadem pro duševní vlastnictví, pokud jde o známku národní, - před EUIPO, pokud žádáte o známku EU, - prostřednictvím WIPO, jestliže žádáte o mezinárodní registraci s využitím Madridského systému.
Obchodní jméno	<p>Obchodní jméno se používá k označení firmy, nikoliv pro výrobek nebo službu.</p> <p>Obchodní jméno je oficiální jméno podniku v té podobě, jak je registrováno v zemi, kde byl podnik založen.</p>	<p>Registrace obchodního názvu na národní úrovni probíhá prostřednictvím jednotlivých národních registračních úřadů.</p>
Doménové jméno	<p>Doménové jméno je internetová adresa.</p> <p>Doménová jména umožňují internetovému uživateli, aby navštívil určitou webovou stránku.</p>	<p>Doménová jména spravuje <i>Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)</i>.</p>

V rámci firemní strategie značkového zboží (*branding strategy*) je zcela běžné, že doménová jména jsou tatáž, nebo podobná, jako je i firemní ochranná známka, nebo obchodní jméno firmy, avšak tyto registrace sledují různé cíle:

- a) Doménové jméno se registruje proto, aby propojilo specifickou IP adresu s více „uživatelsky přátelskou“ URL adresou, s cílem identifikovat příslušnou webovou stránku.
- b) Ochranná známka se registruje proto, aby označovala konkrétní výrobek nebo službu.
- c) Obchodní jméno se registruje proto, aby identifikovalo právnickou osobu, jež danou firmu vlastní (ta sama o sobě může nabízet mnoho různých výrobků či služeb).

A tohle jste věděli?

Kybersquatting je praxe, která spočívá v registraci internetových domén, jejichž jména jsou shodná nebo podobná jménu firmy nebo ochranné známce náležící třetí straně.

Děje se tak s úmyslem těžit z dobrého jména (*goodwill*) značky třetí strany, nebo s vyhlídkou na možný zisk ze zpětného odprodeje doménového jména.

II. Podáváme přihlášku ochranné známky

Ačkoliv podmínky a procedury registrace se mohou lišit v závislosti na konkrétní jurisdikci, níže najdete všeobecný popis toho, co lze při podání přihlášky ochranné známky očekávat.

Předtím, než si podáte přihlášku: Co lze zaregistrovat jako ochrannou známku?

Slovní známka pozůstává výhradně ze slov nebo písmen, číslic a jiných typografických prvků.

FENTY BEAUTY
015065031

ESTEE LAUDER
000091090

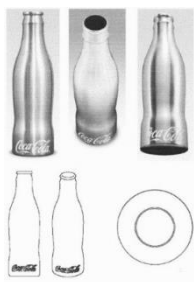
Obrazová známka využívá forem stylizace, nákresů, grafických prvků nebo barev.



Obrazová známka se slovy
kombinuje slovní a obrazové prvky.



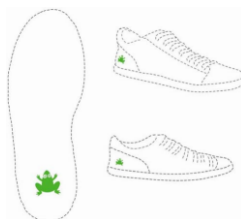
Prostorová známka je tvořena třírozměrným tvarem (např. kontejnery, obaly, tvary různých výrobků atd.)



Prostorová známka kombinovaná se slovními prvky



Poziční známka je tvořena zvláštním způsobem, jímž je známka umístěna na výrobku.



Art Company

Ornamentální známka (*Pattern mark*) je tvořena výlučně soustavou pravidelně se opakujících prvků.



Skell Inc.

Jednobarevná známka je tvořena výhradně jedinou barvou.

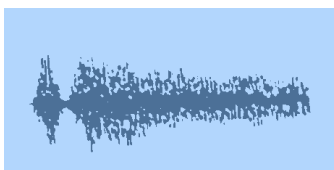


Louboutin

Kombinovaná barevná známka je tvořena výhradně kombinací určitých barev.



Zvuková známka pozůstává výhradně ze zvuků, nebo z jejich vzájemné kombinace.



