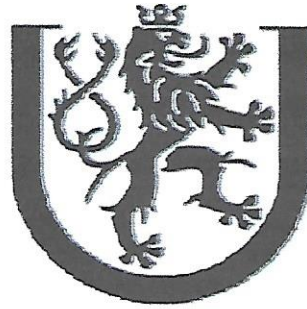


# **Západočeská univerzita v Plzni**

**Fakulta právnická**

Katedra veřejné správy



**Diplomová práce**

**Funkce Úřadu průmyslového vlastnictví ve vztahu k ochranným  
známkám platným na území ČR**

Vedoucí práce: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Vypracoval: Bc. Josef Beneš

Studijní obor: Veřejná správa

Akademický rok: 2018/2019

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Akademický rok: 2018/2019

## ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **Bc. Josef BENEŠ**

Osobní číslo: **R17N0002P**

Studijní program: **N6807 Veřejná správa**

Studijní obor: **Veřejná správa**

Název tématu: **Funkce Úřadu průmyslového vlastnictví ve vztahu k ochranným známkám platným na území ČR**

Zadávací katedra: **Katedra veřejné správy**

### Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í :

1. Úvod
2. Definice základních pojmů
3. Druhy ochranných známek
4. Funkce ÚPV ve vztahu k jednotlivým druhům OZ
5. Výhody a nevýhody CTM - vztah k ÚPV
6. Výhody a nevýhody IRT - vztah k ÚPV
7. Možné změny v blízké době
8. Závěr



Rozsah grafických prací:

Rozsah kvalifikační práce: **cca 60 stran**

Forma zpracování diplomové práce: **tištěná**

Seznam odborné literatury:

**viz zvláštní seznam**

Vedoucí diplomové práce: **JUDr. Tomáš Louda, CSc.**

Katedra veřejné správy

Datum zadání diplomové práce: **31. března 2018**

Termín odevzdání diplomové práce: **31. března 2019**



Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.  
děkan




JUDr. Tomáš Louda, CSc.  
vedoucí katedry

V Plzni dne 12. listopadu 2018

### Čestné prohlášení

Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma: "Funkce Úřadu průmyslového vlastnictví ve vztahu k ochranným známkám platným na území ČR" jsem vypracoval samostatně, a to pod vedením vedoucího diplomové práce, s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušil autorská práva třetích osob.

V Praze dne 25. 3. 2019



---

### **Poděkování:**

Zdvořile děkuji vedoucímu diplomové práce JUDr. Tomášovi Loudovi, CSc. za poskytnuté rady, odborný dohled a vědeckou pomoc při zpracování mé diplomové práce na téma: „Funkce Úřadu průmyslového vlastnictví ve vztahu k ochranným známkám platným na území ČR“. Jeho odborný názor a znalosti mi pomohli získat komplexní rozhled o dané problematice. Zpracování práce pro mne tak bylo více systematické a založené na vědeckém základu.

# OBSAH

<b>Úvodní myšlenka a motivace</b> .....	6
<b>1. Vstup do problematiky, definice základních pojmů</b> .....	7
1.1 Vstup do problematiky.....	7
1.2 Definice základních pojmů.....	9
1.2.1 Rozlišovací způsobilost.....	10
1.2.2 Rozsah práv a povinností majitele ochranné známky.....	14
1.2.3 Charakteristika Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).....	16
<b>2. Druhy ochranných známek</b> .....	18
2.1 Slovní ochranná známka.....	18
2.2 Obrazová ochranná známka.....	20
<b>3. Přihláška národní OZ v ČR</b> .....	22
3.1 Označení nezpůsobilá k registraci jako OZ.....	22
3.2 Podání národní přihlášky OZ před ÚPV.....	23
3.2.1 Formální průzkum (§21 ZOZ).....	25
3.2.2 Věcný průzkum (§22 ZOZ).....	26
3.2.3 Námitky podané proti zápisu přihl. označení do rejstříku.....	28
3.2.3.1 Osoby oprávněné k podání námitek.....	30
3.2.3.2 Podání a náležitosti námitek – vztah k ÚPV.....	32
3.2.3.3 Praktický příklad rozhodnutí o námitkách (ÚPV).....	34
3.2.3.4 Opravné prostředky proti rozhodnutí ÚPV ve věci námitek.....	35
3.2.4 Účinky zapsané OZ – vztah k ÚPV.....	37
<b>4. Ochranná známka Evropské unie (OZEU) a funkce ÚPV</b> .....	39
4.1 Proces před podáním OZEU – funkce ÚPV.....	41
4.2 Podání přihlášky OZEU – vztah k ÚPV.....	43
4.3 Výhody a nevýhody OZEU ve vztahu k národní přihlášce OZ.....	46
<b>5. Mezinárodní OZ designovaná pro ČR (EU), funkce ÚPV</b> .....	49
5.1 Nezbytné náležitosti pro podání přihlášky MOZ.....	51
5.2 Procesy po podání MOZ.....	54
5.3 Výhody a nevýhody MOZ ve vztahu k národní přihlášce OZ.....	57

<b>6. Vývoj právní úpravy ve vztahu k OZ za poslední rok.....</b>	<b>60</b>
6.1 Změna tuzemské právní úpravy od 01. 01. 2019.....	60
6.2 Novela zákona o OZ.....	62
6.2.1 Zásadní změny praxe ÚPV ve vztahu k přihláškám OZ.....	63
6.3 Stručný obsah zákona č. 286/2018 Sb.....	65
<b>7. Závěr a zpětná vazba.....</b>	<b>67</b>
<b>8. Resumé.....</b>	<b>68</b>
<b>9. Použité zdroje a materiály.....</b>	<b>69</b>
Příloha č. 1 – přihláška národní ochranné známky před ÚPV v ČR.....	72



## Úvodní myšlenka a motivace

Při výběru tématu ke zpracování diplomové práce autor dopředu věděl, že se bude chtít zabývat problematikou ochranných známek, jelikož sám v této oblasti několik let působil a dané téma se mu zdá zajímavé. Právo duševního vlastnictví, kam téma ochranných známek spadá, není totiž tolik známé, jako jiná odvětví práva a proto je nezbytné tuto problematiku podrobněji prozkoumat. Konkrétní volbu tématu bylo potřeba vztáhnout i k oblasti veřejné správy, aby zde bylo možné aplikovat nový náhled, což je samo o sobě velká výzva.

Cílem zvoleného individuálního tématu je tedy přinést jednak obecnou znalost ochranných známek, dále získat informace o Úřadu průmyslového vlastnictví, který je relativně méně známou institucí v oblasti veřejné správy a dále se konkrétně seznámit s úředním průzkumem, týkající se přihlášek ochranných známek, které jsou platné na území České republiky, tedy zamyslet se vědecky nad funkcí tohoto úřadu. Je totiž důležité uvědomit si, že práva, vycházející z vlastnictví platné ochranné známky, se nevztahují pouze k národním registracím, ale zároveň k přihláškám ochranných známek Evropské unie a dále k mezinárodním přihláškám ochranných známek platných na území ČR.

Nejprve je nutné seznámit se obecně s hlavními pojmy, aby bylo možné lépe chápat souvislosti v této oblasti. Dále se podrobně popíše princip přihlášky národní ochranné známky v České republice, kde je funkce Úřadu průmyslového vlastnictví nejrozsáhlejší. Vzhledem k tomu, že autor má již s tímto zkušenosti z praxe, je dále cílem této diplomové práce své znalosti rozšířit a zaměřit se i na sporná řízení, která jsou spíše typická pro advokátní praxi, přesto bude výzvou se na tato úskalí podívat i z jiného pohledu, samozřejmě se opřít o odbornou literaturu a platnou právní úpravu. Optimální by bylo vybrané otázky probrat i s advokátem, který má praxi v této oblasti, pokud by například nějaká rozhodnutí soudů byla na první pohled nesrozumitelná.

V neposlední řadě se zaměříme právě na vztah zmíněného úřadu k přihláškám ochranných známek, které se přihlašují na úrovni Evropské unie či na mezinárodní úrovni, zde jsou totiž jistá specifika. Na konci práce by bylo žádoucí zhodnotit současný stav platné právní úpravy a seznámit se s hlavními změnami, které nás do budoucna budou čekat. Autor je s výběrem tématu spokojen a doufá, že přinese nový náhled v této oblasti.

## 1. Vstup do problematiky, definice základních pojmů

### 1.1 Vstup do problematiky (duševní vlastnictví)

Pojem duševní vlastnictví zahrnuje práva k předmětům nehmotné povahy (nehmotným statkům), které člověk vytvořil svojí tvůrčí duševní činností. V průmyslové oblasti jsou jimi například vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, **ochranné známky**, zeměpisná označení, označení původu (práva k průmyslovému vlastnictví). Další součástí pojmu duševní vlastnictví jsou práva vztahující se k autorským dílům, například literárním, grafickým, architektonickým, výtvarným a hudebním. Za dílo se rovněž považuje počítačový program, případně databáze, pokud jsou autorovým vlastním duševním výtvořem. Do této oblasti patří i práva související s právem autorským, jako jsou práva výkonných umělců, nakladatelů, výrobců záznamů a podobně (práva autorská a související). Autorskoprávní ochrana vzniká automaticky vytvořením díla v objektivně vnímatelné podobě, tedy zcela neformálně, zatímco o poskytnutí práva k předmětům průmyslového vlastnictví se musí žádat podáním přihlášky u pověřeného orgánu, v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví, a zaplatit stanovené poplatky. Určitou výjimku z tohoto pravidla tvoří tzv. neregistrované průmyslové vzory, jejich ochrana je zajištěna předpisy EU.<sup>1</sup>

V této úvodní kapitole je nejprve nutné se zaměřit na problematiku ochranných známek. Jasná definice institutu ochranná známka je zde nutná pro pochopení celé práce, nejedná se totiž o tak známý pojem. Respektive pojem většinou široká veřejnost zná, ovšem není schopná jej přesně slovně a hlavně správně definovat. Každý má nějaké obecné povědomí o tom, že ochranná známka slouží k ochraně dobrého jména, je užitečná, aby ostatní subjekty neprofitovaly na označení jiné společnosti, neměly z toho bezdůvodný užitek a podobně. To je ovšem velice vágní a nepřesná definice, kterou je nutné upřesnit. Nejpřesnější definici nám přináší **Zákon o ochranných známkách** a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o ochranných známkách), takto: „*Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení,*

---

<sup>1</sup> Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: [https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)



zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé“.<sup>2</sup> Tento zákon implementuje do českého právního řádu ustanovení směrnice č. 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Z praxe vyplývá, že nejčastějším typem chráněného označení bývají tři základní druhy. Nejčastěji **slovní označení**, které má také nejširší užití a s tím spojenou nejrozsáhlejší ochranu, což bude vysvětleno v dalších kapitolách této diplomové práce. Dalším častým typem je **obrazové označení**, které je typické pro jakákoliv loga bez slovního prvku. Bylo by možné uvést pár příkladů, ale nebylo by žádoucí zde dělat jakýkoliv typ reklamy, tudíž každý je pravděpodobně schopen si představit nějaké logo, které neobsahuje slovní prvek. Posledním velice častým typem je kombinovaná ochranná známka, která nese jak slovní, tak obrazový prvek. Typicky tedy loga i se slovním označením. Ochranná známka je tedy právní institut, který patří do systému práv, vyplývajících z duševního vlastnictví. Předmětem těchto práv jsou tzv. nehmotné statky a jsou svým charakterem práva absolutní, působící erga omnes, tedy proti všem.

*„Na území České republiky požívají ochrany takové 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 (mezinárodní ochranné známky); zapsány v rejstříku vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (ochranné známky Evropské unie); a dále na území České republiky všeobecně známé známky ve smyslu Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví“.*<sup>3</sup>

Jak je výše uvedeno, tak ochrannou známkou mohou být v dnešní době i barvy. Zde je to trochu komplikovanější pro určení **rozlišovací způsobilosti** takové ochranné známky, ale to bude také lépe rozebráno v dalších kapitolách této diplomové práce. Pro tuto kapitolu bude postačující upřesnit, že aby bylo možné registrovat například barvu jako ochrannou známku je principiálně nutné, aby tato barva byla spojena s majitelem ochranné známky, a to primárně na základě

<sup>2</sup> Autorské právo: Průmyslová práva: redakční uzávěrka 9. 4. 2018, Ostrava: Sagit, 1996. ÚZ., str. 155-z. č. 441/2003 Sb., § 1, ISBN 978-80-7488-297-5.

<sup>3</sup> KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, str. 20. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2.



obecné známosti. V praxi si to můžeme představit tak, že existují subjekty či společnosti, pro které je typické použití barvy, která již na první pohled může mít rozlišovací způsobilost ve vztahu k danému seznamu zboží a služeb. Ještě lépe to jde vysvětlit tak, že pokud někdo jde po ulici a vidí vývěsní tabuli, již na dálku je schopen specifikovat, o jakou společnost jde, byť by například přesně nezaostřil na daný slovní či obrazový prvek. Taková barva by tedy měla mít rozlišovací způsobilost. Podobné je tomu i u zvuků, ale ty se přihlašují opravdu jen výjimečně. Je třeba si uvědomit, že zákon se snaží nastínit obecnou definici, tudíž s některými typy ochranných známek se prakticky nesetkáte. Stejně rozporuplné může být i označení na základě tvaru výrobku či jeho obalu, protože charakteristika ochrany dle tvaru výrobku či obalu již částečně zasahuje do jiných oblastí práva duševního vlastnictví a konkrétně do oblasti průmyslových a užitných vzorů. Bylo by zajímavé rozebrat i tyto oblasti a definovat rozdíly, to ovšem není tématem této práce a je nutné vést práci systematicky, tudíž je to zmíněno jen okrajově. Instituce, která eviduje seznam ochranných známek a vede evidenci řízení o přihláškách OZ je **Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)**. Tato instituce není tolik obecně známá, jak bylo již sděleno, ale je nutné si rozebrat podrobně její funkci, úlohu a vztah k ochranným známkám.

## 1.2 Definice základních pojmů

Je tedy nastíněno, co může být ochrannou známkou, což je prakticky jeden z nejdůležitějších základních pojmů. Dle Martiny Zdvihalové je možné pojem ochranná známka (OZ) dále vymezit takto: „*V zájmu osob působících na trhu výrobků a služeb je, aby příslušný okruh spotřebitelské veřejnosti mohl snadno a bezpečně diferencovat jejich výrobky a/či služby pocházejících od jiné osoby tím, že daná osoba opatří své výrobky a/či služby označením. Které je způsobilé vtisknout se do paměti spotřebitelské veřejnosti*“.<sup>4</sup> Je tedy zřejmé, že hlavní funkcí ochranné známky je právě rozlišovací způsobilost. Jedná se o vlastnost, kdy spotřebitel je schopen jasně definovat společnost pouze na základě ochranné známky (příslušného označení). Některé společnosti si vybudují dobré jméno, poskytují typické služby či vyrábí typické výrobky a dostanou se do povědomí spotřebitelů. Taková společnost či osoba (vlastníkem ochranné známky může být

---

<sup>4</sup> ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, str. 20. ISBN 978-80-87956-36-6.

jak fyzická, tak právnická osoba) je tedy poté hrdá na svůj úspěch a nebylo by pro ni žádoucí, aby nějaký jiný subjekt využil jejího postavení pro svůj vlastní prospěch. Proto si svá označení chrání právě ochrannými známkami (OZ) a v případě, kdy detekuje, že jiný subjekt se snaží používat její chráněné označení k vlastnímu prospěchu, může požadovat, aby ten jiný subjekt upustil od takového jednání, a bránit se může samozřejmě i soudně. Principem OZ je tedy chránit své označení proti konkurenčnímu zneužití. „*Starší ochrannou známkou je ta OZ, která má dřívější datum podání*“.<sup>5</sup>

### 1.2.1 Rozlišovací způsobilost

Jedná se o jeden ze základních pojmů, které je nezbytné pochopit pro posuzování ochranných známek, a to jednak z pohledu zákona, tak i později z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví při jeho činnosti, zejména při **správním řízení** (úřední průzkum po podání přihlášky ochranné známky), což bude ještě přesněji definováno. Rozlišovací způsobilost neboli **distinktivní způsobilost** je základní vlastností OZ a je vázaná na výrobky či služby, k jejichž rozlišení má sloužit. „*Zákon o ochranných známkách (ZOZ) jako obligatorní podmínku zápisu přihlašovaného označení do rejstříku vyžaduje schopnost grafického znázornění*“,<sup>6</sup> což znamená, že principiálně by OZ měla mít určitý druh grafické podoby. Zde se dá lépe definovat, že obecná definice OZ je skutečně pouze informativní, a má umožnit subjektům, aby si chránili registrovaným označením to, co je právě pro ně důležité. Například u zvuků je tedy dobré zmínit, že například přepis not by mohl sloužit jako grafické znázornění v tomto atypickém případě. Tím by toto označení získalo rozlišovací způsobilost dle ZOZ, i když je zřejmé, že smyslovým vnímáním tuto způsobilost má. Pro přihlášení ochranné známky v ČR jsou tedy nezbytná tři kritéria. Označení musí být schopné **grafického znázornění**, musí mít **rozlišovací způsobilost** a musí být vázaná na **seznam zboží a služeb**. Ochranná známka také musí být přihlašována v dobré víře.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, str. 20. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2.

<sup>6</sup> ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, str. 22. ISBN 978-80-87956-36-6.

<sup>7</sup> KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, str. 21. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2.



Rozlišovací způsobilost je tedy vlastnost ochranné známky odlišit se od ostatních a být tedy srozumitelná pro spotřebitele. Nesmí být tedy příliš obecná, zavádějící a nesmí spotřebitele mást. Matoucí by například mohlo být, kdyby existovaly dva subjekty, které by používali **shodnou či zaměnitelnou ochrannou známku** pro shodný či podobný seznam zboží a služeb. Je ale již možné, aby existovali 2 subjekty s prakticky stejným slovním označením (často se liší právě logotypem či grafickým nebo obrazovým zpracováním), ale s rozdílným seznamem zboží a služeb, tudíž si přímo neodporují v daném segmentu a pro spotřebitele to tudíž nebude matoucí. V praxi se můžeme setkat hned s několika případy. Je žádoucí nezmiňovat konkrétní subjekty, ale v rámci lepší představy je to občas nezbytné. Jistě všichni ví, že na trhu existuje například označení „Tatra“ v automobilovém průmyslu a zároveň existuje označení „Tatra“ v potravinářském průmyslu, což právě není kolizní. I zde existují výjimky, které budou popsány v kapitole o sporných řízeních.<sup>8</sup> Je třeba zmínit, že právní předpisy Evropské unie zde učinily zásadní změnu, kterou autor této diplomové práce nemůže opomenout. Jedná se o **směrnici 2015/2436**, která odstraňuje nutnost grafického zápisu.

V případě, kdy již není výslovně požadované grafické označení pro přihlášení ochranné známky, odpadá řada nesrovnalostí a nejasností, z nichž část již byla nastíněna. Například u zvukových ochranných známek již není nutné učinit grafický notový zápis. To odstraňuje hlavně nejasnost v oblasti, kdy nebylo zcela zřejmé, jestli předmětem ochrany je skutečně zvuková stopa, či grafický notový přepis. Tato směrnice je účinná dnem 15. ledna 2019. „*Směrnice 2015/2436 dále nově jako podmínku zápisu přihlašovaného označení stanoví, že označení musí být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky. Uvedená podmínka nahrazuje původní požadavek grafického znázornění označení a současně dává přihlašovatelovi volnost ve způsobu, jakým předloží přihlašované označení průzkumové autoritě*“.<sup>9</sup> Musí být ale zachována podmínka, aby úřad i spotřebitel jasně věděl, co je předmětem ochrany. Výrobci a podnikatelé se zaměřují na odlišení svých výrobků od výrobků konkurence

---

<sup>8</sup> KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, str. 21. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2.

<sup>9</sup> ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, str. 27. ISBN 978-80-87956-36-6.

prostřednictvím práva na označení a tím spotřebitele upozorňují na charakteristické vlastnosti příznačné právě pro jejich produkt, což nezdědka bývá jakost, způsob výroby, zpracováním nebo i dlouhodobá tradice a existence produktu. Otevírá se tak cesta pro netradiční ochranné známky, což bude shrnuto později.