Řvoucí lev společnosti Metro-Goldwyn-Meyer

Pohybová známka je tvořena pohybem nebo změnou polohy prvků známky.



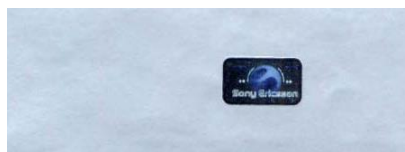
Točící se panenka je registrována jako pohybová ochranná známka firmy Galeries Lafayette Champs Elysees

Multimediální známka kombinuje obrazové a zvukové prvky.



Úvodní animace firmy Netflix je registrována jako multimediální ochranná známka.

Hologramová známka je tvořena prvky holografického charakteru.



Hologram firmy Sony Ericsson se stal součástí firemních výrobků.

Ověření dostupnosti ochranné známky

Pokud si již dříve někdo přihlásil vaši známku pro totéž území a pro podobné nebo shodné výrobky a služby, potom si tuto známku vy sami již přihlásit nemůžete (relativní důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky viz níže). Předtím, nežli si vaši přihlášku podáte, můžete si však ušetřit čas i finanční prostředky tak, že si vyhledáte ve stávajících on-line databázích známky, jež by mohly být s vaší vlastní známkou v konfliktu.

[eSearch plus](#) je databáze ochranných známek EU a registrovaných designů Společenství spravovaná EUIPO. Databáze [TMview database](#) obsahuje informace ze všech národních úřadů průmyslového vlastnictví členských zemí EU, z EUIPO a z řady mezinárodních úřadů pro duševní vlastnictví mimo EU, jež se týkají přihlášek ochranných známek a známek již zaregistrovaných.

Jestli potřebujete více informací, jak postupovat při ověření dostupnosti známky, podívejte se do našeho průvodce [guide on this topic](#). I když tuto předběžnou rešerši si můžete relativně snadno udělat i sami, je vždy lepší konzultovat právníka specializovaného na duševní vlastnictví. Tím získáte konečný právní názor, zda je známka dostupná a jaký je výhled, že žádost o registraci bude úspěšná.

Princip *First to file* versus *First to use*

V zemích, které se řídí pravidlem „*First to file*“ (tj. napřed registrace), např. v Evropě, náleží práva ke známce firmě, která si ji přihlásí jako první. V zemích, jež se řídí principem „*First to use*“ (tj. napřed použití), jako jsou např. USA, je vlastníkem známky osoba, která ji jako první použila na trhu, bez ohledu na to, zda známka již byla registrována. Proto s registrací vaší ochranné známky neotálejte!

Rozhodujeme se, do jaké třídy si podáme přihlášku

Tzv. Niceské třídění ([Nice Classification](#)), ustavené Niceskou smlouvou v r. 1957, je mezinárodní klasifikace výrobků a služeb, která se používá k registraci ochranných známek.

V tomto třídění je celkem 45 niceských tříd ochranných známek. Třídy 1 až 34 jsou vyhrazeny pro výrobky a třídy 35 až 45 pro služby. Každá niceská třída je opatřena záhlavím a vysvětlivkami. Záhlaví všeobecně popisuje povahu zboží či služeb, jež jsou v dané třídě obsaženy, zatímco vysvětlivky obsahují více podrobností o typech výrobků nebo služeb, které daná třída zahrnuje.

Až se budete rozhodovat, do jaké z těchto tříd si podáte přihlášku, považujte o vaší obchodní strategii v delším časovém výhledu. Je zřejmé, že registrace známky ve vhodné třídě (nebo třídách) je klíčový prvek vaší známkové strategie. Toto zatřídění bude totiž předurčovat šíři ochrany, kterou vám známka poskytne.

Kde si mohu známku přihlásit?

Ochranné známky, jakož i jiná práva k duševnímu vlastnictví, jsou teritoriální práva. To znamená, že ochrana, kterou vám poskytnou, bude omezena na území, pro něž budou zaregistrována. Proto, až budete formulovat vaši obrannou známkovou strategii, je důležité vzít tento zeměpisný faktor do úvahy. Je jasné, že způsob přihlášení vaší ochranné známky a s tím související poplatky budou záviset na tom, kolik zemí a jaké země vás budou v tomto ohledu zajímat.

Existují následující způsoby podání přihlášky ochranné známky:

Národní cestou: Vaši přihlášku můžete podat přímo na příslušný národní úřad duševního vlastnictví ([national Intellectual Property Office](#)). Tím získáte známkovou ochranu pouze na území té země, kde si přihlášku podáváte. Tento způsob podání bude mít význam v tom případě, pokud vás zajímá registrace známky jen v malém počtu zemí.

Evropskou cestou: Můžete se také rozhodnout, že si podáte žádost o registraci ochranné známky EU před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví ([EUIPO](#)). V tom případě získáte ochrannou známku, která bude chráněna ve všech členských zemích EU. Pro více informací o registračním procesu ochranných známek EU, prohlédněte si tento náš dokument ([IPR Chart](#)).

Seniorita (vstup do práv starší národní známky)

Vlastník registrované ochranné známky EU může uplatnit právo přednosti (tzv. senioritu), opírající se na dřívější národní registrace této známky v členských státech EU. Senioritu lze uplatnit buď k okamžiku podání přihlášky ochranné známky EU, nebo až do dvou měsíců po tomto podání, nebo kdykoliv potom, co byla příslušná ochranná známka EU zaregistrována.

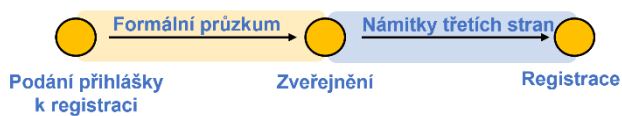
Mezinárodní cestou: Abyste si mohli podat mezinárodní přihlášku, musíte mít nejprve vaši známku přihlášenou, nebo alespoň podanou přihlášku, u některého „domácího“ úřadu duševního vlastnictví (národního, regionálního, nebo evropského). Váš „domácí“ úřad potom předá vaši přihlášku Světové organizaci duševního vlastnictví ([WIPO](#)), která mezinárodní přihlášky spravuje. V tomto případě, bude vaše známka chráněna ve všech zemích, které si ve vaší přihlášce označíte. Společenství zemí, do nichž lze tímto způsobem přihlášku podat, je známo jako Madridský systém ([Madrid System](#)). Vezměte laskavě v úvahu, že neexistuje žádná jedna univerzální mezinárodní ochranná známka. Namísto toho však získáte vlastnictví svazku národních ochranných známek. Tento postup přihlašování má význam, pokud plánujete zažádat si o ochranu v mnoha zemích po celém světě, mimo hranice EU, protože vám to umožní snížit náklady spojené s jednotlivými přihlašovací poplatky.

Právo přednosti (priorita)

Právo přednosti žadateli umožňuje, aby si (během prvních 6 měsíců od data podání první přihlášky), podal pro tutéž známku následnou přihlášku k registraci i v další zemi, s účinkem k datu podání prvotní přihlášky. Aby mohl tohoto práva přednosti využít, musí však žadatel při podání následné přihlášky tuto dřívější prioritu jasně deklarovat.

Řízení o registraci

Řízení o registraci ochranné známky se dělí na dvě etapy:



Etapa formálního průzkumu

Během formálního průzkumu, příslušný úřad ověří, zda vaše přihláška vyhovuje následujícím kritériím: Byla přihláška podána pro odpovídající třídy výrobků a služeb podle Niceského třídění? Splňuje vaše přihláška všechny formální požadavky (dodali jste všechny potřebné informace)? Existuje nějaký absolutní důvod, aby byla přihláška zamítnuta?

Absolutní důvody pro zamítnutí přihlášky

Jakmile jednou přihlášku vyplníte, lze v ní učinit již jenom malé změny.