Rozlišovací způsobilost nemají označení tvořená výlučně z označení obvyklých v běžném jazyce nebo v obchodních zvyklostech (made in Czech Republic, CZ, www stránky, běžný účet), označení tvořená ze značek a obvyklých označení, jejichž užití je upraveno jiným právním předpisem. Zkrátka není možné přihlašovat taková označení, která by byla příliš obecná. I zde existují samozřejmě zvláštní situace, ale principiálně označení „České pivo“ nemá rozlišovací způsobilost dle platné právní úpravy. V případě, že by ovšem známka byla přihlášena tak, že by daný slovní prvek byl vázán na typizované logo (obrazový prvek) je již možné takové označení registrovat. Ovšem ochranu má pouze v této kombinované variantě, zatímco samostatný slovní prvek by již chráněn nebyl. Rozlišovací způsobilost zpravidla nemají v běžném písmu jedno písmeno, číslovky, názvy písmen a číslic, jednoduché ilustrativní vyobrazení výrobku či označení vžitá pro určité výrobky, jednoduché geometrické obrazce. *„Do rejstříku se nezapiše označení, které nemůže tvořit ochrannou známku; které nemá rozlišovací způsobilost; které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu (jiný typ ochrany dle práva duševního vlastnictví) nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností“.*<sup>10</sup>

Právní předpisy, ani rozhodovací praxe výslovně nestanoví, jaký stupeň rozlišovací způsobilosti musí přihlašované označení obsahovat, aby bylo způsobilé odlišit obchodní původ nárokovaných výrobků či služeb. Obecně je pro zápis postačující alespoň minimální stupeň distinktivní způsobilosti. Je ovšem třeba uvést, že pokud je označení přihlášeno na základě takové minimální rozlišovací způsobilosti, výrazně se tím snižuje právní vymahatelnost takového označení nebo již zapsané ochranné známky. Stejně tak je určující pro případnou výši licenčních poplatků v rámci souhlasu s užíváním ochranné známky ve formě licenční smlouvy. Tuzemská, evropská i mezinárodní právní úprava shodně

---

<sup>10</sup> KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, str. 21. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2.



diferencuje označení do čtyř kategorií podle distinktivní způsobilosti. **Fantazijní, arbitrární, sugestivní a popisná.**<sup>11</sup> Fantazijní označení nejsou spjata sémanticky s žádným významem a zpravidla bývají vytvořeny čistě pro obchodní účely nebo pro účely chráněného označení (OZ). Mají tedy vysokou úroveň rozlišovací způsobilosti, jsou tedy přirozeně rozlišitelná. Za arbitrární označení považuje judikatura obvyklá slova užívaná v běžném jazyce, avšak která nemají žádný jazykový význam ve spojitosti s nárokovanými výrobky a službami. Jedná se například o OZ „APPLE“, kde by se na první pohled mohlo zdát, že označení nemá rozlišovací způsobilost (ve vztahu k potravinám by ji tato OZ opravdu neměla), ale ve vztahu k elektronice se jedná o registrovatelné označení. Sugestivní označení často mívá přímý vztah k nárokovanému seznamu výrobků a služeb a má tedy již nízkou míru rozlišovací způsobilosti. Může se jednat například o OZ „JEANS“. Popisná označení již nejsou často způsobilá k registraci jako ochranná známka, naopak přihlašovatel musí prokázat, že takové označení je způsobilé k zápisu a to často obecným povědomím, kdy označení je natolik známé, že spotřebitel jasně určí vztah k majiteli.

Úřad na prvním stupni řízení definuje průměrného spotřebitele v situaci, kdy namítá přihlašovatel například nedostatek rozlišovací způsobilosti (**typické pro sugestivní a popisná označení**) přihlašovaného označení. Například pro označení „Farmářské slavnosti“, které bude přihlášeno ve třídě 5 pro herbicidy, by Úřad pravděpodobně nic nenamítal, protože jako průměrného spotřebitele by určil zahrádkáře, který pěstuje své rostliny. Pokud by ovšem přihlašovatel chtěl přihlásit stejné označení pro třídu 41 pro pořádání farmářských trhů, zde by již Úřad přihlášku pravděpodobně zamítl, protože by se jednalo o popisné označení. To je základní rozdíl, který je nutný pochopit pro rozhodovací praxi. *„Při vymezení průměrného spotřebitele je kromě povahy příslušných výrobků a služeb je třeba zohlednit i významové konotace přihlašovaného označení“.*<sup>12</sup> **Definice průměrného spotřebitele** je tak jeden z důležitých nástrojů ÚPV při rozhodovací praxi při určení rozlišovací způsobilosti přihlašovaných označení. Slouží tak jako vodítko v situacích, kdy určení distinktivní způsobilosti není na první pohled

---

<sup>11</sup> ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, str. 49. ISBN 978-80-87956-36-6.

<sup>12</sup> SCHNEIDEROVÁ, Eva a Marta HOŠKOVÁ. *Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek v ČR a ochranných známek EU*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017, str. 33. ISBN 978-80-87956-63-2.

patrné nebo je to žádoucí z principu věci, kdy k tomu přispívá právě zmíněný seznam zboží a služeb, který je nárokován.

### 1.2.2. Rozsah práv a povinností majitele ochranné známky

Práva majitel ochranné známky nabývá ve své celistvosti okamžikem zápisu přihlašovaného označení do rejstříku OZ vedeného u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). „*Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu*“.<sup>13</sup> Ochranná známka v České republice má platnost 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Základním právem vlastníka OZ je užívat ochrannou známku ve vztahu k seznamu zboží a služeb, pro která je přihlášena a řádně registrována. Další základní právo přímo navazuje na to již uvedené a jedná se primárně o to, že další subjekty nemohou bez souhlasu vlastníka OZ obchodním stykem užívat označení shodná se shodnými výrobky nebo službami, označení shodná či podobná se shodnými či podobnými výrobky či službami, u nichž existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou, či označení shodná či zaměnitelná, u nichž není shodnost či záměna seznamu výrobků či služeb, avšak přihlašované označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky.<sup>14</sup> Je tedy zřejmé, že toto právo vychází přímo ze zákona.

Vlastník může toto právo prokázat osvědčením o registraci ochranné známky a je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.<sup>15</sup> Dalšími právy spojenými s vlastnictvím ochranné známky je možnost vlastníka ochrannou známku převést písemnou smlouvou, což může učinit nezávisle na převodu závodu, a to pro všechny výrobky či služby nebo pro jejich část – ve smyslu § 15 zákona. Vlastník může své právo (užívat ochrannou známku) udělit třetí osobě prostřednictvím **licenční smlouvy** - § 18 zákona – aniž by docházelo ke změně vlastníka ochranné známky. Právo užívat ochrannou známku vzniká nabyvateli

<sup>13</sup> KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, str. 21. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2.

<sup>14</sup> Ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách).

<sup>15</sup> K tomu dále <sup>TM</sup> - označení neregistrované obchodní značky podle anglosaského práva, SM – neregistrovaná značka služby, © symbol copyright – autorské právo



licence až okamžikem zápisu licenční smlouvy před Úřadem průmyslového vlastnictví a nikoli předchozím právním jednáním obou stran. Licenční smlouva se tak stává účinná proti třetím stranám až vyznačením jejího zápisu u ochranné známky. Ochranná známka se dále může stát předmětem zástavního práva, předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce - §17 odst. 1 nebo předmětem přechodu na právního nástupce právnické osoby - § 15 odst. 2 ZOZ.<sup>16</sup>

Základní povinností majitele ochranné známky je OZ řádně užívat a to pro seznam zboží a služeb, pro které byla registrována. Není možné již registrovanou OZ rozšířit o další seznam zboží a služeb. V tomto případě je nutné přihlásit novou ochrannou známku. Majitel ochranné známky má také možnost již zapsanou ochrannou známku **převést na jiného majitele**, k čemuž potřebuje zpravidla plnou moc a převodní dokument, kdy k převodu dochází buď sloučením firem, fúzí nebo odkoupení jiné firmy. Převod OZ je častý a s veškerými náležitostmi může opět pomoci ÚPV. V případě, kdy by jiná firma měla v úmyslu používat shodné či zaměnitelné označení, ale chce jednat v dobré víře, může kontaktovat majitele staršího označení s tím, aby udělil pro toto užívání licenci. Z toho samozřejmě majiteli starší OZ plyne zpravidla finanční plnění, což může být další funkcí ochranné známky nebo dalším právem majitele takové OZ.

*„K žádostem o zápis převodu, licence či zástavy se přikládají převodní smlouva, licenční smlouva či zástavní smlouva, případně plná moc. Pouze u ochranných známek je místo převodní smlouvy možno přiložit formulář Potvrzení o převodu. Doklady se předkládají i při písemném podání v jednom vyhotovení a to v originálu či v ověřené kopii. Podpisy na dokladech nemusí být ověřeny. Pokud je žádost podána elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a k této žádosti je připojena převodní, licenční či zástavní smlouva, případně plná moc, musí být u přiloženého dokladu provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby ve smyslu zák.č. 300/2008 Sb. - pak má tento dokument stejné právní účinky jako původní konvertovaný dokument a není třeba zasílat Úřadu ještě jeho písemný originál či ověřenou kopii; pokud není autorizovaná konverze do elektronické podoby provedena, je doklad považován za kopii a podatel žádosti je povinen dodat Úřadu ještě originál či ověřenou kopii tohoto dokladu v papírové podobě. V případě, že je žádost*

---

<sup>16</sup> Autorské právo: Průmyslová práva: redakční uzávěrka 9. 4. 2018, Ostrava: Sagit, 1996. ÚZ., str. 155-z. č. 441/2003 Sb., § 15-17, ISBN 978-80-7488-297-5.

zpoplatněna dle zákona o správních poplatcích, vyžaduje se k provedení zápisu do rejstříku úhrada správního poplatku. K provedení tohoto zápisu do rejstříku Úřad požaduje projev vůle (žádost) oprávněné osoby doložený fotokopií sdělení Evropského patentového úřadu o registraci změny (EPO form 2544) – v tomto případě tedy není vyžadován originál smlouvy<sup>17</sup>. Na závěr této kapitoly je třeba uvést, že i v případě, kdy přihláška ochranné známky Evropské unie (OZEU) byla zamítnuta, má přihlašovatel právo požádat o konverzi, kdy se řízení převede na národní úrovni, tudíž by se principiálně jedná o téma do jedné z dalších kapitol, konkrétně o přihlášce OZEU, její důsledek sahá do roviny národní přihlášky ochranné známky a jedná se o jedno ze zvláštních práv přihlašovatele, proto je nutné tuto skutečnost uvést. Pokud je tedy OZEU zamítnuta například pro to, že označení je popisné, může přihlašovatel požádat o konverzi na národní přihlášku do té země Evropské unie, kde by toto označení popisné nebylo, a tudíž by získalo rozlišovací způsobilost.<sup>18</sup>

### 1.2.3 Charakteristika Úřadu průmyslového vlastnictví

V této kapitole se stručně definují základní rysy Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), které budou poté více rozvedeny v dalších kapitolách. Tento úřad je ústředním orgánem státní správy v oblasti práv duševního vlastnictví a je tedy stěžejní institucí v této věci. V jeho působnosti je ochrana průmyslových práv a zejména působí jako patentový a známkový úřad. V čele tohoto úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Úřad byl zřízen ke dni 1. ledna 1993 se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 00 Praha, Česká republika. Jako patentový a známkový úřad do působnosti Úřadu průmyslového vlastnictví patří především udělování patentů a vedení rejstříků ochranných známek. Dále se zabývá ochranou průmyslových vzorů, užitných vzorů, topografie polovodičových výrobků, zeměpisných označení a označení původu výrobků. V těchto oblastech úřad rozhoduje v správním řízení. Rovněž je činný v oblasti právní úpravy patentových zástupců, získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury, zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika členem, a spolupracuje

<sup>17</sup> Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: [https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)

<sup>18</sup> SCHNEIDEROVÁ, Eva a Marta HOŠKOVÁ. *Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek v ČR a ochranných známek EU*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017, str. 31. ISBN 978-80-87956-63-2.



s mezinárodními organizacemi a úřady jiných států v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Úřad vydává věstník, v němž jsou zejména oznamovány skutečnosti o vedených správních řízeních a o udělených ochranách.<sup>19</sup>

Úřad provozuje a podporuje aktivity, které přispívají ke zvyšování povědomí o problematice ochrany průmyslového vlastnictví a k vytváření příznivého prostředí pro technickou tvůrčí činnost, dobrou orientaci v relevantních právních předpisech a povědomí o projektech na podporu inovací. Zvláštní pozornost přitom věnuje podnikatelům, vědeckým pracovníkům, pedagogům a mladé generaci. Zaměřuje se na práci se studenty středních a vysokých škol a mladými zájemci o obor. Úřad nabízí řadu kurzů zaměřených na informace o výhodách a možnostech ochrany průmyslového vlastnictví, na zdroje patentových informací a práci s databázemi patentů, užitečných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, transfer technologií, řešení patentových sporů a boj proti paděláním a pirátství.

Úřad dále spolupracuje při zajištění bakalářského a magisterského studijního oboru průmyslové vlastnictví, pořádá exkurze studentů v sídle Úřadu a semináře ve školách. Autor této práce se účastnil některých seminářů, které jsou často vedeny ve více jazycích a celková koncepce projektů je velice přínosná pro ty, kteří pracují v tomto prostředí, ať se jedná o referenty či advokáty a další subjekty. V čele Úřadu průmyslového vlastnictví stojí **Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D.**, který se také aktivně věnuje pedagogii, spolupracuje na publikacích o právu duševního vlastnictví a podílí se i na dalších aktivitách, které přispívají k tomu, aby široká veřejnost měla základní povědomí o problematice práva duševního vlastnictví. Například se podílel na tvorbě publikace „Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví“ nebo napsal předmluvu v publikaci „Průmyslová práva a licence“.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: [https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)

<sup>20</sup> JAKL, Ladislav. *Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 16-28. ISBN 978-80-87956-01-4.

## 2. Druhy ochranných známek

Jak již bylo zmíněno výše, druhů ochranných známek je opravdu hodně. Vzhledem k tomu, že autor si vybral primárně vztah ochranných známek k Úřadu průmyslového vlastnictví, budou zde uvedeny dva nejzákladnější typy, aby práce nebyla příliš zavádějící, respektive aby byla více přehledná. Dle současné právní úpravy platné od 01. 01. 2019 je totiž možné jako ochrannou známku zapsat takřka jakékoliv označení, které již ani nemusí splňovat podmínku grafického znázornění, tudíž definice všech typů by zabrala příliš mnoho prostoru a tato práce je orientovaná jinak, ale pro pochopení funkce Úřadu průmyslového vlastnictví je nejprve nutné si definovat základní principy a poté bude vysvětleno, jakým způsobem se mění platná právní úprava a zároveň i funkce ÚPV, což je jedním z cílů této diplomové práce. Základními typy OZ jsou slovní ochranná známka, obrazová ochranná známka a kombinovaná ochranná známka dle staršího rozdělení. Pro pochopení problematiky to je nesporně přehlednější.<sup>21</sup>

### 2.1. Slovní ochranná známka

Slovní ochranná známka je nejčastějším a nejuniverzálnějším druhem OZ. Jedná se primárně o slovní OZ v běžném písmu (základní font generován ÚPV) a grafická slovní ochranná známka, která stále obsahuje pouze slovní prvek ovšem v typizovaném fontu, kdy se Úřadu předkládá vyobrazení této OZ. Slovní OZ v běžném písmu je prakticky nejuniverzálnější způsob právní ochrany daného označení. Majitel takové OZ může prakticky napadnout jakékoliv jiné neprávem užívané označení s tímto slovním prvkem, což mu dává nejširší možnost ochrany.

Slovní ochrannou známku tvoří jedno či více slov nebo písmen. Je tvořena slovy fantazijními či patřícími do běžného jazyka. Pokud se jedná o druhý případ, je nutné, aby tato slova nebyla v tomto jazyce užívána jako druhové označení těch výrobků či služeb, kterých se to týká. V případě přihlášek ochranných známek Evropské unie je posuzování odlišné pouhou existencí národních jazyků členských států Evropské Unie. Na počátku je ovšem důležité se zmínit o pojmu relevantní veřejnost. Tento pojem byl definován v rozsudku *Ellos v. OHIM* (nyní *EUIPO*)<sup>22</sup> a je to průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný

---

<sup>21</sup> *Zákony pro lidi: Novela ZOZ* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286>

<sup>22</sup> Rozsudek Soudu první instance ze dne 27. února 2002, *Ellos v. OHIM*, T-219/00



spotřebitel. Tato relevantní veřejnost tedy může být jazykově určená a mohou nastat případy, kdy označení znamená v jednom jazyce něco jiného než v druhém nebo v obou jazycích je to slovo běžného jazyka. U ochranné známky totiž není důležitý pouze vizuální stav (sled písmen), ale zároveň také fonetika. Ta je důležitá pro pozdější možnost napadení shodné či zaměnitelné OZ jiného přihlašovatele. V praxi platí, že přednost má starší OZ. Co se týče **barevného provedení** ochranných známek, je nutno upozornit na skutečnost, že pokud je ochranná známka registrována v barvě, je chráněna pouze v této barvě. Pokud je však registrována v černobílém provedení, chráněna je v jakékoliv barevné variantě. K tomu je nutno říci, že mnoho subjektů volí ochranu jednoho označení jak v barevném, tak černobílém provedení. Smysl takového jednání lze sledovat zejména v případě, kdy si někdo chce ochránit obecně vyobrazení označení s možností různého barevného využití a zároveň barevnou variantu, kterou užívá na trhu a která si již získala své postavení na trhu, případně ji chce v danou chvíli na trhu užívat.<sup>23</sup>

Typickým příkladem slovní ochranné známky může být například „Coca-Cola“. Většina spotřebitelů zná klasické vyobrazení tohoto označení a zde je patrné, že vzhledem k tomu, že zmíněné označení obsahuje barvy a typizovaný font, jedná se o klasický příklad **slovní obrazové OZ**. Příkladem slovní ochranné známky v běžném písmu může být například historická ochranná známka reg. č. 111112B – „ŠKODA“, jejíž údaje jsou veřejně přístupné v rejstříku OZ na ÚPV. Tato OZ je zvláštní tím, že nese právě pouze slovní prvek v běžném písmu, tudíž i přesto, že běžně spotřebitel zná ochranné známky „ŠKODA“ s obecně známým logotypem či s typickým fontem písma, zde je OZ přihlášena pouze v běžném písmu kvůli zmíněné univerzálnosti ochrany. Další zvláštností může být, že je tato OZ opravdu velice stará a zároveň stále platná.<sup>24</sup> Častým typem slovní OZ v běžném písmu bývají **slogany**, kdy nezáleží na fontu písma, ale pouze na smyslu a obsahu daného sloganu. Firmy bývají často pyšné na originální nebo vtipnou formu svého sloganu, tudíž se snaží zabránit zneužití takového sloganu právě přihláškou ochranné známky v běžném písmu. Na druhou stranu typickým

---

<sup>23</sup> Informační portál o ochranných známkách: *Barevná označení* [online]. 09.09.2018 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://ochranne-znamky.info/zpusobilost-ochranne-znamky-k-zapisu/>

<sup>24</sup> Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: [https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)

příkladem obrazové slovní známky je **název firmy**, který často nese typizovaný font, vzhled a další rozlišovací prvky, které jsou typické.

## 2.2 Obrazová ochranná známka

Tento typ OZ je druhým nejčastějším druhem ochranných známek. Jedná se o jakákoliv loga či vyobrazení. Fakticky sem spadá i slovní známka grafická, jak bylo již uvedeno výše, ale pro lepší přehled a představu se autor rozhodl rozdělit tyto druhy OZ dle primárního obsahu, to znamená podle toho, jestli je OZ primárně tvořena slovy či písmeny nebo obrázky, jak je rozděluje i Úřad průmyslového vlastnictví dle aktuální a platné právní úpravy. Pro ještě lepší představu si můžeme představit logo takřka jakéhokoliv výrobce automobilů, například Audi. Logo tohoto výrobce je tvořeno čtyřmi kruhy, což je pro spotřebitele obecně známo, protože se jedná o populární značku na tuzemském trhu a má tedy smysl toto označení chránit ochrannou známkou, aby se nestalo, že jiný subjekt využije dobrého jména tohoto výrobce pro vlastní užitek.<sup>25</sup>

Vzhledem k tomu, že autor již uvedl pro předešlý případ slovní OZ „ŠKODA“ (byť se nejednalo o automobilový průmysl), není velkým překvapením, že i tento výrobce má své logo, které je tuzemským spotřebitelům ještě více známé. Jedná se o „Okřídlený šíp v kruhu“. Můžeme se tedy v praxi setkat jak se slovní ochrannou známkou tvořenou pouze písmeny (slovo) nebo pouze s logem typicky na bočním skle například tramvají tohoto výrobce. Obrazová ochranná známka chrání pouze toto dané vyobrazení, není tudíž tolik univerzální jako slovní ochranná známka, ale má jasnou rozlišovací způsobilost.<sup>26</sup> Na první pohled totiž odlišuje jednoho výrobce, prodejce nebo majitele ochranné známky od druhého. **Rejstřík OZ** neodděluje tyto základní dva druhy ochranných známek, ale pro případnou rešerši se čistě obrazové OZ vyhledávají zvlášť a to podle **Vídeňského třídíku**. Zde se hledá optická shoda jednoho obrázku s druhým, nikoliv shoda názvu označení. Rešerše prováděná pouze na základě obrazové shody je velice náročná a vyžaduje buď pomoc profesionála v daném

---

<sup>25</sup> Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: [https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)

<sup>26</sup> Úřad průmyslového vlastnictví-rejstřík ochranných známek [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: [https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)



oboru, nebo zkušenost z praxe.<sup>27</sup> Obrazová OZ má jednu zásadní výhodu a jednu zásadní nevýhodu. **Výhodou** je, že obrazové vyobrazení (pokud není příliš jednoduché, či přímo záměrné podobné jinému obrazovému vyobrazení) má velice dobrou rozlišovací způsobilost, protože se ve většině případů jedná o konkrétní logo či vyobrazení daného výrobce, které se snadno odlišuje. **Nevýhodou** takové ochranné známky je rozsah ochrany, kdy na rozdíl od slovní ochranné známky, která chrání majitele před všemi ostatními OZ s tím daným slovním prvkem, zde je majitel chráněn pouze proti shodnému obrazovému elementu. Jedná se tedy pouze o daný obrázek. To v praxi bývá aplikováno tak, že majitel (výrobce, prodejce) tato loga mění, upravují nebo přecházejí na jiné produkty, tudíž je nutností **přihlašovat více OZ** vždy pro konkrétní variantu.