Toto jsou potenciální důvody zamítnutí, jež mohou být vzneseny samotným registračním úřadem. Úřad poté zahájí dialog s žadatelem a před vynesení konečného rozhodnutí přihlédne i k jeho vlastnímu rozkladu (pokud takový rozklad přihlašovatel dodá).

Nedostatečná rozlišovací schopnost: Pokud označení, pro které žádáte registraci, neslouží k rozlišení vašich výrobků či služeb od jiných výrobků či služeb, například proto, že vámi zvolené označení představuje v dané specifické kategorii výrobků nebo služeb jen běžný pojem. Nebo se běžně používá k označení výrobků nebo služeb v těch třídách, pro něž si chcete známku přihlásit.

Například, bílý hranol ve tvaru cihly nelze zaregistrovat jako prostorovou ochrannou známku, protože postrádá rozlišovací schopnost.

Popisná ochranná známka: Zámka se považuje za „popisnou“, pokud ji lze bezprostředně

Jména a příjmení konkrétních osob se pokládají za rozlišující bez ohledu na to, jak často se užívají.

vnímat jako informaci o souvisejících výrobcích či službách, ohledně jejich kvality, charakteristik, účelu, druhu či rozměru. Například, pojem “RESTORE” (tj. obnovit, rekonstruovat) považuje EUIPO za popisné ve vazbě na lékařské nástroje a zařízení jako jsou stenty, katétrů a vodicí dráty.

Zažité nebo návodná znaky: Existují označení, pozůstávající výhradně ze slov nebo znaků, která se v běžném jazyce nebo v obchodní praxi stala od jisté doby zažitými. Například, níže zobrazený znak se mezinárodně uznává jako symbol „vysokého napětí“ a takovéto označení tedy nemůže být zaregistrováno jako ochranná známka.

Tvary nebo jiné charakteristiky, jež mají důležitou technickou funkci, představují



Rozlišovací schopnost získaná v průběhu používání známky

Ochranná známka, která postrádá rozlišovací schopnost, je popisná, nebo je tvořena zažitými symboly, může být přesto zaregistrována, pokud potřebnou rozlišovací schopnost získala během předchozího používání ve vazbě na zboží nebo služby, pro něž je její registrace požadována.

podstatnou hodnotu, nebo vyplývají ze samotné podstaty zboží: Takováto označení jsou tvořena výhradně a) tvarem nebo jinou charakteristikou vyplývající ze samotné podstaty zboží; například realistické zobrazení banánu v případě banánů, nebo b) tvarem nebo jinou charakteristikou zboží, která je nezbytná k zajištění určitého technického



výsledku, například 3D tvar této stavebnicové kostky v případě stavebnic.

Ochranné známky protiřečící veřejnému pořádku nebo přijímaným morálním principům:



Tento absolutní důvod se nevztahuje na služby.

Veřejný pořádek představuje souhrn všech právních předpisů, jež jsou nezbytné pro fungování demokratické společnosti a právního státu. Například, nelze zaregistrovat ochranné známky, které narušují lidskou důstojnost, svobodu a rovnoprávnost, nebo ochranné známky, jež oslavují terorismus.

Morální principy vylučují z registrace ochranné známky, jež jsou rouhačské, rasistické, diskriminační, nebo obsahují urážlivá slova či věty, ale pouze tehdy, když jejich význam je jednoznačný. Například, označení „[Que bueno ye! HIJOPUTA](#)“ nebo “Bin Laden” jako ochranné známky zaregistrovat nelze.

Tento důvod se netýká známek, jež mohou být individuálně vnímány jako nechutné, nebo případů, kdy známka ovlivňuje city jednotlivce.

Klamavé ochranné známky: Znamky, které mohou mást veřejnost, například ohledně podstaty, kvality, nebo zeměpisného původu zboží nebo služeb, nelze zaregistrovat. Například, značka „*LactoFree*“ používaná k prodeji výrobků, jež ve skutečnosti nejsou laktózy prosté, je zavádějící a klamavá a nebude zaregistrována.

Ochranné známky ve střetu se státními vlajkami a s dalšími symboly: Registrace nebude udělena ochranným známkám, které jsou shodné nebo podobné státním znakům, oficiálním označením a puncovním znakům symbolizujícím kontrolu a záruku, nebo emblémům, zkratkám a jménům mezivládních organizací. Například, známka, jež obsahuje erb Španělského království nebo puncovní znak platiny, nebude zaregistrována.



Ochranné známky ve střetu s tradičními vinařskými pojmy (*Traditional Term for Wines, TTW*): Ochranné známky EU, které jsou v konfliktu s TTW pojmy chráněnými buď evropskou legislativou, nebo mezinárodními úmluvami, k nimž EU přistoupila, nebudou zaregistrovány. Například, označení „*Gran Reserva de Fondillón*“ pro víno z přežralých hroznů z vinařské oblasti Alicante, nebo známka “*Cru bourgeois*” pro víno z vinařské oblasti Médoc, nemohou být jako ochranné známky zaregistrovány.

Ochranné známky ve střetu s názvy tradičních kulinářských specialit (*TSG; Traditional Specialities Guaranteed*): Ochranným známkám EU, které jsou v kolizi s registrovanými TSG názvy, chráněnými evropskou legislativou, nebo mezinárodními úmluvami, k nimž se EU připojila, nebude udělena registrace. Například, názvy “*Kriek*” nebo “*Mozzarella*” nelze jako ochranné známky registrovat.

Ochranné známky ve střetu se dřívějšími označeními rostlinných odrůd: Evropské ochranné známky, které obsahují označení rostlinných odrůd (zaregistrovaná podle evropské legislativy, národních zákonů či mezinárodních úmluv), nelze zaregistrovat jako ochranné známky pro tytéž nebo blíže příbuzné odrůdy rostlin. RUBY, například, je označení zaregistrované pro odrůdu slivoně, takže přihláška ochranné známky „*Ruby*“, pokud ji podává

firma, která obchoduje se švestkami, bude zamítnuta.

Zeměpisná označení: Přihlášky ochranných známek, které obsahují registrovaná označení zeměpisného původu (GI), nebo označení původu (DO), nebo které jsou tvořeny těmito označeními zcela, budou zamítnuty. Toto se týká GI a DO označení chráněných evropskou legislativou, nebo mezinárodními dohodami. Například, přihláška ochranné známky “*champagne veuve devanlay*” bude zamítnuta, protože název “*champagne*” je registrován jako označení zeměpisného původu.

V některých případech mohou získat určitou ochranu i neregistrované ochranné známky. V těchto případech se jejich ochrana řídí národní legislativou a zákony o potírání nekalé hospodářské soutěže.

Námitkové řízení

Poté co je přihláška ochranné známky přijata, úřad novou ochrannou známku zveřejní. Tím je zahájeno období, během něhož mohou třetí strany vznášet námitky, obvykle cestou formálního odporu. To je postup, kdy vlastníci starších ochranných známek i jiné třetí strany mohou novou přihlášku zpochybnit, pokud narušuje jejich podnikání, nebo dřívější práva. Námitky obvykle vznikají, když jsou nové známky shodné nebo zaměnitelné s některými dřívějšími právy.

Důvody k námitkám: relativní důvody zamítnutí

Na rozdíl od absolutních důvodů zamítnutí, které jsou posuzovány automaticky, nebo *ex officio* prostřednictvím příslušného úřadu duševního vlastnictví, jsou relativní důvody zamítnutí založeny na potenciálních střetech se staršími právy. Takovéto relativní důvody námitek vznáší majitel staršího práva. Ten by měl být neustále ve střehu a přihlášky nových ochranných známek by měl sledovat. Ačkoliv mohou existovat jisté odchylky podle území, kde je známka registrována, toto jsou obvyklé důvody, o něž může majitel staršího práva opírat své námitky:

Dvojitá identita: Tato námitka vychází z toho, že existuje shoda mezi oběma známkami a nabízeným zbožím nebo službami. Pokud je tato dvojitá identita ověřena přímým porovnáním obou konfliktních známek a souvisejícího zboží nebo služeb, potom nevzniká potřeba zkoumat, zda existuje pravděpodobnost jejich záměny a předložené námitce se vyhová automaticky.