Podkategorií obrazových ochranných známek je **kombinovaná ochranná známka**, která obsahuje jak slovní, tak obrazový prvek. Pokud by se tedy spotřebitel setkal s vyobrazením, kde by byly oba prvky, jedná se o kombinovanou ochrannou známku. Výše již byla několikrát zmíněna OZ „ŠKODA“ a to ne zcela bez důvodu. Tento majitel OZ totiž přesně disponuje všemi těmito typy registrovaných OZ. Slovní „ŠKODA“, obrazový „Okřídlený šíp“ a kombinovaná varianta „ŠKODA + okřídlený šíp“.<sup>28</sup> Kombinovaná varianta se může zdát na první pohled zbytečná, kdy by si mohl přihlašovatel přihlásit jak slovní, tak obrazovou variantu a tím pokrýt ochranu z obou částí případné kombinované známky, ale vzhledem k tomu, že i kombinovaná varianta bývá často hlavním nebo důležitým logem, je žádoucí takové označení chránit. Většinou právní zástupci doporučují přihlašovat všechny varianty, které jsou používány, což může působit trochu jednoduše, ale v praxi záleží na mnoha okolnostech, primárně jestli přihlašovatel skutečně bude používat všechna označení, na jakém území a pro jaké výrobky a služby.<sup>29</sup> Nevýhodou kombinované ochranné známky je, že ochrana slovního prvku známky je mírně slabší než při výlučně slovní známce. *„Konkrétně, při kombinované ochranné známce se v případě sporu bere ohled nejen na shodu názvu nebo slova jiného*

---

<sup>27</sup> ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, str. 20. ISBN 978-80-87956-36-6.

<sup>28</sup> ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, str. 20. ISBN 978-80-87956-36-6.

<sup>29</sup> *Úřad průmyslového vlastnictví-rejstřík ochranných známek* [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: [https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)

*uživatele tohoto názvu nebo slova, ale v částečné míře i na to, zda používá s tím názvem nebo slovem i obrazové označení“.*<sup>30</sup>

### 3. Přihláška národní OZ v ČR

#### 3.1. Označení nezpůsobilá k registraci jako OZ

Prvotním kritériem před podáním přihlášky ochranné známky je fakt, že dané označení je vůbec způsobilé k registraci. To vyplývá již z dříve uvedeného. Označení musí být možné nějakým způsobem předložit na ÚPV (dnes již není nutný grafický zápis, přesto musí být vyjádřeno způsobem, který bude pro Úřad akceptovatelný)<sup>31</sup>, musí mít rozlišovací způsobilost a musí být vztaheno k určitému seznamu zboží a služeb, které bude případná registrace OZ chránit. ÚPV poté taxativně definuje důvody, pro které se přihláška ochranné známky zamítne. Jaké označení se tedy nemůže stát ochrannou známkou? Je to jednak označení bez rozlišovací způsobilosti, což jsou taková označení, která mají příliš **obecný nebo popisný charakter**. Jedná se o jeden z nejčastějších důvodů, pro které je přihláška ochranné známky zamítnuta. Příkladem takového označení může být například: „Zahradní nábytek“ nebo „Podlahové krytiny“. Takové označení není pro spotřebitele nikterak určující a nemůže podle něj identifikovat konkrétní značku či výrobce.

Dalším typem označení, která nejsou způsobilá k registraci jako OZ, jsou označení druhová, která definují vzhled, vlastnosti a další specifika výrobků či služeb. Jako příklad se dá použít například „Anglická slanina“. Takové označení nemůže být registrováno jako OZ. V neposlední řadě je nezbytné zmínit, že je nezbytné, aby vybrané označení neporušovalo platnou právní úpravu a dobré mravy, jelikož znění „Politici lžou a kradou“ je opravdu pro přihlášení a následnou registraci nepřijatelné. Každý přihlašovatel by si tedy nejprve měl ověřit, zdali je vůbec jeho označení způsobilé k registraci jako OZ.<sup>32</sup> Je třeba zmínit, že při **rozhodovací praxi** musí ÚPV přihlížet nejen k tuzemské právní úpravě, ale musí brát v potaz též právní úpravu Evropské unie a mezinárodní

<sup>30</sup> ETuls: *Slovní a obrazová ochranná známka* [online]. 07.06.2018 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://www.etuls.cz/slovni-obrazova-ochranna-znamka/>

<sup>31</sup> *Zákony pro lidi: Novela ZOZ* [online]. 01. 01. 2019 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286>

<sup>32</sup> ZDVIHALOVÁ, Martina. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, str. 53. ISBN 978-80-87956-36-6.



smlouvy, které jsou již účinné na území ČR. Dle platné právní úpravy tedy **nemůže být registrováno** označení, které nemůže tvořit OZ dle § 1 ZOZ, které nemá rozlišovací způsobilost, je obecné, popisné nebo druhové nebo které je tvořeno tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku.<sup>33</sup> Pokud se tedy přihlašovatel přesvědčí, že jím zvolené označení, které chce zaregistrovat jako ochrannou známku je způsobilé k registraci (ať tak učiní sám či zprostředkovaně), může přistoupit k samotnému procesu podání přihlášky ochranné známky.

### 3.2 Podání národní přihlášky OZ před ÚPV

*„O zápis ochranné známky do rejstříku může požádat fyzická i právnická osoba, a to přímo u ÚPV. Přihláška musí jako taková obsahovat žádost o zápis ochranné známky do rejstříku, údaje o přihlašovatel, znění (vyobrazení) přihlašovaného označení a seznam výrobků a služeb, pro které je označení přihlašováno“<sup>34</sup>.* Pokud se přihlašovatel dopředu přesvědčil, že označení, které chce registrovat jako OZ je akceptovatelné, dalším logickým krokem je podání přihlášky OZ. Zahájením řízení o ochranné známce je podání přihlášky ochranné známky k Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihláška se musí týkat vždy jen jednoho označení a musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti.

Před samotným podáním je ještě možnost provést rešerši na existenci starších platných OZ, které by mohly být kolizní v případě, kdy by byly tyto OZ přihlášeny pro shodný seznam zboží a služeb. Jedná se o právo přednosti, které vychází z data podání přihlášky ochranné známky. Dnem podání přihlášky je přihlášce přiděleno číslo přihlášky (óčko – O-512781), které je zaneseno do rejstříku a přihlašovatel vzniká právo přednosti proti přihláškám, které by byly podány po tomto datu, tudíž přihlašovatel má možnost napadnout všechny mladší přihlášky OZ, které by mohli být kolizní, respektive shodné či zaměnitelné ve shodných třídách, případně porušující dobré jméno obecně známých OZ. Takovouto rešerši je možno provést vlastními silami z údajů veřejně přístupných v rejstříku ochranných známek, který eviduje ÚPV.<sup>35</sup> Údaje zde uvedené je možné

<sup>33</sup> ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016, str. 53. ISBN 978-80-87956-36-6.

<sup>34</sup> SCHNEIDEROVÁ, Eva a Marta HOŠKOVÁ. Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek v ČR a ochranných známek EU. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017, str. 15. ISBN 978-80-87956-63-2.

<sup>35</sup> Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: [https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)

filtrvat různými způsoby. Primárně je důležité označit všechny rejstříky OZ, které mohou obsahovat přihlášky OZ s platností na území ČR. Jedná se tedy o národní OZ podané v ČR před ÚPV, dále ochranné známky Evropské unie (OZEU) a také mezinárodní přihlášky OZ s designací pro ČR.

Rejstřík OZ vedený na ÚPV obsahuje všechny tyto typy, tudíž při provádění rešerše na OZ platné v ČR stačí provést rešerši pouze v tomto rejstříku. Autor by rád zmínil, že na základě praxe se často provádí v rámci rešerše kontrola i v rejstříku OZ na EUIPO a rejstříku WIPO (Madrid Monitor). To ovšem bývá časté v případě, kdy se přihlašovatel nechá zastoupit před ÚPV zástupcem, který spravuje portfolium OZ daného klienta. Rešerše na existenci starších shodných či zaměnitelných OZ je druhým krokem, který může vést ke snížení možností, že Úřad v rámci formálního průzkumu zamítne podanou přihlášku. Úřad přihlašovatelům přímo doporučuje provedení takové rešerše, aby se vyhnuli případným sporům či zbytečným nákladům s tím spojených.<sup>36</sup>

Pokud je tedy přihlašovatel přesvědčen, že zvolené označení má rozlišovací způsobilost, není kolizní pro starší OZ platné na daném území (ČR) a je správně uveden seznam zboží a služeb (třídník je dostupný na stránkách ÚPV<sup>37</sup>), je tedy na nejlepší cestě, aby jeho přihláška prošla formálním průzkumem úřadu. Od 01. 01. 2019 již ÚPV nebude kontrolovat existenci starších OZ, které jsou kolizní, a tato povinnost přechází na majitele OZ, což bude rozebráno podrobněji v poslední kapitole této diplomové práce. Tato skutečnost vychází z novely ZOZ. Procesní normy týkající se vzniku, změny nebo zániku práv k ochranné známce, či zda daná osoba tato práva má či nemá, obsahuje přímo zákon o ochranných známkách, který vedle ustanovení hmotného práva rovněž upravuje řízení před Úřadem. Tento zákon je vztahu *lex specialis* k obecnému ustanovení o správním řízení dle § 9 správního řádu.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: [https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)

<sup>37</sup> Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: <https://upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html>

<sup>38</sup> Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů



### 3.2.1 Formální průzkum (§ 21 ZOZ)

„V roce 2016 došlo ke zkrácení průměrné doby řízení od podání ke zveřejnění přihlášky OZ na 4,2 měsíce, průměrná doba řízení k zápisu (registrace) ochranné známky činila 8,7 měsíce“<sup>39</sup>. Celková doba řízení (jedná se o typ **správního řízení**) je závislá primárně na nedostatcích podané přihlášky, na existenci shodných či zaměnitelných OZ se starší prioritou a dále na způsobu zatřídění zboží a služeb. Autor může z vlastní praxe uvést, že nedostatek, který často vede k prodloužení doby řízení (kromě nejčastějšího typu nedostatku rozlišovací způsobilosti, jak již bylo uvedeno), je právě nepřesné uvedení zatřídění. To často vede k tomu, že ÚPV vydá výměr na takovouto skutečnost a přihlašovatel je nucen ve stanovené lhůtě opravit takové zatřídění, aby bylo přijatelné dle platné právní úpravy a mezinárodních smluv. Čím dál více států (včetně ČR) se řídí mezinárodním třídítkem zboží a služeb. I zde by mohl autor zmínit, že dřívější praxe byla podstatně benevolentnější, kdy například stačilo uvést záhlaví třídy (například třída 13 – výbušniny;). Dnes je již nutné uvést přesné označení výrobků a služeb (například třída 13 – rozbušky, zápalné šňůry pro rozbušky;). Pro přihlašovatele je to trochu komplikovanější, ovšem v rámci výkladu ZOZ to více splňuje podmínky pro odlišení jednotlivých OZ na trhu a spotřebitel má také lepší představu jaké výrobky a služby výrobce nabízí na základě dat přístupných z registrovaných ochranných známek.<sup>40</sup>

V případě, že je tedy vše uvedeno správně v rámci přihlášky OZ, je tedy doba řízení kratší, zpravidla okolo 6 měsíců od data podání po datum registrace (vydání osvědčení o registraci OZ), ovšem za předpokladu dílčích nedostatků je ovšem doba řízení delší, často i jeden rok. Ve zvláštních případech je řízení o přihlášce OZ vedeno i dlouhé roky, to už ovšem bývá často v další fázi (podání námitek třetí stranou). To bude rozebráno podrobněji v další části této práce. „Úřad během formálního průzkumu zkoumá, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené ustanovením § 19 ZOZ. Nejdříve probíhá formální průzkum přihlášky ochranné známky, kde se kontroluje, zda přihláška splňuje veškeré níže i výše

<sup>39</sup> SCHNEIDEROVÁ, Eva a Marta HOŠKOVÁ. Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek v ČR a ochranných známek EU. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017, str. 15. ISBN 978-80-87956-63-2.

<sup>40</sup> SCHNEIDEROVÁ, Eva a Marta HOŠKOVÁ. Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek v ČR a ochranných známek EU. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017, str. 17. ISBN 978-80-87956-63-2.

*uvedené náležitosti*<sup>41</sup>. Cílem formálního průzkumu je tedy spíše kontrola základních náležitostí podané přihlášky podle ZOZ a dále správné zařazení použitého označení. Zde je nezbytné uvést, že přihlašovatel by měl vždy uvést co nejužší okruh tříd pro danou přihlášku, aby snížil možnost, že tato přihláška bude napadena třetími stranami. Hlavním účelem formálního průzkumu je kontrola formálních náležitostí (jak již název naznačuje) dané přihlášky, primárně kontrola správného podání jako takového. Chybám, které mohou být učiněny ve formální části úředního průzkumu může přihlašovatel snadno předejít řádným dodržováním a instrukcemi k podání přihlášky OZ, které jsou volně dostupné na stránkách ÚPV.<sup>42</sup> Důležité je také zmínit, že součástí formuláře národní přihlášky OZ je také **návod na vyplnění této přihlášky**, což přihlašovatelům umožňuje získat veškeré potřebné informace, aby byla přihláška po formální stránce podaná správně.

### 3.2.2 Věcný průzkum (§ 22 ZOZ)

Obsah věcného průzkumu byl již nastíněn v kapitole: *Označení nezpůsobilá k registraci jako OZ. „Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu podle ustanovení § 4 nebo ustanovení § 6 (již zrušen) ZOZ, Úřad přihlášku zamítne. Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu do rejstříku jen pro část výrobků či služeb, Úřad přihlášku zamítne v tomto rozsahu*<sup>43</sup>. V praxi to znamená, že na základě formálního průzkumu se často vydává Úřadem **výměr**, který konstatuje pouze formální nedostatky, které jsou relativně snadno odstranitelné, zatímco výměry vydané na základě věcného průzkumu signalizují, že podaná přihláška OZ nemá buď rozlišovací způsobilost, či její registrace není přípustná dle taxativního výčtu důvodů dle § 4 ZOZ. Jedná se o tento výčet: *„Do rejstříku se nezapíše označení, které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1 (ZOZ), které nemá rozlišovací způsobilost, druhové, účelné označení (písmeno c), označení obecné, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá přímo z povahy výrobku, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, které by mohlo být klamavé, které obsahuje zeměpisné označení* (avšak není toto

<sup>41</sup> SCHNEIDEROVÁ, Eva a Marta HOŠKOVÁ. Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek v ČR a ochranných známek EU. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017, str. 16. ISBN 978-80-87956-63-2.

<sup>42</sup> *Úřad průmyslového vlastnictví, národní přihláška* [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: <https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/narodni-prihlaska-informace.html>

<sup>43</sup> SCHNEIDEROVÁ, Eva a Marta HOŠKOVÁ. Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek v ČR a ochranných známek EU. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017, str. 18. ISBN 978-80-87956-63-2.



označení registrováno v rejstříku zeměpisných označení – Budějovický Budvar), *náboženské symboly a další příklady viz § 4 a 6 ZOZ*<sup>44</sup>. Stav řízení je možné sledovat na ÚPV v **rejstříku ochranných známek**. Přidělené číslo přihlášky je absolutně unikátní číslo, podle kterého je vždy možné spolehlivě identifikovat každou přihlášku. Přihlašovatel tedy může sledovat online stav přihlášky, kde nalezne i **seznam položek řízení**.

Ideálním stavem je, když v seznamu položek řízení jsou uvedena pouze 3 fakta. Podání přihlášky – datum od kdy platí priorita a zároveň **se podle něj poté odvozuje datum obnovy**. Poté zveřejnění přihlášky, což bude rozvedeno v následující kapitole a poté registrace ochranné známky (zápis ochranné známky). Zde je třeba uvést příklady pro lepší představu. Příklad, kdy OZ projde hladce úředním průzkumem a doba řízení je tak relativně krátká a proces řízení je bez komplikací můžeme nalézt v detailu OZ číslo přihlášky O-548038<sup>45</sup>. Po otevření náhledu této OZ můžeme vidět pouze 4 záznamy v položkách řízení, tedy tři zmíněné a navíc již jen datum vystavení osvědčení o registraci. Datum podání přihlášky je 18. 05. 2018 a datum registrace je 24. 10. 2018, což deklaruje, že celková doba řízení byla zhruba **5 měsíců (ideální stav)**. Naproti tomu je možné uvést příklad OZ číslo přihlášky O-535874<sup>46</sup>, kde autor uvádí tuto přihlášku jako příklad řízení, kdy nebyla prokázána rozlišovací způsobilost a tato přihláška OZ byla dokonce negativně ukončená pro neprokázání rozlišovací způsobilosti dle § 6 ZOZ. Přihláška byla podána dne 09. 12. 2016, kdy vyobrazení této OZ se až příliš podobalo obecnému požárnímu symbolu, což způsobilo komplikace v přihlášení a ani barevná odlišnost nebyla dostačující, aby OZ byla registrována. Přihláška byla negativně ukončená dne 04. 05. 2018, takže téměř po roce a půl. V přehledu položek řízení je viditelné vystavení výměru od ÚPV na úpravu seznamu zboží a služeb a později i výměr na prokázání rozlišovací způsobilosti. Je tedy zřejmé, že by si přihlašovatel měl vždy vědět rady nebo by si měl zprostředkovat zastoupení pro řízení před Úřadem, stejně jako je tomu i v jiných právních odvětvích.

---

<sup>44</sup> Autorské právo: Průmyslová práva: redakční uzávěrka 9. 4. 2018, Ostrava: Sagit, 1996. ÚZ., str. 156-z. č. 441/2003 Sb., § 1, ISBN 978-80-7488-297-5.

<sup>45</sup> Úřad průmyslového vlastnictví, *národní přihláška* [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: <https://isdv.upv.cz/webapp/lresdb.oza.frm>

<sup>46</sup> Úřad průmyslového vlastnictví, *národní přihláška* [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: <https://isdv.upv.cz/webapp/lresdb.oza.frm>

Je nutné uvést, že dříve byla součástí věcného průzkumu i kontrola ÚPV, kdy Úřad zjišťoval **existenci starších shodných či zaměnitelných OZ**, kdy při tomto zjištění musel přihlašovatel prokázat rozlišovací způsobilost v tom smyslu, že i běžný spotřebitel snadno odliší tato dvě označení a nebude to pro něj matoucí. Úřad tedy zkoumal, jestli nově přihlašované označení není **kolizní** s již dříve přihlášenými nebo registrovanými ochrannými známkami. **Dle novely ZOZ účinné od 01. 01. 2019** již tato část věcného průzkumu odpadá, tudíž je na majitelích starších OZ, aby si hlídali nově přihlášené OZ a v případě, že usoudí, že by takové označení mohlo porušovat práva majitele starší OZ, může napadnout takovou přihlášku **námitkami** v rámci **námitkového řízení**. Zde cítí autor největší **pochybení ze strany zákonodárců** a neshoduje se s tím, aby tato část věcného průzkumu odpadla, jelikož je dost pravděpodobné, že velká část majitelů či přihlašovatelů OZ nejsou natolik znalí, aby mohli adekvátně takovou kontrolu provést, často tedy budou nuceni využít služeb například advokátních kanceláří či Úřadu.<sup>47</sup> Je tak pravděpodobné, že bude docházet častěji k tomu, že budou registrována kolizní označení, která by dříve Úřad zamítl a důsledkem bude matoucí stav pro spotřebitele. Pokud přihláška OZ projde celkově formálním i věcným průzkumem a Úřad nenajde žádné nedostatky, dojde ke zveřejnění takové přihlášky ve věstníku ÚPV, který je veřejně přístupný.<sup>48</sup> V položkách řízení se objeví kolonka „ZVEŘEJNĚNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY“, čímž se otevírá lhůta **tří měsíců** pro podání námitek proti předmetné přihlášce třetím stranám.

### 3.2.3 Námitky podané proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku

V případě, že kdokoliv zjistí porušování práv z duševního vlastnictví, je možné se obrátit na některé veřejnoprávní instituce. Problematikou porušování práv z duševního vlastnictví se zabývá i **Česká obchodní inspekce**, která mj. kontroluje, zda nedochází ke klamání spotřebitele porušováním práv duševního vlastnictví. Kontrolní činnosti v této oblasti provádí i Státní zemědělské a potravinářská inspekce, živnostenské úřady a Státní ústav pro kontrolu léčiv. Celní správa České republiky se mj. zapojuje do boje proti padělání a pirátství. Celní orgány jsou oprávněny zasáhnout vůči zboží, které je podezřelé z porušování práv duševního vlastnictví (zboží, které putuje přes hranice) a umožnit

<sup>47</sup> *Zákony pro lidi: Novela ZOZ* [online]. 01. 01. 2019 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286>

<sup>48</sup> *Úřad průmyslového vlastnictví, národní přihláška* [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: <https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.vestnik.seznam>



majitelům dotčených práv, aby si svá označení chránili. Celní správa při takovém zjištění kontaktuje majitele registrovaného označení nebo právního zástupce. Povinnost plnit úkoly při ochraně práv k duševnímu vlastnictví má také Policie ČR. Ta může většinou při namátkové kontrole případně při zásahu specializovaných složek zjistit porušení vyplývající z práva duševního vlastnictví a v tom případě postupuje shodně jako celní správa.

Jak bylo uvedeno v předešlé kapitole, zveřejněním ochranné známky se otevírá tři měsíční lhůta pro podání námitek třetích stran proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku OZ. „*zveřejněním přihlášky ochranné známky ve Věstníku je ukončena ta fáze řízení o přihlášce, ve které Úřad přihlášku podrobil formálnímu a věcnému průzkumu ohledně absolutních důvodů zápisné způsobilosti a ve které mohl na základě průzkumu rozhodnout o přihlášce z moci úřední. Není definitivně vyloučeno, aby fáze formálního a věcného průzkumu byla obnovena, pokud vyloučeno, že například na základě připomínek podle § 24 ZOZ existují absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti, které brání zápisu ochranné známky*“<sup>49</sup>.

Jak již bylo uvedeno, v případě ochranných známek je možné ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlašovaného označení v zákonem uvedených případech podat námítka proti zápisu označení do rejstříku ochranných známek. Po zápisu ochranné známky do rejstříku je možné u Úřadu podat návrh na zrušení ochranné známky či návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Více informací obsahuje zákon č. 441/2003 Sb. K zajištění ochrany práv z průmyslového vlastnictví se doporučuje sledovat pravidelně věstník Úřadu, kde jsou pravidelně zveřejňovány informace o přihláškách i poskytnutých právech - tj. o patentech, zapsaných užitných a průmyslových vzorech i ochranných známkách, platných na našem území<sup>50</sup>.

Zveřejněním přihlášky OZ tedy končí kontrolní funkce ÚPV ve vztahu k přihlášce, ale stále zůstává funkce pro evidenci a rozhodování v první instanci. Jak již bylo uvedeno, přihlášené označení nesmí zasahovat do starších práv k OZ jiných subjektů. Dříve Úřad striktně zamítal přihlášky OZ, které byly shodné nebo podobné se staršími již registrovanými OZ třetích stran (§ 6 22/2 ZOZ). Dnes je to

<sup>49</sup> KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 12. ISBN 978-80-86855-97-4.

<sup>50</sup> Úřad průmyslového vlastnictví [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: [https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)

již jinak, což bude zmíněno v poslední části této práce. Námitky jsou proto základním procesním nástrojem k ochraně hmotných práv a osob uvedených v § 7 ZOZ. „Řízení o námitkách je upraveno v ustanoveních § 25 a § 26 ZOZ“<sup>51</sup>. V této věci rozhoduje Úřad průmyslového vlastnictví v první instanci. V případě, že rozhodnutí je pro jednu ze stran nevyhovující, je možné pomocí řádných a mimořádných opravných prostředků rozhodnutí zvrátit a to buď přímo u ÚPV, nebo později na základě **správní žaloby u soudu**. O opravných prostředcích bude pojednávat jedna z následujících kapitol. Je dobré ještě zmínit, že než vlastník práv zvolí soudní cestu, měl by využít všechny možnosti mimosoudní obrany proti porušování práv. Nejprve nejlépe formou doporučeného dopisu oslovit domnělého porušovatele a zahájit s ním jednání. Součástí jednání může být také nabídka **licence**. Pokud jednání nevede k dohodě, ale strany mají zájem vyhnout se soudnímu sporu, mohou si zvolit kvalifikovaného prostředníka. Strany také mohou spor předložit rozhodci, nebo rozhodčímu soudu (Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře ČR).

### 3.2.3.1 Osoby oprávněné k podání námitek

Taxativní výčet osob oprávněných k podání námitek proti zápisu ochranné známky je uveden v § 7 ZOZ. Toto ustanovení tedy umožňuje danému okruhu třetích osob, aby chránili svá práva, která by mohla být dotčena zápisem OZ do rejstříku. Jedná se tedy o „*vlastníka starší ochranné známky, pokud z důvodů shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, na něž se přihlašované označení aq ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou*“<sup>52</sup>. Jedná se tedy o shodnou či zaměnitelnou OZ, která je přihlášená pro stejné či podobné výrobky a služby. Stejný princip se dá použít i pro starší OZ, která je shodná či zaměnitelná, ale není přihlášená pro stejný či shodný seznam výrobků a služeb, ale má v České republice dobré jméno. Jedná se tedy o případ, kdy by přihlášení podobné známky mohlo mít negativní vliv na již přihlášenou OZ s dobrým jménem. Podobné je to i u dalšího případu, kdy se jedná o podání námitek vlastníkem starší všeobecně známé známky (a také všeobecně známé OZ, která má v ČR dobré jméno). Pro rozlišení je dobré uvést,

<sup>51</sup> KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 13. ISBN 978-80-86855-97-4.

<sup>52</sup> KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 13. ISBN 978-80-86855-97-4.



že v případě dobrého jména se jedná o označení, které by mohlo negativně ovlivnit vnímání veřejnosti ve vztahu ke starší OZ, která má dobré jméno a u všeobecné OZ se jedná o označení, které je obecně známé a mohlo by tedy být matoucí pro spotřebitele. Například se může jednat o OZ „ŠKODA“ nebo „BUDVAR“, a to v posledních třech případech.

Dále se jedná o vlastníky starších shodných či zaměnitelných OZEU, stejně tak starších OZEU, které mají dobré jméno ovšem na území jakéhokoliv členského státu EU, zde je tedy možnost podání námitek širší. Stejně by mohl podat námítky vlastník starší mezinárodní OZ, která je designována pro Českou republiku. Z uvedeného vyplývá, že je třeba předpokládat, že námítky proti zápisu OZ může podat i subjekt, od kterého by se to prioritně nečekalo. Například na základě dobrého jména ochranné známky nebo na základě obecně známé OZ. Není tedy jednoduché předem zaručit, že proti podávané přihlášce nebudou podány námítky, byť přihlašovatel postupoval obezřetně, danou přihlášku konzultoval s Úřadem a provedl předběžnou rešerši. Na trhu existují subjekty, které svá označení chrání opravdu proti jakémukoliv označení, které by bylo jen trochu podobné, tudíž by i v rámci rešerše pravděpodobně bylo označeno za nekolidní, ale majitel dřívější registrace může mít jiný názor.<sup>53</sup>

Další případy již nejsou tak časté, ale jejich uvedení je pro orientaci žádoucí. Jedná se o *“vlastníka OZ zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace; uživatele nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, fyzickou osobu, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením; osoba, které náleží práva k autorskému dílu; vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví a ten, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře”*<sup>54</sup> (poslední případ je typický pro podávání účelových přihlášek OZ kvůli ztížení situace na trhu u konkurenta. Je tedy zřejmé, že porušení práv nemusí vyplývat pouze z oblasti ochranných známek, ale také z jiných oblastí práva duševního vlastnictví. Absolutní jistotu, že se přihlašovatel nové OZ nedotýká práv již registrovaných

<sup>53</sup> JAKL, Ladislav. *Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 21. ISBN 978-80-87956-01-4.

<sup>54</sup> KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 15. ISBN 978-80-86855-97-4.7

označení tedy nelze garantovat. Ovšem vždy je možné udělat maximum, pro limitaci takového stavu, viz výše.

Jedním z častějších případů, kdy mohou být námitky proti přihlášce OZ podány z jiné oblasti práva duševního vlastnictví, jsou **doménová jména**. Ochrannou známkou totiž může být i název doménového jména nebo se může jednat o nahodilou shodu, přičemž ovšem majitel staršího doménového jména může v rámci námitkového řízení napadnout přihlašované označení ochranné známky, pokud by majitel doménového jména cítil, že by mohl být poškozen na svých právech právě registrací shodné či zaměnitelné OZ.<sup>55</sup>

### 3.2.3.2 Podání a náležitosti námitek – funkce ÚPV

Podání námitek proti přihlášce OZ musí splňovat jasná kritéria definovaná v § 25 odst. 2 ZOZ. Námitky musí být podány písemně, musí být jasně odůvodněny a musí být doloženy důkazním materiálem. „*Úřad k doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě k podání námitek (3 měsíce od zveřejnění) nepřihlíží*“<sup>56</sup>. Je tedy striktně nutné dodržet zákonem stanovenou lhůtu a dodržet zákonem daná specifika, aby podání námitek bylo Úřadem akceptovatelné. V případě, kdy jsou námitky proti přihlášce ochranné známky podány, dochází k prodloužení doby řízení, a to v závislosti na obsahu námitek. Doba řízení je v těchto případech velmi individuální a nelze přesně specifikovat časovou náročnost. Autor může z vlastní praxe uvést, že Úřad pracuje opravdu rychle a efektivně, tudíž hlavní příčinou prodloužení řízení bývá argumentace a protiargumentace zúčastněných stran. Na jedné straně stojí přihlašovatel ochranné známky a na straně druhé stojí namítající, což je osoba, která podává námitky. Podáním námitek se zahajuje řízení o námitkách.

V méně častých případech je možné podat námitky i elektronicky podle zvláštních předpisů a lze je podat také pomocí technických prostředků a je třeba jej doplnit do 5 dnů dle § 37 Správního řádu. Námitky musí obsahovat údaje o totožnosti osoby, jež podala námitky, údaje o přihlášce, proti níž námitky směřují, označení výrobků nebo služeb, jichž se námitky týkají, věcné odůvodnění

<sup>55</sup> KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 15. ISBN 978-80-86855-97-4.7

<sup>56</sup> KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 15. ISBN 978-80-86855-97-4.7



námitek, čeho se namítající domáhá a podpis (u elektronického podání elektronický podpis)<sup>57</sup>. Jak již bylo uvedeno, námitky je nutné podat ve lhůtě tří měsíců od data zveřejnění ve věstníku ÚPV. Tato lhůta je zákonnou lhůtou, která nemůže být na žádost prodloužena a její zmeškání nejde prominout. Po této lhůtě není možné námitky ani doplnit (koncentrační zásada). Relevantními podklady pro vydání rozhodnutí v obou stupních řízení (v prvním stupni rozhoduje ÚPV, tudíž v tomto ohledu je jeho funkcí funkce rozhodce) jsou tudíž důkazní prostředky namítajícího, které předložil v zákonem stanovené lhůtě pro podání námitek.

Podání námitek podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč, splatnému při jejich podání. „*Výše správního poplatku je stanovena v Sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů*“<sup>58</sup>. V případě, že namítající správní poplatek za podání námitek neuhradí, tyto námitky se považují za nepodané. O této skutečnosti je informován sdělením ÚPV na adresu uvedenou jako kontaktní adresa.

Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu OZ do rejstříku podaných u ÚPV vlastníkem starší ochranné známky, „*pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší OZ a shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb, na něž se přihlašované označení ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti*“<sup>59</sup>. Je třeba brát v potaz, že za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, což již bylo popsáno v předešlých kapitolách. Stěžejním pro podání námitek je tedy existence práva přednosti, shodnost či zaměnitelnost s daným označením či shodnost či zaměnitelnost se seznamem zboží a služeb, kdy se poté zkoumá pravděpodobnost záměny na straně spotřebitele. Posuzuje se vizuální hledisko, fonetické hledisko a významové hledisko. Občas tedy nemusí být na první pohled přihlašovaná známka zaměnitelná, ovšem později se ukáže, že to tak je. Proto je žádoucí si vypracovat před podáním rešerši, požádat o ni ÚPV za úplatu, či požádat právního zástupce, aby ji za úplatu učinil.

---

<sup>57</sup> KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 16. ISBN 978-80-86855-97-4.7

<sup>58</sup> KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 17. ISBN 978-80-86855-97-4.7

<sup>59</sup> KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 18. ISBN 978-80-86855-97-4.7

### 3.2.3.3 Praktický příklad rozhodnutí o námitkách (ÚPV)

Pro lepší představu si zde uvedeme praktický příklad, kde je dobře vidět funkce a důležitost odborné praxe ÚPV. Dne 11. 04. 2007 (právo přednosti) byla podána přihláška OZ „Mazlíček“ (O-447279 – stále platná), přičemž byla přihlášená pro třídu 36. Dne 24. 08. 2007 byla podána přihláška OZ „Mazlík“ (O-451234 – zamítnuta) ve třídě 9, 16, 36. Zde se jedná o dobrý příklad, protože je možné definovat všechna tři hlediska, pro která je přihláška „Mazlík“ kolizní s výše uvedenou OZ „Mazlíček“.

*„Výrok rozhodnutí: Námitkám podaným podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, proti zápisu zveřejněného označení „Mazlík“ do rejstříku ochranných známek se vyhovuje v celém rozsahu a přihláška ochranné známky zn. Sp. O-451234 se zamítá“<sup>60</sup>.*

Posouzení podobnosti přihlašovaného označení se starší přihláškou OZ se tedy provede na základě tří hledisek. Významové hledisko je striktně zásadní a v tomto případě by i laik mohl jasně konstatovat, že význam vyplývající z obou označení je takřka shodný. Mazlík i Mazlíček vyjadřují takřka totéž, ve druhém případě se jedná pouze o zdobnělinu. Je zde tedy patrné, že by to mohlo působit klamavě pro spotřebitele, což Úřad správně konstatoval. Podobné je tomu i u vizuální stránky věci. Vzhledem k tomu, že obě slova mají stejný kořen slova a prakticky se jedná o synonyma, je zřejmé, že i po vizuální stránce by to mohlo být pro spotřebitele klamavé či matoucí (část „Mazlí“ je shodná). Jen pro úplnost je dobré uvést, že fonetické hledisko již vyplývá ze dvou výše uvedených a je tedy i po zvukové stránce takřka shodné.

Jak již bylo uvedeno výše, je možné, aby podobná označení byla přihlášená, ale je striktně nutné, aby přihlášky neobsahovaly shodný či podobný seznam zboží a služeb. Pokud by tedy obě přihlášky byly přihlášeny pro absolutně odlišné výrobky a služby a nejednalo by se ani v jednom případě o obecně známou přihlášku, mladší označení by mohlo být registrováno. V tomto případě je ovšem kolizní třída 36, kde je shodný seznam zboží služeb. Pokud by daná

---

<sup>60</sup> KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 26. ISBN 978-80-86855-97-4.7



označení nebyla tak absolutně podobná, mohl by Úřad přistoupit k částečnému omezení označení „Mazlík“ a známka by mohla být registrována s tímto omezeným seznamem. Jedná-li se ovšem o takto shodná označení, je praxí Úřadu zamítnout takovou přihlášku v celém rozsahu, což byl i tento případ. Důvodem je již zmiňovaný dopad na spotřebitele, který by si mohl zaměnit dané označení i proto, že oba přihlašovatelé podnikají ve stejném oboru (pojišťovnictví). Autor se tedy absolutně vžil do role rozhodce a s daným rozhodnutím souhlasí. Zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek by došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího. V tomto případě přihlašovatel souhlasil se stanoviskem Úřadu a bylo tedy rozhodnuto již v první instanci.

#### 3.2.3.4 Opravné prostředky proti rozhodnutí ÚPV ve věci námitek

V případě, kdy již námítka byly podány a všechny důkazy již byly předloženy, Úřad vyhodnotí námitkové řízení a v této věci vydá rozhodnutí. Je samozřejmě možné, že některá ze zúčastněných stran nemusí s daným rozhodnutím souhlasit a je tedy možné se proti rozhodnutí Úřadu bránit. Řádným opravným prostředkem v této věci je **rozklad**. Z právní praxe je řízení o rozkladu velice podobné řízení o odvolání a často se subsidiárně používá právní úprava definující řízení o odvolání. Jak již bylo uvedeno, **ÚPV je ústřední orgán státní správy**. O rozkladu tedy rozhoduje předseda ÚPV. Ten vyhodnotí důvody uvedené v rozkladu a na základě nich buď předešlé rozhodnutí změní, nebo zruší (cílem je, aby bylo dosaženo cíle uvedeného v rozkladu) nebo daný rozklad zamítne, kdy dojde k nabytí právní moci původního rozhodnutí. I za těchto okolností je ovšem možné se bránit.<sup>61</sup> Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je možné podat **správní žalobu** k Městskému soudu v Praze.

Správní žaloba je typickým institutem systému **brzd a protivah**, který je obsažen v našem právním řádu. Pokud by se dotčená strana cítila být zkrácena na svých právech předešlým rozhodnutím, je možné podat zmíněnou správní žalobu. Je nutné zmínit, že podmínkou je, aby žalobce vyčerpal všechny řádné opravné prostředky. Rozšířit žalobu o další žalobní námítka je možné jen ve lhůtě pro podání žaloby (§ 71 odst. 2 s. ř. s.). To znamená, že pokud žalobce bude chtít

---

<sup>61</sup> *Průmyslové vlastnictví: Správní žaloby proti rozhodnutí ÚPV* [online]. 2017, 27(5/2017) [cit. 2019-03-20]. ISSN 2336-7199.

doplnit po stanovené lhůtě další námitky, které ale již mohl doplnit dříve, soud k nim nebude přihlížet.<sup>62</sup>

Účastníky řízení jsou žalobce a správní orgán, který rozhodoval v posledním stupni (§ 69 s. ř. s.). Někdy ale okolnosti nasvědčují tomu, aby se řízení účastnily i další osoby, které by mohly být řízením před soudem dotčeny (§ 34 s. ř. s.)<sup>63</sup>. Soud v řízení vychází ze skutkového a právního stavu, který zde byl v době, kdy rozhodoval správní orgán (§ 75 odst. 1 s. ř. s.). Pokud soud neshledá zákonem stanovené závažné důvody pro zrušení správního rozhodnutí z vlastní iniciativy, přezkoumává rozhodnutí správního orgánu pouze v mezích žalobních námitek, které vznesl žalobce, a to s ohledem na koncentrační zásadu. Soud je povinen provádět dokazování pouze při jednání (§ 77 odst. 1 s. ř. s.). Soud ale není limitován při výběru důkazů pouze návrhy stran a může provádět dle své úvahy i další důkazy (§ 52 odst. 1 s. ř. s.). Soud je přitom oprávněn zopakovat i doplnit důkazy provedené správním orgánem (§ 77 odst. 2 s. ř. s.). Při posuzování důkazů soud hodnotí důkazy předložené správním orgánem ve spojitosti s tím, co vyšlo najevo z důkazů provedených před soudem (§ 77 odst. 2 s. ř. s.). Pokud soud dospěje k závěru, že žaloba je důvodná, zruší rozhodnutí správního orgánu (§ 78 odst. 1 s. ř. s.). Soud dále může snížit trest za správní delikt nebo od něj upustit, jestliže byl uložen ve zjevně nepřiměřené výši; takový postup může zvolit ale pouze tehdy, pokud mu ho navrhl žalobce (§ 78 odst. 2 s. ř. s.). Ve zvláštních případech soud vysloví nicotnost rozhodnutí (§ 76 odst. 2 s. ř. s.). Soud může zrušit dle svého uvážení i rozhodnutí prvního stupně (§ 78 odst. 3 s. ř. s.). Správní orgán je následně v dalším řízení vázán právním názorem krajského soudu (§ 78 odst. 4 s. ř. s.). Pokud žaloba není důvodná, soud ji zamítne (§ 78 odst. 7 s. ř. s.)<sup>64</sup>.

V případě, kdy ani rozhodnutí Městského soudu v Praze nerozhodne ve prospěch žalovaného, je možné ještě podat **kasační stížnost** proti tomuto rozhodnutí (jedná se o mimořádný opravný prostředek). Zde se již nezkoumá skutková podstata obsahu žaloby, ale postup Městského soudu v Praze, jestli rozhodoval v souladu s platnou právní úpravou a jeho postup byl tak správný. O

---

<sup>62</sup> *Průmyslové vlastnictví: Správní žaloby proti rozhodnutí ÚPV* [online]. 2017, 27(5/2017) [cit. 2019-03-20]. ISSN 2336-7199.

<sup>63</sup> *Zákony pro lidi: Soudní řád správní* [online]. 01.01.2003 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-150>

<sup>64</sup> *Zákony pro lidi: Soudní řád správní* [online]. 01.01.2003 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-150>



kasáčních stížnostech rozhoduje Nejvyšší správní soud (NSS), který ale není oprávněn rozhodnout sám, může napadené rozhodnutí pouze zrušit a vrátit k novému rozhodnutí se svým závazným právním názorem.<sup>65</sup>

### 3.2.4 Účinky zapsané OZ – vztah ÚPV

Zapsaná ochranná známka garantuje majiteli právo přednosti vycházející z data přihlášení OZ, tudíž mu zaručuje ochranu jeho přihlášeného označení. S tím spojená je také zásada řádného užívání této ochranné známky, aby nedocházelo k zapisování účelných OZ, které by měly stěžovat situaci na trhu konkurenci. „*O řádné užívání jde tehdy, jestliže je ochranná známka užívána veřejně a plní svou rozlišovací funkci. Řádným užíváním se rozumí užívání ochranné známky v souladu s její základní funkcí, kterou je zaručit identitu původu výrobků a/nebo služeb, pro něž je zapsána. Při prokazování užívání Úřad posoudí zejména rozsah a frekvenci užívání ochranné známky se zohledněním povahy výrobků a/nebo služeb a současně charakteristiky trhu, na kterém se vyskytují. Důkazem takového užívání mohou být zejména objednávky, faktury, dodací listy, katalogy, nabídkové listy, letáky či jiné reklamní materiály, mediální prezentace, doklady o sponzoringu mediálně sledovaných událostí apod. Za řádné užívání nelze pokládat pouhé symbolické užívání (např. jednorázové užití, užití v malém množství, s ohledem na druh výrobku a/nebo služeb) za účelem udržet práva z napadené ochranné známky bez skutečného úmyslu napadenou ochrannou známkou v obchodním styku užívat*“<sup>66</sup>. Jak již bylo uvedeno v kapitole práv a povinností pro držitele registrované OZ, je tedy zřejmé, že i po registraci je žádoucí, aby OZ plnila svou funkci a byla tedy užívána pro registrovaný seznam zboží a služeb.

Je nutné ještě jednou zdůraznit, že **seznam zboží a služeb registrované OZ není možné již dodatečně měnit**. V případě, kdy majitel takové OZ má zájem rozšířit portfolio svých služeb a následně by jej chtěl chránit, je nutné přihlásit novou OZ s již upraveným seznamem zboží a služeb, kdy shodné či zaměnitelné OZ stejného přihlašovatele nejsou kolizní, tudíž starší již zapsaná OZ nebude bránit nové přihlášce o zápis. Jedná se pouze o příklad, kdy obě OZ by

<sup>65</sup> *Průmyslové vlastnictví: Správní žaloby proti rozhodnutí ÚPV* [online]. 2017, 27(5/2017) [cit. 2019-03-20]. ISSN 2336-7199.

<sup>66</sup> *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: [https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)

byly přihlášeny stejným majitelem. Všechny ochranné známky, které byly přihlášeny, zveřejněny nebo registrovány, ale i OZ, které byly zamítnuty, či vypršela jejich platnost, je možné dohledat v **Rejstříku ochranných známek** vedeném ÚPV. Zde může každý získat veřejně přístupné informace, které jsou pro něj potřebné. Řádné užívání ochranné známky znamená její užívání v takové podobě, jak byla zapsána do rejstříku. Lišit se může pouze v nepodstatných částech, které nijak nesnižují její rozlišovací způsobilost. Vlastník ochranné známky je povinen ji veřejně užívat pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, ať už přímo na výrobku, obalu nebo v obchodní dokumentaci. Za dostatečné užívání není považováno jen vnitřní užívání, bez vztahu ke spotřebiteli. Řádné užívání známky je možné i na základě licenční smlouvy. Účinků vůči třetím osobám ovšem licenční smlouva nabývá až po registraci v rejstříku.