Pravděpodobnost záměny: V těch případech, kdy mezi známkami a souvisejícím zbožím nebo službami je pouhá podobnost, nebo když nastane shoda jenom v jednom z těchto faktorů, může majitel starší ochranné známky úspěšně vznést námitku, založenou na pravděpodobnosti záměny. Pod **pravděpodobností záměny** chápeme záměnu původu zboží nebo služeb, nebo možnost, že spotřebitel uvěří, že dané zboží či služby pocházejí od téže firmy, nebo že obě firmy jsou nějak vzájemně propojeny. Legitimní majitel známky má právo vznést námitku proti přihlášcům, jež byly podány bez toho, aniž by byly schváleny jeho *zástupcem* nebo představitelem.

Vlastník dřívější **uznávané registrované ochranné známky** (jako je *Apple* nebo *Chanel*) může namítat proti registraci ochranné známky nejen na základě shody či podobnosti zboží nebo služeb. Důvodem k námitkám může být i odlišnost zboží nebo služeb, pokud by využívání známky mohlo zakládat na neoprávněnou výhodu, nebo by mohlo poškodit výrazné rysy či pověst dříve registrované známky.

Pokud je námitka přijata, obě strany jsou vyrozuměny a je stanovena nejzazší časová lhůta, během níž musí být řízení vypořádáno. Na evropské úrovni řízení začíná obdobím určeným k pokusům o smírné urovnání sporu („*cooling-off period*“), během něhož jsou obě strany vyzvány, aby dosáhly vzájemné dohody. Pokud se ve stanovené lhůtě (obvykle do dvou měsíců od data přijetí námitek) tyto pokusy neseťkají s úspěchem, potom začíná kontradiktorní část soudního sporu.

Účastníci sporu jsou pak vyzváni, aby dodali doplňující informace a důkazy na podporu jejich stanovisek. Žalované straně je nejprve umožněno, aby doplnila soudní spis (fakty, argumenty a důkazy, jež pokládá za nezbytné). Poté je dán čas na odpověď straně žalující. Nakonec je ještě dána možnost straně žalované, aby se k důkazním materiálům předloženým žalobcem mohla vyjádřit.

Kontradiktorní část soudního sporu končí tehdy, kdy EUIPO vyrozumí strany sporu, že již nebudou připuštěny žádné další důkazní materiály. Když EUIPO vydá své konečné rozhodnutí, může v něm konstatovat některé z následujících zjištění:

- a) přihláška ochranné známky starší právo neporušuje;
- b) přihláška ochranné známky starší právo porušuje a přihláška je poté zamítnuta;
- c) přihláška ochranné známky částečně porušuje starší právo. Zboží nebo služby, jež na tento konflikt zakládají, jsou poté z přihlášky odstraněny a takto upravená přihláška postupuje dále k registraci.

Pokud nikdo nepodá námitky, nebo třetí strana nepředloží další zjištění, potom bude vaše ochranná známka zaregistrována a její registrace bude zveřejněna. Tímto způsobem jsou jak jiní vlastníci ochranných známek, tak i veřejnost, vyrozuměni, že daná ochranná známka je nyní registrována.

Zveřejnění registrace známky je bezplatné a o udělení registrace je vydán certifikát.

Doba ochrany

Doba, během níž je ochranná známka registrována, se může různit, obvykle však činí deset let. Po uhrazení dodatečných poplatků vždy za další desetileté období, může být známka bez omezení obnovována.