Účinek ochranné známky je tedy ochrana přihlašovatele před ohrožením jeho práv ve vztahu k registrovanému označení. Její funkcí je odlišení od ostatních produktů na trhu, kdy výrobky a služby jsou shodné či podobné. Ochranná známka má **platnost 10 let** od data podání přihlášky. Rok před uplynutím platnosti je možné požádat o obnovu OZ, kdy tato obnova podléhá správnímu poplatku ve výši 2 500,- Kč<sup>67</sup>. Stěžejní je přitom podat žádost o obnovu OZ na ÚPV nejpozději v den, kdy vyprší platnost OZ. Obnovu ochranné známky lze podat i **šest měsíců po datu platnosti v takzvané poshověcí lhůtě**. Náklady na obnovu OZ v poshověcí lhůtě jsou 5 000,- Kč. OZ je možné obnovit neomezeně, tudíž se v praxi stává, že jsou OZ platné i přes sto let. Pro zajímavost je možné uvést, že nejstarší ochranná známka registrovaná na našem území byla registrována dne 23. dubna 1859 a je **stále platná (O-6649)**.<sup>68</sup>

*„Přesně hodinu a čtvrt před polednem dne 23. dubna 1859 byla v úřadovně Obchodní živnostenské komory v Plzni zapsána nejstarší česká ochranná známka - Pilsner Bier, tedy Plzeňské pivo. Registrace značky byla reakcí na rostoucí počet plagiátů originálního a oblíbeného piva a došlo k ní krátce poté, co 1. ledna onoho roku vstoupil na rakousko-uherském území v platnost zákon o ochraně průmyslových známek. Plzeňský Měšťanský pivovar, kde*

<sup>67</sup> ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha sazebník správních poplatků

<sup>68</sup> *Nejstarší ochranná známka na našem území* [online]. 23.04.2009 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://mam.cz/c1-36835120-pred-150-lety-byla-zaregistrovana-ochranna-znamka-plzenske-pivo>



bylo první pivo uvařeno už v roce 1842, užíval známku v této podobě 40 let, posléze ji změnil na Pilsner Urguell, česky Plzeňský Prazdroj. Těmito slovy je proslulý zlatavý mok ze západních Čech označován dodnes“<sup>69</sup>. Z databáze ÚPV lze vyvodit, že nejstarší dosud platná ochranná známka s označením „PLZEŇSKÝ PRAZDROJ“ Plzeňského Prazdroje a.s. je OZ s číslem jednacím O-16529, která je platná od 27. 10. 1898. Ještě starší (a stále platná) je registrace číslo O-2642, která je platná od 08. 02. 1898 a nese označení „PILSNER URQUELL“. Zdá se až téměř nemožné, případně obdivuhodné, že nějaké označení je udržováno v platnosti již přes 120 let. Mezi nejstarší ochranné známky, které jsou stále platné, patří také například ochranné známky „SKODA“ (15. 12. 1923; O-336) nebo „BUDVAR“ (28. 04. 1930; O-1897). Je tedy zřejmé, že právní ochrana vyplývající z registrace ochranné známky je skutečně důvodná a žádoucí. Nejvíce je to patrné u subjektů, kde reálně hrozí záměna s jiným označením nebo lze předpokládat, že by konkurence mohla dané označení chtít také přihlásit. Zároveň to poukazuje na obrovskou zodpovědnost ÚPV, kdy je tento nepříliš obecně známý úřad nucen evidovat fakta a podklady, které jsou takto staré. Ty nejstarší ochranné známky jsou totiž taktéž nejvíce ceněné.<sup>70</sup>

#### 4. Ochranná známka Evropské unie (OZEU) a funkce ÚPV

*„Dne 23. března 2016 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory). V souvislosti s tím dochází k některým terminologickým změnám. Název „ochranná známka Společenství“ se nahrazuje názvem „ochranná známka Evropské unie“ („ochranná známka EU“), v anglickém znění European Union trade mark (EU trade mark). Ke dni 23. 3. 2016 se tedy všechny stávající ochranné známky Společenství a přihlášky ochranných známek Společenství automaticky stanou ochrannými známkami Evropské unie a přihláškami ochranných známek Evropské unie. Název OHIMu (t.j. Úřadu pro harmonizaci ve*

<sup>69</sup> Nejstarší ochranná známka na našem území [online]. 23.04.2009 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://mam.cz/c1-36835120-pred-150-lety-byla-zaregistrovana-ochranna-znamka-plzenske-pivo>

<sup>70</sup> JAKL, Ladislav. *Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 172. ISBN 978-80-87956-01-4.

vnitřním trhu) se mění na „Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví“ (European Union Intellectual Property Office - EUIPO). V čele Úřadu je výkonný ředitel (dříve president). Nařízení také upravuje poplatky splatné úřadu včetně celkového snížení jejich výše, zejména v případě poplatků za obnovu zápisu. Dne 23. 3. 2016 se on-line formuláře přihlášek úřadu a kalkulačka pro výpočet poplatků automaticky aktualizují, aby odpovídaly novému systému<sup>71</sup>.

Tento úvod pocházející z oficiálních internetových stránek ÚPV je zcela nezbytný pro uvedení dané problematiky do kontextu. Autor této diplomové práce se v praxi často setkává s tím, že se veřejnost a dokonce i odborníci často nechávají strhnout letitou praxí a stará pojmenování jako „OHIM“ a „Ochranná známka společenství“ či jinak „Komunitární ochranná známka“ se běžně používají v komunikaci s Úřadem či je takto pojmenovávají laici. V rámci cíle této práce je ovšem povinností reagovat na aktuální právní úpravu a uvést tedy platná pojmenování, což by mohlo být zavádějící v případě, kdy by někdo čerpal ze starších zdrojů. Další funkcí ÚPV je tedy informovat veřejnost o aktuální situaci, což dle praxe autora dělá Úřad opravdu perfektně. Na stránkách Úřadu je možné nalézt opravdu podrobné informace pro pochopení základních principů pro přihlašování ochranných známek, spolu s instrukcemi pro podání přihlášek, nevyjímaje instrukce a informace před samotným podáním přihlášky.

Informační funkci má samozřejmě i Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), který plní shodnou funkci jako ÚPV pro národní přihlášky OZ. Zde je rozsah pravomocí a dále i obsah evidence širší. ÚPV plní také funkci **subsidiární** ve vztahu k EUIPO, protože OZEU jsou samozřejmě platné i na území ČR, tudíž je povinností ÚPV takové registrace evidovat a na základě rozhodovací praxe může ÚPV vznést i požadavek na doplnění nebo dílčí změny v podané přihlášce, pokud by nějakým způsobem porušovala platnou právní úpravu. Ta nesmí být v rozporu s právní úpravou Evropské unie.<sup>72</sup> Koncepce ochranné známky Evropské unie vznikla jako způsob usnadnit velkým podnikatelům přístup k právu k ochranné známce jediným registračním řízením, **odstranit bariéry rozdílných národních úprav** členských států, a s tím spojená

<sup>71</sup> Úřad průmyslového vlastnictví: přihlašování do zahraničí [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/ochranne-znamky-eu>

<sup>72</sup> Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví: Postup zápisu OZEU [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process>



potřeba pro zahraniční subjekt mít v každém členském státě národního zástupce, své opodstatnění měly i důvody poplatkové, jejichž úhrada se tak zúžila i přes vyšší poplatky za registraci OZEU, v konečné fázi to však jednoznačně bylo ekonomičtější řešení. Podacím místem pro ochranné známky Evropské unie pro duševní vlastnictví (**European Union Intellectual Property Office – EUIPO**), sídlící ve španělském Alicante. Veškeré služby spojené s registrací a právy k ochranným známkám Evropské unie zajišťuje oprávněný **European Trademark Attorney**. Úřad začal přijímat přihlášky **od 2. 1. 1996** a provádí veškeré úřední úkony spojené s registrací ochranných známek Evropské unie, tj. provádí průzkum zápisné způsobilosti, zveřejňuje přihlášky a provádí námitkové řízení a zajišťuje úkony spojené s platností ochranných známek EU.<sup>73</sup>

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly název Úřadu a další náležitosti byly během praxe změněny a to v zásadě v rámci harmonizace právní úpravy ve všech členských státech. Tento princip je opravdu velice revoluční ve svém pojetí a to takřka ve všech ohledech. Existence takového způsobu registrace OZ je zcela nezbytný a skutečně velice nápomocný, protože limituje negativní dopady mezinárodních vztahů na poli ochranných známek. Zřejmě největším pozitivem je finanční stránka věci, kdy přihlašovatel může přihlásit žádoucí označení pro široký seznam zemí v rámci jedné přihlášky, což je nejen ekonomicky výhodné, ale také je to **ideální pro následnou správu a údržbu** takových OZ. Je vždy snazší spravovat jednu OZ pro 28 (27) zemí, než spravovat 27 nebo 28 ochranných známek.<sup>74</sup>

#### **4.1. Proces před podáním přihlášky OZEU – funkce ÚPV**

Princip přihlášení OZEU je takřka obdobný jako u národní OZ v ČR, ovšem funkce ÚPV ve vztahu k OZEU je přeci jen jiná, i když v mnoha věcech podobná. Je prakticky zřejmé, že formální a věcná stránka bude obdobná, jelikož i ČR je vázána právní úpravou Evropské unie ve věci ochranných známek, tudíž OZEU musí splňovat takřka stejná kritéria jako národní ochranná známka v kterékoliv jiné zemi Evropské unie s tím, že je samozřejmě nutné přihlédnout i k národní právní úpravě v každé zemi zvlášť. OZEU se tedy zpravidla podává

<sup>73</sup> *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví: Who we are* [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/cs/who-we-are>

<sup>74</sup> *Informační portál o ochranných známkách: OZEU* [online]. 09.09.2018 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://ochranne-znamky.info/ochranna-znamka-evropske-unie/>

v nějaké grafické podobě zobrazení, druhy OZEU jsou totožné s národní právní úpravou a není zde ani nutné znovu rozlišovat základní druhy OZ, protože to není stěžejním tématem. Důležité je, aby OZEU byla podána před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, kdy v praxi se tato přihláška podává většinou online. Podání online je možné i na ÚPV, ale pokud přihlašovatel není znalý v této právní oblasti či nemá dostatečnou praxi, autor této diplomové práce by vždy doporučil, aby se přihlašovatel dostavil osobně s dotyčnou přihláškou na ÚPV (pokud je to jen trochu možné) a s referentem Úřadu probral dané náležitosti spíše formální povahy, aby se vyvaroval zbytečným formálním nedostatkům.<sup>75</sup>

ÚPV je samozřejmě schopné pomoci ohledně základních rad před podáním OZEU. Přihlašovatel by si tedy měl zkontrolovat, že označení, které chce registrovat, je zápisu schopné, tudíž má rozlišovací způsobilost, že má správně definovaný seznam výrobků a služeb podle platného a aktuálního třídíku, a že takové označení nebude kolizní proti starším již registrovaným OZ. Zde je nutné mít na paměti, že ÚPV sice eviduje všechny OZEU v rejstříku OZ vedeném ÚPV, stejně jako národní přihlášky, ovšem to bohužel nenaplnuje potřeby přihlašovatele pro provedení rešerše před přihlášením.<sup>76</sup>

Na ÚPV je tedy možné sledovat starší národní OZ přihlášené v ČR a zároveň i všechny ochranné známky Evropské unie. Bohužel jak již možná z logiky věci vyplývá, pro komplexní rešerši a pro jistotu, že se přihlašovatel vyhne případným komplikacím při kolizi se staršími OZ, je nezbytné provést rešerši ve všech členských státech EU. To by samozřejmě bylo velice časově i finančně nákladné, protože i zkušenější uživatelé jsou schopni provést tyto rešerše jen v dostupných rejstřících, které jsou sice veřejné, ale než by danou rešerši zpracoval, zabralo by to možná i desítky hodin. EUIPO nabízí v rámci podání přihlášky i kompletní rešerši, ovšem nevýhodou je, že je součástí již podané přihlášky, tudíž to přihlašovatelovi peníze dopředu neušetří. Podrobněji to bude rozebráno v následujících kapitolách.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, str. 24. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2.

<sup>76</sup> KARABEC, David. *Průmyslová práva a licence*. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, str. 20. Educopress. ISBN 978-80-7408-155-2.

<sup>77</sup> Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví: *Postup zápisu OZEU* [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process>



Autor může z praxe konstatovat, že pokud se přihlašovatel opravdu chce nějakým způsobem přesvědčit, že přihlašované označení nebude kolizní pro starší OZ, může tedy učinit rešerši přes ÚPV (národní a evropské OZ) a dále zde existuje obecný mezinárodní rejstřík OZ TMview, který nabízí bezplatný přístup k přihláškám a zápisům téměř 25 miliónů ochranných známek z 35 zemí EU a vybraných dalších zemí (Maroko, Mexiko, Norsko, Rusko, USA, Korea)<sup>78</sup>, navíc je zdarma a veřejně přístupný. Jedná se pravděpodobně o nejkompexnější rejstřík ochranných známek, kde můžete vytvořit obecnou rešerši na základě selekce daných území, která jsou pro přihlašovatele žádoucí. V odborné praxi se tento rejstřík hojně využívá.<sup>79</sup>

Z uvedeného tedy vyplývá, že není stoprocentně možné se přesvědčit o existenci starší OZ na území celé EU, i když i pro tyto specializované rešerše existují odborné firmy, které je zprostředkovávají. Z praxe ovšem vyplývá, že ne vždy jsou opravdu bezchybné. Funkcí ÚPV je tedy jednak evidence daných OZEU v rejstříku ÚPV, dále kontrola přihlášených označení, kdy se změnami platné právní úpravy tato role postupně odpadá, což bude vysvětleno v poslední kapitole této diplomové práce. Další funkce ÚPV budou vyplývat níže. Přístup k ochranné známce Evropské unie mají v zásadě přihlašovatelé všech typů. Všechny fyzické či právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo nebo skutečný průmyslový či obchodní podnik na území státu, který je členem EU nebo smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace (WTO), nebo jsou příslušníky těchto států, mohou být majiteli ochranné známky Evropské unie.<sup>80</sup>

#### 4.2 Podání přihlášky OZEU – vztah k ÚPV

Pokud tedy přihlašovatel udělal maximum pro to, aby dané označení bylo řádně způsobilé k registraci (označení má rozlišovací způsobilost, je řádně vztažené k výrobkům a službám dle platného zatřídění, splňuje všechny formální náležitosti, provedl rešerši v té míře, která je pro něj dostačující), může přistoupit k samotnému podání přihlášky. K podání přihlášky je oprávněna jakákoliv fyzická

<sup>78</sup> Úřad průmyslového vlastnictví: *přihlašování do zahraničí* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek/zahranicni-databaze.html>

<sup>79</sup> TMview: *rozsáhlý rejstřík ochranných známek* [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=cs>

<sup>80</sup> *Informační portál o ochranných známkách: OZEU* [online]. 09.09.2018 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://ochranne-znamky.info/ochrana-znamka-evropske-unie/>

či právnická osoba, včetně subjektů mimo Evropskou unii. Povinné náležitosti přihlášky jsou žádost o zápis označení, údaje umožňující dohledat totožnost majitele, seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis a vyobrazení ochranné známky. Rovněž je nezbytné uhradit správní poplatek ve výši 850 € (za jednu třídu), pokud se jedná o elektronické podání.<sup>81</sup>

Za druhou přihlašovanou třídu se úřední poplatek navyšuje o 50 € a za každou další přihlašovanou třídu se poplatek navyšuje o 150 €. Pokud Úřad obdrží přihlášku jinak než elektronickým podáním, přidělí se prozatímní den podání. Po uplynutí jednoho měsíce, když je poplatek řádně uhrazen, se pak přidělí datum podání. V případech elektronického podání, je zpětně odesláno elektronické potvrzení podání s prozatímním dnem. Přihlašovatelem tedy může být jakýkoli subjekt, jak již bylo uvedeno, ovšem pouze v případě, že má na území EU bydliště nebo sídlo. Nicméně pouze na podání přihlášky není tato povinnost vyžadována. Autor by vždy doporučoval, aby si přihlašovatel danou přihlášku nejprve zkontroloval a poté ji podal elektronicky přes EUIPO<sup>82</sup>.

**Přihláška OZEU je evidována jak u EUIPO, tak je evidována i u ÚPV** (v příslušném rejstříku ochranných známek), jak již bylo uvedeno. Je to z toho důvodu, že ÚPV eviduje v rejstříku OZ všechny OZ platné na území ČR, tudíž národní OZ, OZEU a mezinárodní OZ s designací pro ČR. Je opravdu velice výhodné, že na EUIPO je možné zvolit jako jazyk češtinu, což pro tuzemského přihlašovatele znamená usnadnění s přihláškou. Navíc online formulář je opravdu veden jako „step by step“ návod, tudíž opravdu jen málokdo zaváhá (pokud předtím na doporučení danou přihlášku konzultoval). V tomto ohledu jak ÚPV, tak EUIPO vždy doporučuje, aby se přihlašovatel snažil danou přihlášku přihlásit pouze pro výrobky a služby, které jsou v jeho zájmu, a nesnažil se zde uvést téměř vše, co ho napadne. I v tomto duchu hovoří instrukce, které jsou v procesu přihlašování uvedené na stránkách EUIPO. Proces přihlášení je opravdu jednoduchý, přihlašovatel zvolí daný druh OZ, zvolí druhý jazyk pro komunikaci, dále uvede seznam zboží a služeb, informace o přihlašovatelem (je nutné si zaevidovat účet u EUIPO) a nakonec uvést informace k platbě. Dnem podání elektronické přihlášky vzniká **priorita**.

---

<sup>81</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, příloha 1

<sup>82</sup> *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví: Postup zápisu OZEU* [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/apply-now>



Je žádoucí uvést, že stejně jako u národní přihlášky vzniká přihlašovatel **možnost uplatnění priority v rámci šesti měsíců** pro shodné ochranné známky, které by byly přihlášeny ve státě, který je také stranou Pařížské úmluvy. I zde probíhá úřední průzkum, který stanoví, jestli přihláška splňuje formální náležitosti a bude způsobilé ke zveřejnění, případně poté k samotné registraci. Je nutné uvést, že přihlášku OZEU je možno učinit i mezinárodní cestou, ale o tom bude pojednávat kapitola o mezinárodní přihlášce OZ. Úřad vyzve přihlašovatele k doplnění nebo odstranění nedostatků, pokud zjistí, že podaná přihláška nespĺňuje některá z nezbytných kritérií. Pokud přihlašovatel tak neučiní, přihláška se zamítne, nebo neprojedná, či se považuje za zpětvzatou. Dále Úřad přistoupí ke zkoumání, zda nejsou dány absolutní důvody zamítnutí přihlášky. Relativními důvody se Úřad zabývá trochu odlišně<sup>83</sup>. Na rozdíl od Úřadu průmyslového vlastnictví nenamítá nalezená starší práva ex officio, ve formě výměru, který by musel být zodpovězen. Provede pouze rešeršní zprávu, ve které jsou uvedeny starší registrace či přihlášky ochranných známek Evropské unie, za součinnosti národních úřadů průmyslového vlastnictví je možné provést i rešeršní zprávu v národních rejstřících (za poplatek), ale výsledky rešerše jsou pouze informativního rázu a EUIPO přihlášku na základě jejích výsledků z úřední moci nezamítne. Nicméně EUIPO rozesílá tzv. **monitorovací dopisy**, které informují majitele starších ochranných známek o přihláškách nových, podobných ochranných známek, což může být impuls k podání námitek třetích stran.<sup>84</sup>

Přihlášku OZEU může přihlašovatel podat také před Úřadem průmyslového vlastnictví v ČR v Praze, kdy Úřad vyznačí na přihlášce den jejího podání a do 14 dnů ji předá EUIPO. Za předání přihlášky je přihlašovatel povinen zaplatit úhradu nákladů spojených s přijetím a předáním přihlášky. V současné době je ovšem častější podat přihlášku přímo před EUIPO, kde je podrobný návod na podání. Navíc je mnohem pohodlnější podat přihlášku online, pokud to možnosti přihlašovatele dovolují. Online podání je také o 150 EUR levnější než podání klasické ve fyzické formě.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví: *Postup zápisu OZEU* [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process>

<sup>84</sup> Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví: *Postup zápisu OZEU* [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/registration-process>

<sup>85</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424; čl. 53 ods.3 nařízení o OZEU

Pokud přihláška splňuje všechna kritéria, bude zveřejněna. Zde se opět otevírá tříměsíční lhůta pro podání námitek dotčených stran, pokud považují přihlašované označení za shodné či zaměnitelné. V případě podání námitek je průběh obdobný jako u národní přihlášky. Přihlašovatel je informován o tom, že třetí strana podala námítky proti přihlašovanému označení a přihlašovatel musí prokázat, že dané označení není kolizní.<sup>86</sup> Pro tyto účely je již ovšem žádoucí být zastoupen například advokátní kanceláří, aby tato jednala ve prospěch klienta. Orientace v právní úpravě je již přeci jen složitější a pro úspěšné odstranění námitek je již zapotřebí použít adekvátní argumentaci, vycházející z platné právní úpravy, která by pro laika byla jinak velice komplikovaná. V případě, že námítky podány nebyly a skončí lhůta pro podání námitek, OZEU bude registrována. **Platnost OZEU je 10 let** od data podání a je možné ji obnovit stále a stále na dobu dalších 10 let za poplatek (čl. 53 ods.3 nařízení o OZEU).<sup>87</sup> Obnova OZEU se podává opět elektronicky nebo ve fyzické formě před EUIPO. Po registraci je OZEU přiděleno registrační číslo a vlastník si může z Úřadu stáhnout registrační certifikát. V současné době je stále častější praxí, že registrační certifikáty se vydávají v elektronické podobě. Dříve bylo pravidlem zasílání originálu tohoto certifikátu, který přeci jen má poněkud lepší vizuální stránku, ovšem účinek se tím nemění.

#### 4.3 Výhody a nevýhody OZEU ve vztahu k národní registraci OZ

V této kapitole je žádoucí shrnout, proč by vlastně přihlašovatel ochranné známky měl zvolit přihlášku OZEU, jestli je to vůbec výhodné a v jakých konkrétních případech. Nespornou výhodou OZEU je **platnost na celém území EU**, a to i pro státy, které by v budoucnu přistoupili. Je tedy nesporné, že teritoriální stránka věci OZEU je opravdu velice výhodná, zatímco přihláška národní ochranné známky platí vždy a pouze na území jednoho daného státu. Poměrně zvláštním typem ochranné známky je OZ, která je podána před **Úřadem Beneluxu pro duševní vlastnictví**. V Evropské unii je možné podat OZ ve čtyřech úrovních. Jednak národní úroveň, která byla již podrobně popsána, pak také zmíněnou zvláštní formou pro státy Beneluxu (platí pouze v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku), poté formou OZEU a posledním typem je podání

<sup>86</sup> KORVER, Zuzana de. *Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví*. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, str. 18. ISBN 978-80-86855-97-4.7

<sup>87</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424; čl. 53 ods.3 nařízení o OZEU



formou Mezinárodní přihlášky OZ, což bude ještě přesněji definováno. OZ Beneluxu je ovšem velice zvláštním typem podání OZ v EU, tudíž bylo žádoucí to zmínit.<sup>88</sup> Nespornou výhodou OZEU je také fakt, že stačí řádné užívání pouze v jednom státě Evropské unie, nikoliv na celém území, což je pro přihlašovatele podstatně výhodnější a pohodlnější, než prokazovat užívání ve všech dotčených státech.

Další nespornou výhodou je finanční stránka věci. Pokud by přihlašovatel podával národní ochrannou známku například pro ČR, SK, DE a PL, pak by ve výsledku zjistil, že celkové náklady na tyto 4 OZ by pravděpodobně překročily náklady na celou OZEU. Je to z toho důvodu, že při přihlášce OZ v zahraničí (platí i pro Slovenskou republiku) je nezbytné být zastoupen zástupcem (například advokát v advokátní kanceláři) před příslušným Úřadem v dané zemi. V praxi se to děje vcelku jednoduše tak, že klient zašle zahraniční advokátní kanceláři příslušnou žádost o zápis OZ v dané zemi, zástupce obratem zašle plnou moc pro tento úkon, klient ji podepsanou odešle zpět zástupci a ten s její pomocí podá před místním Úřadem danou přihlášku na základě zmíněného zplnomocnění. Poté klienta průběžně informuje o stavu přihlášky.

Z uvedeného vyplývá, že náklady na takové zastupování mohou být relativně vysoké v závislosti na daném území. Ve Slovenské republice přihláška ochranné známky stojí obdobně jako v ČR, klient ovšem musí připočítat náklady zástupce. Ovšem například v Německu, které je hned naším sousedem, stojí z praxe autora přihláška ochranné známky od podání po registraci odhadem okolo 20 000,- Kč. Přičemž se jedná opravdu o střízlivý odhad. Pokud bychom tedy vypočítali, že přihláška OZEU (pro 27 zemí v případě Brexitu) bude stát odhadem 27 000,- Kč a národní přihláška pro 4 země by stála 80 000,- Kč, je zřejmé, že cena OZEU je více než příznivá. Obecně platí, že pokud klient hodlá prodávat či vyvážet své zboží do více jak dvou zemí EU, finančně se mu vyplatí podat OZEU.<sup>89</sup>

OZEU má tedy výhodu ohledně území, kde je platná a dále z finančního hlediska. Další výhodou je relativně jednoduchý princip podání přihlášky **online**,

---

<sup>88</sup> Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví: *Postup zápisu OZEU* [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-in-the-european-union>

<sup>89</sup> Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví: *Postup zápisu OZEU* [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks-in-the-european-union>

kdy stránky Úřadu je možné zobrazit v českém jazyce a pro přihlašovatele je tedy možné se snadno orientovat. Pro odborníka s praxí, kdy provedl všechny úkony před podáním přihlášky OZEU se jedná o zhruba 15 minutový úkon, kdy po zadání nezbytných dat získá přihláška dnem podání ihned prioritu po přidělení jednacího čísla. I časová náročnost je tedy více než pozitivní. Na první pohled se tedy může zdát, že se jedná o perfektní volbu. Bohužel i OZEU má jednu zásadní nevýhodu. Pokud by proti dané přihlášce byly podány úspěšné námitky (předpokládá se, že úřední průzkum byl v pořádku a OZEU byla zveřejněna), znamenalo by to, že celá přihláška by byla zamítnuta (zpětvezata) a přihlašovatel by neměl dané označení chráněné pro žádné území. Pokud by ovšem přihlásil 4 národní OZ ve čtyřech zemích a například pouze v jedné by byly podány námitky, ostatní přihlášky by byly registrované. OZEU tedy vystupuje celistvě a nedělitelně. Jedinou výjimkou je licence<sup>90</sup>, která může být poskytnuta i pro část území. Právo užívat ochrannou známku vzniká nabyvateli licence až okamžikem zápisu licenční smlouvy před Úřadem průmyslového vlastnictví a nikoli předchozím právním jednáním obou stran. Licenční smlouva se tak stává účinná proti třetím stranám až vyznačením jejího zápisu u ochranné známky. Ochranná známka se dále může stát předmětem zástavního práva, předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce - §17 odst. 1 nebo předmětem přechodu na právního nástupce právnické osoby - § 15 odst. 2. ZOZ.<sup>91</sup>

Z uvedeného vyplývá, že pokud chce mít přihlašovatel přehled o tom, jaké šance má na úspěch zapsání OZEU a chce limitovat případné neefektivně vynaložené peněžní prostředky, je žádoucí konzultovat takovou přihlášku s právním zástupcem. Vyhne se tak komplikacím s tím spojeným. OZEU má jinak tedy více výhod než nevýhod a další předností je také přehledný způsob sledování aktuálního stavu v rejstříku OZ vedeném EUIPO (eSearch plus).<sup>92</sup> Výhodou OZEU je také možnost uplatnění priority například pro další mezinárodní zápis ochranné známky se shodným označením.

Pokud by přeci jen byla přihláška OZEU z nějakého důvodu zamítnuta, přihlašovatel stále může ve lhůtě šesti měsíců požádat o konverzi této evropské

---

<sup>90</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001

<sup>91</sup> §15-17 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách).

<sup>92</sup> Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví: eSearch [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>



příhlášky na národní úroveň ve státech, které si vybere. „Konverze je postup, který lze uplatnit u ochranných známek Evropské unie a mezinárodních zápisů. Pokud ochranná známka Evropské unie přestane existovat, lze provést její konverzi na ochranné známky, které jsou platné v určitých členských státech. Konverze je vhodná zejména při překonávání případných problémů s jednotnou povahou ochranné známky Evropské unie. Například v situaci, kdy hrozí problém se zápisem ochranné známky Evropské unie pouze v jedné nebo několika konkrétních zemích z absolutních důvodů nebo v důsledku námítky založené na starším právu, které je platné pouze v jedné nebo několika konkrétních zemích, může přihlašovatel ochranné známky Evropské unie požádat o konverzi OZEU na přihlášky jednotlivých, národních ochranných známek v ostatních zemích, kterých se uvedené důvody netýkají“<sup>93</sup>. Tato možnost tedy umožňuje přihlašovatelovi učinit kroky k registraci daného označení v těch zemích, kde nebyla přihláška odmítnuta, ovšem dané řízení se již děje na národní úrovni.

## 5. Mezinárodní ochranná známka designovaná pro ČR (EU), funkce ÚPV

*„Ochranné známky zapsané v České republice je možné prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásit jako tzv. mezinárodní ochranné známky do některých dalších států (viz seznam smluvních států a organizací) na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a na základě Protokolu k této dohodě“*<sup>94</sup>.

Mezinárodní přihláška ochranné známky nabízí absolutně nejlepší možnost pro podání OZ, která by měla být platná v mnoha státech, které se nachází i mimo území EU. Úřad, který tyto OZ spravuje, je WIPO. Celosvětová harmonizace duševního vlastnictví, která vede primárně k optimalizaci a sjednocení právní úpravy je žádoucí, protože nabízí větší přehlednost širšímu okruhu potencionálních zájemců o mezinárodní OZ či dalších uživatelů. Tuto komplexní přihlášku OZ je možné podat ve státech, které přistoupily k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek nebo přistoupily k Protokolu k Madridské dohodě. Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění

<sup>93</sup> Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví: konverze [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/conversions>

<sup>94</sup> Vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.

vyhlášky č. 78/1985 Sb.); Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (sdělení ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek č. 248/1996 Sb.).<sup>95</sup> WIPO primárně rozlišuje státy, které přistoupily k jedné z těchto dohod nebo státy, které přistoupily k oběma těmto dohodám (tvoří tedy tři skupiny). „*Madridská dohoda a Protokol k této dohodě zajišťují příslušníkům smluvních stran možnost ochrany jejich známek ve vybraných či všech smluvních státech Madridské dohody a/nebo Protokolu na podkladě jediné přihlášky, podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO) prostřednictvím příslušného zápisného úřadu původu přihlašovatele. Úřad průmyslového vlastnictví je úřadem původu pro přihlašovatele, kteří mají v České republice podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo, nebo kteří mají českou státní příslušnost (§ 47 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění)*“<sup>96</sup>.

Pro zajímavost je žádoucí uvést, že ČR přistoupila k Madridské dohodě dne 01. 01. 1993 a k Protokolu přistoupila dne 25. 09. 1996.<sup>97</sup> Rejstřík mezinárodních ochranných známek vedený WIPO je **Madrid Monitor**, který nahradil dřívější ROMARIN. Madridská dohoda a Protokol k této dohodě zajišťují příslušníkům smluvních stran možnost ochrany jejich známek ve vybraných či všech smluvních státech Madridské dohody a/nebo Protokolu na podkladě jediné přihlášky, podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO) prostřednictvím příslušného zápisného úřadu původu přihlašovatele. Úřad průmyslového vlastnictví je úřadem původu pro přihlašovatele, kteří mají v České republice podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo, nebo kteří mají českou státní příslušnost (§ 47 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění).<sup>98</sup> Úřad původu je tedy národní Úřad průmyslového vlastnictví, který eviduje národní přihlášku nebo registraci OZ, ze které poté vyplývá možnost podání MOZ.

<sup>95</sup> Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek č. 248/1996 Sb.

<sup>96</sup> *Úřad průmyslového vlastnictví: přihlašování do zahraničí* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochrana-znamka.html>

<sup>97</sup> Příloha 2

<sup>98</sup> §47, ods. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách).



## 5.1 Nezbytné náležitosti pro podání přihlášky Mezinárodní OZ (MOZ)

Označení uvedené v žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky se musí zcela shodovat se základní ochrannou známkou (včetně barevného nebo grafického provedení), žadatelem může být jen přihlašovatel nebo vlastník základní ochranné známky. Seznam výrobků nebo služeb v žádosti o mezinárodní zápis může být shodný jako seznam v základní přihlášce nebo zápisu ochranné známky nebo může být užší (zejména vypuštěním celé třídy nebo jednotlivého výrazu v rámci třídy), než je seznam základní ochranné známky, ale nesmí být širší, tzn., že nemůže obsahovat výrobky nebo služby, které seznam výrobků nebo služeb základní ochranné známky nezahrnuje. Pokud má jeden přihlašovatel (vlastník) více základních přihlášených nebo zapsaných ochranných známek zcela shodného znění nebo vyobrazení, může na jejich základě podat jednu žádost o mezinárodní zápis.<sup>99</sup>

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví (viz příslušný formulář žádosti) na základě přihlášky nebo na základě zápisu ochranné známky v České republice nebo se předkládá přímo před úřadem WIPO. Označení uvedené v žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky se musí zcela shodovat se základní ochrannou známkou (včetně barevného nebo grafického provedení)<sup>100</sup>, žadatelem může být jen přihlašovatel nebo vlastník základní ochranné známky. Seznam výrobků nebo služeb v žádosti o mezinárodní zápis může být shodný jako seznam v základní přihlášce nebo zápisu ochranné známky nebo může být užší (zejména vypuštěním celé třídy nebo jednotlivého výrazu v rámci třídy), než je seznam základní ochranné známky, ale nesmí být širší, tzn., že nemůže obsahovat výrobky nebo služby, které seznam výrobků nebo služeb základní ochranné známky nezahrnuje.<sup>101</sup>

<sup>99</sup> Úřad průmyslového vlastnictví: *přihlašování do zahraničí* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka.html>

<sup>100</sup> §48 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách).

<sup>101</sup> Úřad průmyslového vlastnictví: *přihlašování do zahraničí* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka.html>

Pokud má jeden přihlašovatel (vlastník) více základních přihlášených nebo zapsaných ochranných známek zcela shodného znění nebo vyobrazení, může na jejich základě podat jednu žádost o mezinárodní zápis. Na základě podané žádosti vypracuje Úřad mezinárodní přihlášku ochranné známky a odešle ji Mezinárodnímu úřadu WIPO.<sup>102</sup> Z toho vyplývá, že **základním kritériem** pro podání mezinárodní ochranné známky je existence shodné národní OZ. Běžně by bylo logické počkat na registraci národní OZ a poté na základě ní podat MOZ, ale autor může z praxe uvést, že je vcelku časté, že se národní OZ a MOZ podávají téměř současně (národní OZ musí být nejprve přiděleno číslo jednací „Óčko“).

V případě, že má tedy přihlašovatel již podanou národní OZ před ÚPV a tato přihláška má již přiděleno číslo jednací (při osobním podání prakticky obratem), je možné přihlásit na základě národní přihlášky MOZ a dále je možné použít i prioritu z národní přihlášky, tudíž i MOZ bude mít prioritu shodnou. MOZ bude mít uvedené datum podání, které odpovídá realitě a v detailu MOZ je možné najít kolonku, kde je uvedeno uplatnění priority. V mezinárodní přihlášce je možné uplatnit právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice za podmínky, že mezi dnem podání přihlášky v České republice a dnem podání žádosti o mezinárodní zápis **neuplyne více než šest měsíců**. Mezinárodní úřad uzná v tom případě právo přednosti ze dne podání přihlášky ochranné známky v České republice, jestliže mu bude mezinárodní přihláška doručena do dvou měsíců ode dne podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky v České republice.<sup>103</sup>

Má-li přihlašovatel zájem o zachování tohoto práva, doporučuje se, aby podal žádost o mezinárodní zápis ochranné známky u Úřadu v dostatečném časovém předstihu, neboť v případě, že by žádost obsahovala vady, které by bylo nutné před zpracováním mezinárodní přihlášky odstranit, nemohl by Úřad zajistit její včasné doručení Mezinárodnímu úřadu.<sup>104</sup> Jak je tedy patrné, uplatnění priority je třeba brát s předstihem a přistupovat k tomu zodpovědně. Autor by případnému přihlašovateli vždy doporučil konzultovat dané záměry s právním

<sup>102</sup> Úřad průmyslového vlastnictví: *přihlašování do zahraničí* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka.html>

<sup>103</sup> Světová organizace duševního vlastnictví: *Náklady za podání přihlášky MOZ* [online]. 20.03.2019 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/madrid/en/>

<sup>104</sup> Úřad průmyslového vlastnictví: *přihlašování do zahraničí* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka.html>



zástupcem. Pouze národní ochranná známka v ČR je natolik přehledná a relativně jednoduchá, že by si ji mnozí byli schopni přihlásit bez očividných vad vlastními silami. Pro jakékoliv mezinárodní aktivity, které souvisí s přihlašованиеm různých druhů OZ, je již nezbytné mít hlubší znalosti nebo je nezbytné danou věc konzultovat.

**Prvotní náležitosti pro podání MOZ** je tedy existence národní OZ v ČR (pokud je přihlašovatel z ČR). Poté, co má již alespoň podanou přihlášku národní OZ v ČR, měl by si přihlašovatel dobře zvážit, pro která území chce dané označení chránit. Pozitivní je, že u MOZ je dodatečně možné požádat o **územní rozšíření**<sup>105</sup> před WIPO a MOZ o další státy dodatečně rozšířit. Opětovně je možné využít při tomto úkonu ÚPV, které zde plní hlavně **evidenční a substituční funkci**. V rejstříku OZ vedeném ÚPV je taktéž možné sledovat všechny MOZ, které jsou designovány pro ČR nebo EU, tudíž by jejich platnost v případě registrace byla účinná pro ČR. Dále je možné pomocí ÚPV podat jak přihlášku MOZ, tak například zmíněné územní rozšíření nebo například obnovu. **MOZ je platná 10 let** a lze ji neomezeně obnovovat vždy o dalších 10 let, stejně jako je tomu u národní OZ nebo u OZEU. Stejně jako v předešlých případech platí, že MOZ by měla být vyjádřena grafickou formou (slovní či obrazový prvek), musí mít rozlišovací způsobilost a musí být správně uveden seznam zboží a služeb. Pro zařazení slouží mezinárodní třídník zboží a služeb, podle kterého se řídí národní třídníky čím dál většího počtu zemí. I na ÚPV je tento třídník možné najít a autor by jej rád nastínil i v rámci této diplomové práce, bohužel jeho obsáhlost s komentáři by přesáhla rozsah vlastní práce, proto na něj bude pouze odkázáno.<sup>106</sup> Jedná se o **jedenácté vydání a verzi 2019** mezinárodního třídníku zboží a služeb pro účely registrace ochranných známek.

Pokud tedy přihláška splňuje všechny náležitosti a je opřena o existenci národní registrace, je možné přistoupit k samotnému podání přihlášky. Jak bylo již mnohokrát sděleno, je zde žádoucí mezinárodní zápis konzultovat s odborníkem v oboru, protože její struktura a proces úředního průzkumu je přeci jen trochu složitější. ÚPV v této věci nabízí možnost zprostředkovat toto podání

---

<sup>105</sup> *Světová organizace duševního vlastnictví: územní rozšíření MOZ* [online]. 20.03.2019 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: <https://www3.wipo.int/osd/>

<sup>106</sup> *Úřad průmyslového vlastnictví: třídník* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html>

za správní poplatek 2 500,- Kč<sup>107</sup>, který je třeba uhradit co možná nejdříve. Optimálně při podání přihlášky, případně na základě instrukcí Úřadu. Je možné podat přihlášku i přímo před WIPO pomocí formuláře MM2.<sup>108</sup> Výši nákladů za podání MOZ je možné předem zjistit na WIPO přes Fee Calculator<sup>109</sup>, kde je možné nastavit si svoji přihlášku, a tato funkce vypočítá náklady na danou přihlášku. MOZ je opravdu poněkud složitější a je třeba brát v potaz, že některé státy podléhají předepsaným správním poplatkům, které jsou obecně definované WIPO, ale některé státy mají nastaveny poplatky individuálně, tudíž není úplně snadné se v tom orientovat, pokud přihlašovatel nemá dostatečné znalosti. Ať tak či onak, výše nákladů bývá vyhodnocena správně a nedochází k odchýlkám, alespoň dle praxe autora.

Pokud tedy přihlašovatel zná náklady a je s nimi srozuměn, již nic mu nebrání v podání přihlášky. Vyplní tedy příslušný formulář před ÚPV (nejčastější, protože je v češtině a tudíž lépe přehledný), zaplatí správní poplatek a poté ÚPV vyplní příslušný formulář MM2 na základě podané dokumentace a odešle takovou přihlášku WIPO (substituční funkce). Ten ji zaeviduje, přidělí jí číslo jednací, a pokud přihlašovatel nemá přímo zřízený účet u WIPO (typické pro advokátní kanceláře), bude mu doručen platební výměr s příslušnými informacemi k zaplacení úředního poplatku, který se platí ve švýcarských francích.