III. Management ochranné známky

Obnovení ochranné známky

Všeobecně platí, že registrace ochranných známek musí být obnovena vždy po deseti letech. Ochranná známka by měla být obnovena během šestiměsíčního období, jež předchází datu, ke kterému pozbude své platnosti. Nicméně, úřady pro duševní vlastnictví obvykle poskytují odkladné období v délce šesti měsíců po datu pozbytí platnosti, během něhož může být známka stále obnovena, i když to obvykle obnáší dodatečné poplatky.

Pokud žádost o obnovu ochranné známky podána nebude, nebo tato žádost bude podána až po vypršení odkladné lhůty, potom bude daná ochranná známka zrušena.

Konverze ochranné známky

Konverze neboli transformace ochranné známky je procedura, kterou lze uplatnit na ochranné známky EU, nebo na známky mezinárodní. Touto procedurou, ačkoliv příslušná evropská nebo mezinárodní ochrana již může zaniknout, může být známka stále konvertována na různé ochranné známky národní, jež budou platné pouze v některých členských státech EU nebo (v případě mezinárodních přihlášek) jen v určitých zemích. Pokud vaše evropská ochranná známka čelí v jednom či více členských státech EU registračním problémům (např. kvůli staršímu právu platnému jen v jednom členském státě), potom byste měli o konverzi uvažovat. Vaši evropskou ochrannou známku tímto způsobem přeměníte na jednu nebo více ochranných známek národních tam, kde registrační potíže nevznikají.

Jak již bylo zmíněno, mezinárodně registrované ochranné známky je možno rovněž konvertovat do přihlášek národních ochranných známek kteréhokoliv smluvní strany Madridské dohody či Protokolu k Madridské dohodě (jehož jsou členské státy EU součástí). Tato přeměna bude mít tytéž účinky jako výše popsaná konverze.

Zrušení ochranné známky

Zrušení ochranné známky znamená, že se má za prokázané, že daná známka byla původně řádně zaregistrována, ale v registru ochranných známek již nadále být uvedena nemůže a to z jednoho z následujících tří hlavních důvodů:

- a) Nedošlo k náležitému využívání (známka nebyla během posledních pěti řádně využívána);
- b) Pokud, v důsledku aktivit jejího majitele, známka získala povahu obecného označení nebo běžného jména pro označení výrobku nebo služby, pro které byla registrována, a její majitel přitom nepodniknul odpovídající kroky, aby tomu předešel;
- c) Pokud se, v důsledku jejího využívání majitelem, stala známka zavádějící s ohledem na podstatu, kvalitu nebo zeměpisný původ zboží či služeb, pro něž je registrována.

Zneplatnění ochranné známky

Zneplatnění, na druhou stranu, představuje žádost o zrušení známky, jež se opírá o tvrzení, že známka v místě, kde byla poprvé přijata k registraci, vůbec být zaregistrována neměla. Zneplatnění se přitom může týkat registrace známky jako celku, nebo se může vztahovat jen na určité výrobky nebo služby, pro něž byla zaregistrována. Všeobecně platí, že známka může být zneplatněna, když nastane některá z níže uvedených situací:

- a) známka byla zaregistrována, ačkoliv existovaly absolutní důvody pro její zamítnutí (např. protože známka postrádá rozlišující schopnost);
- b) přihlašovatel při podávání přihlášky nejednal v dobré víře (např. když se jednalo o tzv. známkový squatting, nebo pokud nějaká osoba záměrně zažádala o registraci ochranné známky již zaregistrované třetí stranou v zemi, kde tato třetí strana v současnosti nemá známku sama zaregistrovanou);
- c) pokud existují stejné důvody, pro něž mohou být proti známce vznášeny námitky opozice, nebo
- d) pokud v EU nebo v některém členském státě EU existuje dřívější právo, na jehož základě je možné danou známku zakázat (zvláště v těch případech, kdy známka narušuje práva spojená se jménem či vyobrazením konkrétních osob, či pokud narušuje autorská práva).