## 5.2 Procesy po podání MOZ

Poté, co je přihláška MOZ zaevidovaná (je jí přiděleno úřední číslo), WIPO již neprovádí běžný úřední průzkum, ale sleduje pouze formální stránku přihlášky. Pokud přihláška splňuje všechny náležitosti je daná MOZ **rovnou registrována před WIPO**, což může být právě pro neznalé přihlašovatele matoucí. Systém registrace je totiž zcela odlišný od výše uvedeného v předchozích případech. MOZ je totiž v Madrid Monitoru (rejstřík MOZ vedený WIPO) rozdělena na daná území. WIPO poté rozešle danou přihlášku do všech designovaných zemí, kde probíhá **v každé zemi zvlášť úřední průzkum**. Vysvětlovat jednotlivá úskalí různých území by bylo na samostatnou diplomovou práci, proto se autor rozhodl orientovat se na přihlášky MOZ, které jsou platné na

<sup>107</sup> ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha sazebník správních poplatků

<sup>108</sup> Světová organizace duševního vlastnictví: *formuláře k agendě MOZ* [online]. 20.03.2019 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

<sup>109</sup> Úřad průmyslového vlastnictví: *správní poplatky* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>



území ČR. V tomto případě (vynecháme-li designaci pro celou EU, kdy je proces shodný s přihláškou OZEU, kdy řízení probíhá před EUIPO s jednou odchylkou, která bude uvedena) odešle WIPO vyrozumění ÚPV o podání takové přihlášky a řízení před ÚPV probíhá shodně jako u národní přihlášky.<sup>110</sup>

Je třeba si uvědomit, že při podávání MOZ na základě národní OZ v ČR nebude dotčen přímo zmíněný případ, neboť je zřejmé, že není třeba designovat tuto přihlášku pro ČR, když je tam již národní registrace. Takto by to logicky vyznělo, ovšem stává se relativně často, že MOZ je podána i pro ČR, kdy je vázaná na národní přihlášku po dobu 5 let, ale poté je již samostatná a z praktických důvodů se často poté neobnovuje národní registrace a nechává se pouze MOZ, kde je vedeno více zemí. Je také zřejmé, že pokud by národní přihláška prošla bez komplikací úředním průzkumem, tak i MOZ s designací pro ČR projde stejným způsobem, protože materie obou přihlášek musí být shodná a to absolutně.<sup>111</sup>

Pro tuto diplomovou práci tedy bude více žádoucí případ, kdy přihlašovatel má například podanou národní OZ ve Slovenské republice, na jejímž základě si podal MOZ designovanou pro ČR. Zde je již patrné, že funkce ÚPV bude opět takřka shodná jako při podání národní OZ, kde ovšem **odpadá formální část úředního průzkumu** a řeší se pouze věcná část. Zde ÚPV zaeviduje přihlášku MOZ, ta je vedená v rejstříku OZ a je zde také možné sledovat stav řízení. „*Po posouzení mezinárodní přihlášky Mezinárodní úřad - nezjistí-li vady, či nezaplacení poplatků, zapíše mezinárodně přihlášenou ochrannou známku do mezinárodního rejstříku ochranných známek a oznámí mezinárodní zápis známky všem smluvním státům, které jsou vyznačeny v mezinárodní přihlášce ochranné známky. Smluvní státy mohou do jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu odmítnout ochranu mezinárodní ochranné známce přihlášené do těchto států, odporuje-li jejich vnitrostátním předpisům. Smluvní státy Protokolu mohou na základě svého prohlášení tuto lhůtu prodloužit na osmáct měsíců, a opírá-li se odmítnutí o námitku podanou oprávněnou osobou, může být po předchozím upozornění odmítnutí sděleno i po*

<sup>110</sup> Úřad průmyslového vlastnictví: přihlašování do zahraničí [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka.html>

<sup>111</sup> Světová organizace duševního vlastnictví: územní rozšíření MOZ [online]. 20.03.2019 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: <https://www3.wipo.int/osd/>

*této lhůtě. Je-li však vyznačený stát členem obou mezinárodních smluv (Protokolu i Madridské dohody), může mezinárodní ochranné známce odmítnout na svém území ochranu pouze ve lhůtě jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu, nikoliv v prodloužené lhůtě osmnácti měsíců“.<sup>112</sup> Z výše uvedeného vyplývá, že řízení o MOZ může trvat až 18 měsíců, což je přeci jen poněkud dlouho.*

Podání MOZ se vyplatí přihlašovatel, který plánuje své zboží vyvážet či vyrábět do většího počtu zemí po celém světě a není orientovaný pouze na jeden trh. Pro něj je MOZ opravdu ideálním institutem, kdy po důkladném zvážení může formou jedné přihlášky podat žádost o zápis OZ pro všechna území najednou. Je tedy zřejmé, že doba řízení je poněkud delší, ovšem probíhá **ve všech zemích najednou** a v rámci jedné přihlášky, jednoho úředního čísla a v rámci jedné položky v rejstříku, kde je možné separátně sledovat daný průběh pro každé dílčí území. Dalším důležitým faktorem je fakt, že v případě zamítnutí dané přihlášky pro jedno vyznačené území, MOZ ztrácí platnost pouze v tomto státě a v případě, že by v ostatních státech byla zaregistrována, bude pro tyto státy také platná. **Není tedy tak celistvá a nedělitelná jako OZEU** a v případě dílčího problému není zamítnutá v celém rozsahu jako celek. Další výhodou je zmíněná možnost územního rozšíření při zachování zásady, že MOZ je možné rozšířit pouze o další státy či území, nejde však rozšířit například seznam zboží a služeb stejně jako v předešlých případech. *„Po provedení mezinárodního zápisu ochranné známky může její vlastník kdykoli během platnosti mezinárodního zápisu přihlašovat tuto známku do dalších smluvních států Madridské dohody a Protokolu formou tzv. následného vyznačení dalších smluvních států. Následné vyznačení může být žádáno buď pro celý seznam výrobků nebo služeb nebo jen pro jeho část. Lhůta ochrany vyplývající z územního rozšíření končí ve shodný den jako mezinárodní zápis, datum obnovy mezinárodní ochranné známky je proto shodné pro všechny designace, které mezinárodní ochranná známka obsahuje“<sup>113</sup>.*

Je žádoucí ještě zmínit, že v případě zrušení mezinárodního zápisu ochranné známky je dále možné do tří měsíců od data zrušení požádat o **konverzi**

<sup>112</sup> Úřad průmyslového vlastnictví: *přihlašování do zahraničí* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka.html>

<sup>113</sup> Úřad průmyslového vlastnictví: *přihlašování do zahraničí* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka.html>



MOZ na jednotlivé národní přihlášky ochranných známek pro designovaná území podle článku 9 *quinquies* Protokolu. O přeměnu se žádá přímo u zápisných úřadů jednotlivých států, které jsou v takovém případě povinny uznat datum mezinárodního zápisu ochranné známky jako datum podání národní přihlášky (priorita).<sup>114</sup>

### 5.3 Výhody a nevýhody MOZ ve vztahu k národní přihlášce OZ

Jak již bylo nastíněno v předchozích kapitolách, největší výhodou MOZ je její **komplexnost**. Pro představu je nutné si uvést, že některé subjekty (firmy) mohou mít stovky ochranných známek po celém světě, kdy správa takového portfolia je značně složitá a vyžaduje systém pro kontrolu lhůt a často i spolupráci se zahraničními zástupci v jednotlivých zemích, kde má vlastník registrovány národní ochranné známky, přičemž takové zastoupení je vyžadováno například i pro Slovenskou republiku. MOZ ovšem může obsahovat všechna tato území v jedné přihlášce, kdy **obnova** takové MOZ **se učiní najednou** a MOZ jako celek se obnoví na dalších 10 let v rámci jednoho úkonu, který je navíc možné učinit online a bez větších komplikací, protože proces obnovy MOZ je opravdu záležitostí zhruba na 10 minut. To je nesporně největší výhodou MOZ, kdy správa je opravdu jednoduchá a hlavně přehledná.

Dalším faktorem je samozřejmě finanční stránka věci, kdy obnova MOZ například pro 10 států vyjde zhruba na 20% celkových nákladů, které by majitel musel zaplatit, kdyby obnovoval jednotlivé národní OZ v každé zemi zvlášť. Jedná se o hrubý odhad, protože jak bylo zmíněno, tak některé země mají individuální tarify za přihlášení, ale i obnovu dané MOZ pro to konkrétní území, vztahující se primárně na počet tříd, pro které je MOZ přihlášena či registrována. MOZ je ovšem nesporně značně výhodnější co se nákladů na přihlášení a následnou obnovu týče. Jak již bylo uvedeno obrovskou výhodou MOZ je, že je možné tuto jednu registraci dále **rozšiřovat o další území**, a to stále v rámci jedné a té samé registrace, což je obrovská výhoda, vyplývající z již zmíněné komplexnosti a jednoduchosti správy takové OZ. Je mnohem snadnější spravovat jednu MOZ pro dvacet zemí, než dvacet OZ pro každou zemi zvlášť.

---

<sup>114</sup> Úřad průmyslového vlastnictví: *přihlašování do zahraničí* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka.html>

Komplexnost, náklady a **jednoduchost správy** jsou tedy hlavními výhodami MOZ.

V obecném hledisku se špatně hledají zjevné nevýhody MOZ. Některé ovšem existují, a to zejména fakt, že platby za MOZ (příhláška, obnova) je nutné platit ve švýcarských francích, tudíž je nezbytná existence účtu se zahraniční měnou.<sup>115</sup> Dále veškeré informace na WIPO jsou v anglickém jazyce, což je přeci jen poněkud složitější, než takovou problematiku řešit v mateřském jazyce (byť zde ÚPV zastává **subsidiární funkci** zcela perfektně). Je opravdu máloco, s čím by ÚPV přihlašovatel neporadil, ovšem většina lidí si rádi řeší své záležitosti sami a nekonečné dotazy směřující na adresu ÚPV by nebyly příjemné ani jedné ze zúčastněných stran. Dalším faktorem, který je nutné brát v potaz je fakt, že byť je správa MOZ podstatně jednodušší, tak pokud by to bylo bráno ve vztahu jedna MOZ proti jedné národní přihlášce, tak národní přihláška je samozřejmě přehlednější, protože neobsahuje tolik dat, když je přihlášena pouze pro jednu zemi. Byť je tedy správa jednodušší, uživatel by měl mít elementární znalosti v oblasti správy MOZ, aby mohl rychle a efektivně reagovat na dílčí situace, které mohou v jednotlivých zemích nastat. Jako příklad je možné uvést, že například ve Spojených státech je nutné **dokládat řádné užívání ochranné známky**. Jedná se o prokázání, že dané označení je skutečně používáno ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je daná OZ přihlášena, což se dokazuje fakturami, fotodokumentací, objednávkami a podobně. O tom ale tato práce nepojednává, tudíž to autor uvádí pouze okrajově.<sup>116</sup>

Pokud by bylo možné jednoduše shrnout obecná fakta, tak pokud se například drobný živnostník snaží o registraci označení, které používá pouze na tuzemském trhu, není pro něj stěžejní být zastoupen před ÚPV a po krátkém prostudování veřejně přístupných materiálů je schopen přihlásit národní ochrannou známku v ČR sám a to bez větších komplikací. Pokud ovšem firma uvažuje o rozšíření svého portfolia, o rozvoji území, kam své zboží vyváží nebo kde jej chce prodávat, optimální volbou je kontaktovat zkušeného právního zástupce, který by měl být schopen vypracovat klientovi požadavek na míru, kdy běžně se nejdříve přihlašuje národní OZ v ČR (z té je poté možné převzít prioritu)

---

<sup>115</sup> *Světová organizace duševního vlastnictví: Náklady za podání přihlášky MOZ* [online]. 20.03.2019 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/madrid/en/>

<sup>116</sup> *Světová organizace duševního vlastnictví: Náklady za podání přihlášky MOZ* [online]. 20.03.2019 [cit. 2019-03-23]. Dos. z: [https://www.wipo.int/madrid/en/news/2016/news\\_0006.html](https://www.wipo.int/madrid/en/news/2016/news_0006.html)



a pokud majitel ví, že za hranice EU jeho obchodní činnost sahat nebude, zvážit registraci OZEU pro celou Evropu, kdy za relativně nízké náklady může získat ochranu do velkého množství zemí. Pokud se ale naopak klient zajímá o specifické trhy (USA, Čína, Rusko, Indie a další) je pro něj nejlepší volbou podat přihlášku MOZ na základě národní OZ a všechna dotčená území si zaregistrovat pod jedinou přihlášku, což mu ušetří spoustu peněz a času. Kvalifikovaný právní zástupce vždy klienta uvědomí o dílčích úkonech, ten s jeho spoluprací těmto úkonům vyhoví a za těchto okolností tato spolupráce nabízí nejvyšší míru efektivity, které je možné dosáhnout.

Institut ochranné známky je často postaven mimo primární zájmy firem, což pak často vede ke sporům, kdy později tyto firmy zjišťují, že ty začínající nebo méně úspěšné subjekty se často pokoušejí získat prospěch na základě dobrého jména svých úspěšnějších konkurentů. OZ proto nabízí způsob ochrany proti takovýmto zásahům. Pokud tedy jakýkoliv subjekt disponuje svou vlastní tvůrčí činností, což bezpochyby je i ochranná známka, a záleží mu na takové značce či označení, je vždy žádoucí toto chránit a právě pro označení či značky je institut ochranné známky tím nejlepším řešením. Právo duševního vlastnictví je velice komplikované a často je složité odlišit, co se má chránit ochrannou známkou, průmyslovým vzorem nebo jiným institutem práva duševního vlastnictví. Cílem této diplomové práce bylo nastínit co je předmětem ochrany u ochranných známek a jaké způsoby ochrany nabízí právní řád (včetně evropské a mezinárodní právní úpravy) pro tato označení. Hlavním cílem bylo nastínit funkci ÚPV ve vztahu k těmto typům ochranných známek, což dle autora této diplomové práce bylo popsáno velice podrobně. V poslední kapitole bude popsána primárně novela ZOZ, což je hlavní právní změna účinná již od 01. 01. 2019.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> *Zákony pro lidi: Novela ZOZ* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286>

## 6. Vývoj právní úpravy ohledně OZ za posledních rok

Právní úprava ohledně ochranných známek platných na území ČR je relativně přehledná a většinu právních předpisů může každý najít na oficiálních stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, kde jsou veškeré informace veřejně přístupné. Orientace v těchto právních předpisech je již poněkud složitější a vyžaduje minimálně elementární znalosti v právním prostředí, aby bylo možné brát v potaz nejen tuzemskou právní úpravu, ale také právní úpravu Evropské unie, která se k tomu vztahuje stejně jako pro Českou republiku závaznou právní úpravu na mezinárodní úrovni.

### 6.1 Změna tuzemské právní úpravy od 01. 01. 2019

Základním právním předpisem zabývajícím se problematikou ochranných známek je Zákon č. 441/2003 Sb. (novelizován viz níže), o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, přisedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách) – ZOZ. Tento zákon je spíše obecným právním předpisem, který definuje základní pojmy a popisuje základní principy a procesy ohledně OZ a dále základní práva a povinnosti majitelů OZ. Jedna z úprav, která je relativně novější, je například **Certifikační ochranná známka**<sup>118</sup>. Autor ji uvádí v této kapitole, protože podrobně rozebírat každý druh OZ by bylo zavádějící ve vztahu k tématu této diplomové práce. Proto se autor rozhodl ji v této kapitole stručně definovat ve vztahu ke změnám právní úpravy, jelikož institut certifikační ochranné známky není zase tak starý. „*Certifikační ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou. O zápis certifikační ochranné známky může požádat ten, kdo je způsobilý k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, a nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány. Není-li dále stanoveno jinak, platí pro certifikační ochranné známky ustanovení hlav I až VIII*

---

<sup>118</sup> Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Current problems of copyright and industrial property. Praha: Univerzita Karlova, 2017-. ISBN 978-80-87975-75-6.



a X a XI obdobně“.<sup>119</sup> Certifikační ochranná známka je naprostou novinkou, která začala platit dnem účinnosti **novely o ochranných známkách**.<sup>120</sup> Od 01. 01. 2019 je tedy možné chránit pomocí OZ i určitou garanci kvality či vlastností konkrétních výrobků. Typické je to v oblasti materiálů a pro způsob výroby. V ostatních oblastech dle výše uvedeného znění zákona cítí autor jisté znepokojení (kvalita, přesnost), jestli bude skutečně možné rozlišit a přesně definovat rozdíl kvality. Z logiky věci totiž rozdíl v kvalitě vychází buď z materiálu, nebo ze způsobu výroby, tudíž obecná definice je poněkud nešťastná a pouze praxe ukáže, jestli to bude snadno definovatelné a přehledné.

Naopak u materiálů a způsobu výroby se to dá popsat snadno a následná ochrana je dle názoru autora žádoucí. Pokud totiž výrobce dokáže vyrobit určitý produkt za pomocí originálního a inovativního výrobního postupu nebo pro daný postup použil jím vytvořený materiál, je správné si tyto postupy chránit. Taková ochranná známka by tedy měla být jistým garantem a ověřovatelem kvality, což bude užitečné pro spotřebitele, hlavně v době, kdy se vše kopíruje a i přes velice přísné normy v oblasti kvality se stále často stává, že někteří výrobci kvalitu výrobků stanovenou normami nedodržuje. Takto bude moci chránit svůj postup či daný materiál, s čímž bude spotřebitel obeznámen s tím, že i následná kontrola bude jednoduchá, protože atypický materiál bude muset nést inovativní prvky, které budou přesně popsány a tudíž jednoduše zpětně kontrolovatelné. Novela uvádí pouze příklady toho, co by mohla certifikační známka ověřovat - materiál, způsob výroby, kvalitu, přesnost. V praxi tak bude moci certifikační známka pravděpodobně odlišovat výrobky podle **jakékoliv objektivní, zaznamenané vlastnosti**. Tento druh ochranných známek by tedy mohl do ČR přinést nový způsob certifikování výrobků a služeb - produkty s tímto označením mohou u zákazníků stoupnout na oblibě. Jedná se tedy opravdu o zásadní změnu, kterou je třeba uvést.

Další důležitou změnou je, že odpadá povinnost předkládat grafické vyobrazení při podání ochranné známky. Stále je nutné nějakým způsobem předložit před ÚPV dané označení, toto je ovšem možné již učinit jakoukoliv přijatelnou formou. Například je možné vyjádřit takovou ochrannou známku

---

<sup>119</sup> *Zákony pro lidi: Novela ZOZ* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286>

<sup>120</sup> *Zákony pro lidi: Novela ZOZ* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286>

počítačovým programem a ten poté dodat s přihláškou na záznamovém médiu. To už ovšem může být trochu matoucí pro spotřebitele, kde dle názoru autora legislativa trochu upouští od své původní koncepce a přizpůsobuje se tlaku firem, které chtějí chránit stále více druhů různorodých označení, které dříve nebylo možné chránit. Vyplývá to i z konkurenčního prostředí.

## 6.2 Novela zákona o ochranných známkách

Novela ZOZ implementuje do českého právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2436 (dále též „Směrnice“). Dle úvodních ustanovení směrnice je nutné omezit oblasti, ve kterých je systém ochranných známek v EU nekonzistentní, a současně zachovat tuzemskou ochranu ochranných známek. Cílem je zajistit, aby se předmětné úpravy ochrany vzájemně doplňovaly a tvořily tak ucelené a srozumitelné jádro pro právní úpravu OZ v celé EU. Z uvedeného důvodu Směrnice nastavuje kvalitnější, rychlejší a jednodušší pravidla zápisu ochranných známek, čímž by mělo dojít k modernizaci systému ochranných známek na celém území Evropské unie. Povinnost implementovat Směrnici mají členské státy EU do 14. ledna 2019, vyjma pravidel Řízení o zrušení ochranné známky nebo o prohlášení ochranné známky za neplatnou (čl. 45 Směrnice), jejíž úpravu mají členské státy uvést do souladu s požadavky stanovenými ve Směrnici do 14. ledna 2023.

Český zákonodárce na tento požadavek reagoval tak, že přijal novelu ZOZ, kterou současně dochází ke změně zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a zákona o správních poplatcích. Návrh mění též zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví v tom, že zavádí možnost domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody, která byla vlastníkům způsobena neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním jejich obchodního tajemství. Správu a nakládání se správními poplatky v řízení o ochranných známkách bude nově upravovat zákon o správních poplatcích.<sup>121</sup> Jak již bylo dříve uvedeno, tak do konce roku 2018 bylo nutné, aby přihláška ochranné známky obsahovala také grafické znázornění daného označení, což se mění právě zmíněnou novelou. Takové ochranné známky, které stále obsahují grafické znázornění, se nyní označují jako **tradiční ochranné známky**. Změnou oproti

---

<sup>121</sup> *Právní prostor: Novela zákona o ochranných známkách* [online]. 15. 01. 2019 [cit. 2019-03-24]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach>



stávající úpravě je skutečnost, že ochrannou známkou může být nyní i takové označení, které není způsobilé grafického znázornění, avšak je vyjádřeno způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky. Nová definice otevírá možnost zapsat ochranné známky, které jsou vyjádřeny dostupnými technologickými prostředky, neomezuje tak přípustné prostředky vyjádření pouze na grafické. Takové ochranné známky chápeme jako **netradiční ochranné známky** (např. pohybové, multimediální, zvukové apod.).

Novela ZOZ rozšiřuje dosavadní druhy ochranné známky a v příloze č. 1 uvádí ochrannou známku slovní, obrazovou, prostorovou, poziční, se vzorem, tvořenou pouze barvou bez obrysů, zvukovou, pohybovou, multimediální, holografickou a jiné druhy ochranných známek, které neodpovídají žádnému z uvedených druhů ochranných známek.

### 6.2.1 Zásadní změny praxe ÚPV ve vztahu k přihláškám OZ

Novinkou je také zrušení dosavadního § 6 zákona o ochranných známkách, dle kterého platilo, že do rejstříku se nezapíše označení, pokud je shodné nebo zaměnitelné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby. To neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku (většinou formou licence). Důvod zamítnutí registrace ochranné známky byl přesunut mezi relativní důvody do ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách, které může uplatnit pouze osoba, jejíž práva by mohla být přihláškou dotčena.<sup>122</sup> Novela ZOZ tak v souladu s požadavky Směrnice přenáší posouzení důvodů pro zamítnutí shodných nebo spekulativních ochranných známek do dispoziční sféry jednotlivých vlastníků ochranných známek. Rozšiřují se tak povinnosti majitelů OZ a snižuje se zatížení Úřadu, což ovšem nutně neznamená, že přihlašování OZ bude efektivnější, jak znění novely předpokládá. Autor se zcela neshoduje s touto změnou a pokládá ji spíše za kontraproduktivní, což ovšem ukáže až letitá praxe.

Nově tak již Úřad průmyslového vlastnictví nebude v rámci věcného průzkumu zkoumat, zda přihlašované označení není shodné nebo neobsahuje

<sup>122</sup> *Zákony pro lidi: Novela ZOZ* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286>

shodné prvky se starší ochrannou známkou. Shodnost přihlašované ochranné známky se starší ochrannou známkou bude i nadále překážkou jejího zápisu, ale nově pouze na základě námitky vlastníka oné starší ochranné známky. Pokud tedy vlastník starší ochranné známky včas nevznese námitku, ÚPV přihlašovanou ochrannou známkou zapíše, a to i přesto, že se starší, již zapsanou, ochrannou známkou shoduje. Vlastníkům ochranných známek tak doporučuji pravidelně provádět monitoring zveřejněných ochranných známek. Rešerše na existenci starších OZ se tak stává základním pilířem pro případné přihlášky, kdy přihlašovatel si může tuto rešerši zpracovat sám, může o ni požádat i ÚPV, případně může požádat svého právního zástupce, aby tak učinil. Otevírá se tak větší prostor pro nutnost asistence takového zastoupení, s čímž se autor také příliš neztotožňuje. Funkce Úřadu průmyslového vlastnictví se tak ztenčuje, což může vést k nižší efektivitě a jediní, kdo z tohoto bude profitovat jsou advokátní kanceláře, které se věnují právu duševního vlastnictví.

Více žádoucí je, aby se přihlašovatelé sami soustředili na svá portfolia ochranných známek, dobře se seznámili s platnou právní úpravou (vše je k dispozici na internetových stránkách ÚPV) a pouze v případě, kdy tak učinit nechtějí nebo je to pro ně méně pohodlné vyhledali pomoc od právního zástupce. Kontrolní funkce ÚPV byla takřka klíčová, kdy všichni byli obeznámeni s tím, že Úřad zachytí kolizní známky a znemožní registraci takových známek. V dnešní době, kdy počet přihlášek ochranných známek rapidně roste a tím se zhoršuje přehlednost v jejich evidenci, je zásadní, aby byla kontrolní funkce zachována a ne naopak. V této situaci bude pouze růst počet kolizních přihlášek, bude růst počet námitkových řízení a Úřad, který na jedné straně bude mít méně práce s kontrolou, bude mít na druhé straně více práce s evidencí námitkových řízení. V konečné fázi, tak Úřad nebude mít o moc méně práce, pouze přibude práce advokátním kancelářím, což trochu vypadá jako skrytý účel.

Nejdůležitějším faktem je, že při této praxi bude zamítnuto méně přihlášek, jejich počet tak bude dále růst, bude se stávat, že budou registrována i kolizní označení, což potě **povede k většímu klamání spotřebitele**, což přímo odporuje základnímu výkladu ZOZ. Ten jasně definuje v §1, písmeno a) že, *„ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit*



výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby“.<sup>123</sup> Z principu věci tedy jasně vyplývá, že pokud ÚPV již nebude kontrolovat existenci starších OZ při přihlášce mladší OZ a vlastníci starších OZ nebudou důsledně kontrolovat pravidelným monitoringem aktuální stav, výsledkem může být, že se bude úspěšně registrovat větší počet ochranných známek, které nebudou odlišovat výrobky a služby jednoho vlastníka od druhého. Taková změna tedy dle autora **přímo odporuje literě zákona.**

### 6.3 Stručný obsah zákona č. 286/2018 Sb.

„Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“.<sup>124</sup> Není žádoucí zde uvádět celé znění zákona, je ovšem žádoucí poukázat na pár dalších změn, kterých se bude novela týkat, dále si uvést odkaz na aktuální právní úpravu a stručně se s ní seznámit.

Změny v novele uvedené se tedy netýkají pouze ZOZ, ale dále také zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Hlavní změny již byly zmíněny, tudíž pouze pro představu je žádoucí uvést, že daná novela je platná od 13. 12. 2018 a nabyla účinnosti dnem 01. 01. 2019, jak již bylo také uvedeno výše. Je zřejmé, že příslušná změna se bude týkat také správních poplatků. Jejich přehled je také dostupný na internetových stránkách ÚPV. Důsledkem této novely je také již zmíněná změna v terminologii. Dalším důsledkem a cílem této novely je tedy **zjednodušení úředního průzkumu** a dále možnost přihlásit si více druhů označení jako ochrannou známku. Autor by chtěl znovu poukázat na to, že takové změny spíše povedou k tomu, že **průměrný spotřebitel** bude z tohoto stavu více klamán než při předchozím stavu.<sup>125</sup> Dopad

<sup>123</sup> Autorské právo: Průmyslová práva: redakční uzávěrka 9. 4. 2018, Ostrava: Sagit, 1996. ÚZ., str. 155-z. č. 441/2003 Sb., § 1, písm. a), ISBN 978-80-7488-297-5.

<sup>124</sup> *Zákony pro lidi: Novela ZOZ* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286>

<sup>125</sup> *Zákony pro lidi: Novela ZOZ* [online]. 01.01.2019 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286>

těchto změn tedy může mít pozitivní i negativní vliv a pouze následná praxe ukáže, jestli se spotřebitelé budou dobře orientovat a bude pro ně následné přihlašování ochranných známek přehledné.



## 7. Závěr a zpětná vazba

V závěru této diplomové práce by chtěl autor shrnout, jestli byly naplněny cíle, které byly stanoveny v úvodu a zároveň zde provést zpětnou vazbu důležitých bodů, které byly pro tuto práci stěžejní. Téma bylo vybráno v oblasti práva duševního vlastnictví, kdy se zkoumala funkce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) ve vztahu k ochranným známkám (OZ) platným na území ČR.

Cílem tedy bylo poskytnout nový náhled na zmíněnou problematiku ve vztahu k veřejnoprávní instituci, která není zcela známá v obecném povědomí. Tento cíl byl naplněn zcela vyčerpávajícím způsobem, kdy bylo podrobně popsáno, že ÚPV nemá vztah pouze k národním registracím, ale také k ochranným známkám Evropské unie (OZEU) a dále k mezinárodním ochranným známkám s designací pro ČR nebo EU (MOZ). Zajímavým faktem tedy je, že přihlašovatel má více možností jak chránit své označení či značku formou OZ, aby tak bylo toto označení chráněno v České republice.

Autor měl za cíl i prohloubit své znalosti v dané oblasti, což učinil v kapitole o Námitkovém řízení, které pro něj nebylo příliš známé a musel podrobně nastudovat celý systém řádných i mimořádných opravných prostředků, které se uplatňují při námitkovém řízení a následně i při rozporu s rozhodnutím ÚPV. Dále se autor mohl podrobněji seznámit s prostředím oficiálních stránek a rozhodovací praxe Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a Světové organizace duševního vlastnictví. Lépe tak pochopil fungování mezinárodní právní úpravy a zároveň pochopil i rozšířené funkce národního Úřadu, který skutečně nabízí kompletní návody, pomoc, odkazy na platnou právní úpravu a jiné podrobnosti, které nejsou tolik obecně známé.

ÚPV je tedy ústřední orgán státní správy, který je nejdůležitější institucí v ČR ve vztahu k institutům práva duševního vlastnictví a tedy i ve vztahu k ochranným známkám. Jeho funkce je jednak evidenční, kontrolní a rozhodovací a v neposlední řadě substituční v mezinárodním měřítku. Další důležitou funkcí je funkce informační, kdy tento úřad nabízí široké veřejnosti mnoho informací, které jsou nezbytné v oblasti celého procesu přihlášení všech typů OZ platných na území ČR. Nabízí i poradenství v této oblasti a vysokou míru profesionality, což je u úřadu státní správy vždy žádoucí. Autor si tedy myslí, že stanovené cíle splnil.

## Résumé

This diploma master degree thesis concentrates on the issue of: „Function of the Industrial Property Office in relation to the trademarks valid in the Czech Republic“. The first part of this thesis deals with the basic terminology of the topic. In the next chapter is briefly describes which type of trademarks are most important for understanding mentioned topic. In the third section is describes national trademark registration procedure and function of the Industrial Property Office in this matter. Next part is about same procedure in the matter of the European Union trademark. Fifth Section describes procedure about filling of International trademark application and about function of National Industrial Property Office in this matter. In the end of the thesis the author closes this text with conclusion that the analysed national case law is more or less constant and conforming with the European case-law with rare exceptions which the author highlighted and commented and in the same way, the main consequences of the amendment to the Trade Mark Act have been described

The thesis was developed under expert supervisit and with literature and reliable sources of information. The Thesis was systematically designed for maximum clarity and emphasis on grammatical correctness. The theme of the thesis is for me an enrichment of my knowledge. It is understandable and exhaustively described. The drafting of this thesis was a great benefit for the autor as well. I declare that I worked alone and in good faith.



## Použité zdroje a materiály

### Knižní zdroje (abecedně dle názvu díla):

1. Dobřichovský Tomáš. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova, fakulta právnická, 2017. ISBN 978-80-87975-75-6.
2. Autorské právo, průmyslová práva, úplné znění. Ostrava: Sagit, a.s., 2018. ISBN 978-80-7488-297-5.
3. Schneiderová Eva, Hošková Marta. Komparace rozhodovací praxe v řízení o zápisu ochranných známek v ČR a ochranných známek EU. Praha: Metropolitní univerzita v Praze, o.p.s., 2017. ISBN 978-80-87956-63-2.
4. Jakl Ladislav a kol. Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. Praha: Metropolitní univerzita v Praze, o.p.s., 2014. ISBN 978-80-87956-01-4.
5. Karabec David. Průmyslová práva a licence. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. ISBN 978-80-7408-155-2.
6. Zdvihalová Martina a kol. Rozlišovací způsobilost ochranných známek. Praha: Metropolitní univerzita v Praze, o.p.s., 2016. ISBN 978-80-87956-36-6.
7. Zuzana de Korver. Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Praha: Metropolitní univerzita v Praze, o.p.s., 2014. ISBN 978-80-86855-97-4.

### Časopisy:

8. *Průmyslové vlastnictví* [online]. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2017, 2017(5) [cit. 2019-03-25]. ISSN ISSN 2336-7199. Dostupné z: [file:///C:/Users/lada.douda/Downloads/casopis2017-05%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/lada.douda/Downloads/casopis2017-05%20(1).pdf)

### Internetové zdroje:

9. *Úřad průmyslového vlastnictví* [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: [https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-\(faq\).html](https://www.upv.cz/cs/upv/nejcastejsi-dotazy-(faq).html)
10. *Zákony pro lidi: Novela ZOZ* [online]. 01. 01. 2019 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-286>

11. *Informační portál o ochranných známkách: Barevná označení* [online]. 09.09.2018 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://ochranne-znamky.info/zpusobilost-ochranne-znamky-k-zapisu/>
12. *ETuls: Slovní a obrazová ochranná známka* [online]. 07. 06. 2018 [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: <https://www.etuls.cz/slovni-obrazova-ochranna-znamka/>
13. *Zákony pro lidi: Soudní řád správní* [online]. 01. 01. 2003 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-150>
14. *Nejstarší ochranná známka na našem území* [online]. 23. 04. 2009 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: <https://mam.cz/c1-36835120-pred-150-lety-byla-zaregistrovana-ochranna-znamka-plzenske-pivo>
15. *Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví: Who we are* [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/who-we-are>
16. *TMview: rozsáhlý rejstřík ochranných známek* [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=cs>
17. *Světová organizace duševního vlastnictví: Náklady za podání přihlášky MOZ* [online]. 20. 03. 2019 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: <https://www.wipo.int/madrid/en/>
18. *Právní prostor: Novela zákona o ochranných známkách* [online]. 15. 01. 2019 [cit. 2019-03-24]. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach>

#### **Právní předpisy:**

19. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách).
20. Zákon č. 286/2018 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání



práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

22. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

23. Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, příloha sazebník správních poplatků

Nářízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 , příloha 1

24. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424; čl. 53 ods.3 nařízení o OZEU

25. Vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.

26. Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek č. 248/1996 Sb.

#### **Judikatura:**

27. Rozsudek Soudu první instance ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM, T-219/00

**Příloha č. 1 – Přihláška národní ochranné známky před ÚPV v ČR viz níže**



## PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

*(Vyplní Úřad)*

Pořadové číslo: .....

Spisová značka přihlášky: .....

Potvrzení o přijetí  
vydáno dne: .....

Vyřizuje .....

Kód .....

### ÚDAJE O OCHRANNÉ ZNÁMCE (OZ) (Vybrané možnosti označte křížkem.)

DRUH OCHRANNÉ ZNÁMKY:

- SLOVNÍ	<input type="checkbox"/>
- OBRAZOVÁ	<input type="checkbox"/>
- PROSTOROVÁ	<input type="checkbox"/>
- POZIČNÍ	<input type="checkbox"/>
- SE VZOREM	<input type="checkbox"/>
- TVOŘENÁ POUZE BARVOU	<input type="checkbox"/>
- ZVUKOVÁ	<input type="checkbox"/>
- MULTIMEDIÁLNÍ	<input type="checkbox"/>
- HOLOGRAFICKÁ	<input type="checkbox"/>
- POHYBOVÁ	<input type="checkbox"/>
- JINÁ	<input type="checkbox"/>

Provedení ochranné známky je:                      BAREVNÉ                       ČERNOBÍLÉ

Ochranná známka je KOLEKTIVNÍ:                      ANO                       NE

Ochranná známka je CERTIFIKAČNÍ:                      ANO                       NE

V případě, že je ochranná známka tvořena POUZE BARVOU, nebo kombinací barev – uveďte NÁZVY či ČÍSLA BAREV a použitou vzorkovnici barev.



**ZNĚNÍ, PLOŠNÉ VYOBRAZENÍ NEBO JINÉ VYJÁDŘENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY** (Obsahuje-li označení údaje v jiném písmu než v latince, uveďte zde i přepis těchto údajů do latinky.)

--

**PŘIHLAŠOVATEL** (Pokud není možné uvést úplné údaje o přihlašovatelích z důvodu nedostatku místa zde, použijte prosím k tomuto účelu samostatný list.)

**KŘÍŽKEM VYBERTE POUZE JEDNU MOŽNOST** - zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu a následně vyplňte údaje pouze v příslušném sloupci.

1. PŘIHLAŠOVATEL je:	
PRÁVNICKÁ OSOBA <input type="checkbox"/> IČ:	FYZICKÁ OSOBA <input type="checkbox"/> Datum nar.:
Název / obchodní firma:	Příjmení:
	Jméno:
	Titul před jm.:
	Titul za jm.:
	IČ:

**SÍDLO / BYDLIŠTĚ**

Ulice a číslo:	
Obec:	
PSČ (jen pro ČR):	Země (případně stát USA):
Datová schránka:	Tel.:
Fax:	E-mail:

**2. PŘIHLAŠOVATEL je:**

PRÁVNICKÁ OSOBA <input type="checkbox"/> IČ:	FYZICKÁ OSOBA <input type="checkbox"/> Datum nar.:
Název / obchodní firma:	Příjmení:
	Jméno:
	Titul před jm.:
	Titul za jm.:
	IČ:

**SÍDLO / BYDLIŠTĚ**

Ulice a číslo:	
Obec:	
PSČ (jen pro ČR):	Země (případně stát USA):
Datová schránka:	Tel.:
Fax:	E-mail:

**3. PŘIHLAŠOVATEL je:**

PRÁVNICKÁ OSOBA <input type="checkbox"/> IČ:	FYZICKÁ OSOBA <input type="checkbox"/> Datum nar.:
Název / obchodní firma:	Příjmení:
	Jméno:
	Titul před jm.:
	Titul za jm.:
	IČ:

**SÍDLO / BYDLIŠTĚ**

Ulice a číslo:	
Obec:	
PSČ (jen pro ČR):	Země (případně stát USA):
Datová schránka:	Tel.:
Fax:	E-mail:



## ZÁSTUPCE PŘIHLAŠOVATELE

PŘIHLAŠOVATEL NENÍ ZASTOUPEN (Označte křížkem.)

KŘÍŽKEM VYBERTE JEDNU MOŽNOST - zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu dle plné moci a následně vyplňte údaje pouze v příslušném sloupci.

ZÁSTUPCE je:	
PRÁVNICKÁ OSOBA <input type="checkbox"/> IČ:	FYZICKÁ OSOBA <input type="checkbox"/> Datum nar.:
Název / obchodní firma:	Příjmení:
	Jméno:
	Titul před jm.:
	Titul za jm.:
	IČ:
	Název kanceláře:

### SÍDLO / BYDLIŠTĚ

Ulice a číslo:	
Obec:	
PSČ:	Země:
Datová schránka:	Tel.:
Fax:	E-mail:

Číslo prezidiální plné moci:	Číslo jednací zástupce:
Ev. č. ČAK:	Reg. č. KPZ:

### PLNÁ MOC (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

Byla již u Úřadu uložena jako prezidiální	<input type="checkbox"/>
Zástupce požaduje její uložení u Úřadu jako prezidiální	<input type="checkbox"/>
Na základě plné moci bude proveden u spisu zápis zástupce a plná moc nebude uložena jako prezidiální	<input type="checkbox"/>

### ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ V ČR (VYPLŇUJE SE jen v případě, že jde o ADRESU ODLIŠNOU od adresy přihlašovatele nebo zástupce.) ADRESU pro doručování NELZE VYUŽÍT, MÁ-LI přihlašovatel nebo zástupce DATOVOU SCHRÁNKU a povaha dokumentů jejich ODESLÁNÍ datovou schránkou NEVYLUČUJE.

Název kanceláře / firmy:		
Příjmení:	Titul před jm.:	Titul za jm.:
Jméno:		
Ulice a číslo:		
Obec:		
PSČ:		

## PRÁVO PŘEDNOSTI PODLE MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Číslo přihlášky:	
Datum podání přihlášky:	
Země / Úřad:	

Číslo přihlášky:	
Datum podání přihlášky:	
Země / Úřad:	

Číslo přihlášky:	
Datum podání přihlášky:	
Země / Úřad:	

Číslo přihlášky:	
Datum podání přihlášky:	
Země / Úřad:	

**SEZNAM VÝROBKŮ A SLUŽEB** Výrobky a služby podle mezinárodní klasifikace řadte vzestupně. (Do závorky uveďte číslo třídy, za ní pak slovní výčet výrobků a služeb dané třídy navzájem oddělených čárkami, třídy se mezi sebou oddělují středníkem. Pokud není možné uvést úplné údaje o výrobcích a službách z důvodu nedostatku místa zde, použijte prosím k tomuto účelu samostatný list a přiložte jej k formuláři.)

Pro vytvoření seznamu výrobků a služeb lze využít následující informační zdroje:

**Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek na [www.upv.cz](http://www.upv.cz),  
nebo TMclass – <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>.**

OCHRANNÁ ZNÁMKA SE PŘIHLAŠUJE PRO TYTO VÝROBKY A SLUŽBY (včetně uvedení tříd):

--



## SEZNAM PŘÍLOH (Vybrané možnosti označte křížkem.)

Doklad o právu přednosti (Uplatňuje-li se právo přednosti z mezinárodní ochranné známky.)	<input type="checkbox"/>
Plošné vyobrazení o rozměrech A8–A4 nebo jiné vyjádření v elektronické podobě	<input type="checkbox"/>
Čitelná kopie seznamu výrobků a služeb	<input type="checkbox"/>
Plná moc (činí-li podání zástupce)	<input type="checkbox"/>

- Pokud přikládáte další přílohy, vyplňte jejich počet:	<input type="text"/>
- Počet dalších dokladů	<input type="text"/>
- Počet doplňujících listů tiskopisu přihlášky	<input type="text"/>

## INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU

Správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky je stanoven na 5 000,- Kč do tří tříd výrobků a služeb, za každou další třídu výrobků a služeb se poplatek zvyšuje o 500,- Kč.

Správní poplatek za podání přihlášky kolektivní nebo certifikační ochranné známky je stanoven na 10 000,- Kč do tří tříd výrobků a služeb, za každou další třídu výrobků a služeb se poplatek zvyšuje o 500,- Kč.

### \*\*ZPŮSOB PLATBY (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

- Složenkou	<input type="checkbox"/>
- Převodem z účtu*	<input type="checkbox"/>
- Hotově v pokladně Úřadu	<input type="checkbox"/>
- Kolkem	<input type="checkbox"/>

**Poznámka:** Přihlašovatel ochranné známky je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky zaplatit správní poplatek; není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. Kolky lze platit pouze pro platby do 5 000,- Kč (včetně).

\*) Číslo účtu správních poplatků ÚPV: 3711-21526001/0710

\*\*) Ostatní informace jsou uvedeny v nápovědě.

Místo pro nalepení kolku

## POZNÁMKA

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů a žádám o zápis ochranné známky do rejstříku.

Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.

- Přihlašovatel (V případě více přihlašovatelů musí být uvedeny podpisy všech těchto přihlašovatelů.)
- Zástupce

\_\_\_\_\_  
Jméno a příjmení  
(HŮLKOVÝM PÍSMEM)

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Podpis  
(u právnické osoby případně i razítko)

## VAROVÁNÍ PŘED AKTIVITOU PODVODNÝCH SUBJEKTŮ

**Podvodné faktury vyzývající k zaplacení poplatků | Rejstříky, které nesouvisí s oficiálními rejstříky průmyslových práv Úřadu průmyslového vlastnictví**

- ▶ Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje **přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv a jejich zástupce**, že mohou být **písemně nebo elektronicky osloveni** některými soukromými společnostmi s kontaktními údaji na území ČR nebo jiných států.
- ▶ Nabízejí za různé poplatky v různých měnách zveřejnění, registraci či evidenci průmyslových práv v jejich rejstřících nebo databázích vedených na Internetu.
- ▶ Úřad průmyslového vlastnictví opětovně **varuje**, že takovéto služby **nikterak nesouvisí** ani s úředními rejstříky či databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví, ani s právní ochranou poskytovanou podle příslušných právních předpisů. Nevyužití nabízených služeb nemá žádné právní účinky týkající se platnosti průmyslových práv.

**Klamavé výzvy můžete zasílat na adresu: [fraud@upv.cz](mailto:fraud@upv.cz)  
více na [www.upv.cz](http://www.upv.cz)**