Zpětvzetí ochranné známky

Registrované známky se lze vzdát, a to buď jen pro některé, nebo pro všechny výrobky či služby, pro které byla registrována. Tento akt může vykonat pouze majitel známky, (nebo jím oprávněný představitel).

Pokud se rozhodnete vzdát se známky tehdy, kdy již podána žádost o její zrušení nebo zneplatnění, zpětvzetí známky vám bude uznáno pouze v tom případě, že navrhované zrušení či zneplatnění budou zamítnuty.

V každém případě platí, že akt zpětvzetí ochranné známky může proběhnout pouze za souhlasu majitele známky. Nicméně pokud byla zaregistrována licence či jiné právo k dané ochranné známce, má nabyvatel licence právo, aby byl o této situaci informován.

Dohoda o současné existenci

Dohoda o současné existenci je dohodou mezi dvěma (někdy i více) stranami, která zajišťuje, že tyto strany mohou souběžně provozovat své vlastní obchodní aktivity, aniž by se jedna či všechny zúčastněné strany musely obávat, že tím budou vzájemně narušovat svá práva k duševnímu vlastnictví.

V případě ochranných známek to znamená, že lidé, kteří používají totožné nebo podobné známky, mohou provozovat své vlastní obchodní aktivity, aniž by se museli obávat, že budou žalováni kvůli porušení práv k ochranné známce jiných stran.

Aby byla dohoda o současné existenci právně vymahatelná, musí majitel starších práv s registrací konfliktní známky vyjádřit svůj výslovný souhlas.

Licencování nebo převod ochranné známky

Ochranné známky, podobně jako i jiná práva k duševnímu vlastnictví, představují aktiva, která mohou být licencována, nebo převáděna na třetí strany.

V případě **licencování ochranné známky**, majitel známky (poskytovatel licence) uděluje povolení třetí straně (nabyvateli licence), aby za vzájemně odsouhlasených lhůt a podmínek tuto známku používala. Poskytovatel licence získává určitou finanční částku nebo licenční poplatky představující určitý procentní podíl z celkového prodeje, jako kompenzaci za to, že svoji ochrannou známku sdílí.

Veďte laskavě v úvahu, že licenci k ochranné známce lze v některých zemích (např. ve Španělsku) zaregistrovat jen tehdy, je-li daná známka souběžně zaregistrována na národní úrovni. V jiných zemích (např. v Německu) licence k ochranným známkám registrovat nelze vůbec. Podmínky ve většině ostatních zemí jsou kompromisní; licencování ochranné známky možné je, registrace této licence však není povinná.

Pokud se o licencování chcete dozvědět víc, podívejte se do publikace [Komerčializace duševního vlastnictví: licenční smlouvy](#).

Na druhou stranu, **postoupení ochranné známky**, představuje dokument, který svým podpisem stvrzuje původní majitel známky („postupitel“), který převádí vlastnictví známky na nového vlastníka („nabyvatele“). Tento převod může být úplný nebo jen částečný (např. postoupení ochranné známky jen pro určitou třídu zboží nebo služeb, zatímco pro jiné třídy si vlastnictví známky její původní majitel ponechává).

Jakmile ke změně vlastnictví ochranné známky dojde, měl by být vyrozuměn příslušný registrační úřad a tento doklad (*proof of transfer*) by mělo obsahovat podpisy jak zapsaného majitele (nebo jeho zástupce), tak i nového nabyvatele známky (nebo jeho zástupce).

Veďte v úvahu, že v případě mezinárodních ochranných známek platí, že nový majitel, aby byl oprávněn vlastnit mezinárodní registraci, musí mít svoji firmu nebo bydliště ve smluvní straně Madridského systému, nebo musí být občanem této smluvní strany.

Užitečné dokumenty

- Publikace [Komerčializace duševního vlastnictví: licenční smlouvy](#)
- [IPR Chart “EU Trademark”](#)
- [IPR Chart “International Trademark”](#)