

Modernizace systému ochranných známek a související výzvy

JUDr. Michal Havlík
advokát

- Civil and Commercial Law
- Corporate Law
- Labour Law
- Competition and Anti-Trust Law
- Environmental Law
- Pharma Law
- Intellectual Property
- Real Estate
- Due Diligence

- AIPPI (Association International pour la Protection de la Propriété Intellectuelle)
- založena v roce 1897
- cílem mezinárodní harmonizace ochrany duševního vlastnictví
- důraz na rovnováhu mezi zájmy držitelů práv duševního vlastnictví a veřejnosti
- členové ze 125 zemí



Evropská známková reforma

- Studie fungování evropského známkového systému Max Planck Institutu z Mnichova (2011)
- Nařízení č. 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie
 - s účinností od 1.10.2017
 - řízení o ochranných známkách EU před EUIPO v Alicante
- Směrnice Rady č. 2015/2436, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách
 - zákon č. 286/2018 Sb. novelizující zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách s účinností od 1.1.2019

Hlavní změny v českém známkovém právu

Hmotněprávní změny

- nová definice označení, která mohou tvořit ochrannou známku
- zavedení certifikační ochranné známky

Procesní změny

- zrušení úředního průzkumu na existenci shodných starších ochranných známek (§ 6 zákona)
- zavedení povinnosti prokazovat užívání v řízení o námitkách a prohlášení neplatnosti u Úřadu a v soudním řízení o porušení práv k ochranné známce

Definice ochranné známky

- do 31.12.2018 § 1
 - jakékoliv označení **schopné grafického znázornění**, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby
- od 1.1.2019 § 1a
 - jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé
 - a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a
 - b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje **jasně a přesně** určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Důvody pro novou definici označení

- adaptace známkového práva na digitální ekonomiku
- netradiční druhy ochranných známek (barvy a jejich kombinace, zvuky, video, animace, multimédia a další) musí mít rozlišovací schopnost, tedy schopnost individualizovat výrobky a služby různých výrobců a poskytovatelů ve vnímání spotřebitele
- konstantní judikatura SD EU vyžaduje, aby příslušné orgány a veřejnost mohly jasně a přesně určit rozsah ochrany
 - u označení (Sieckmann C-273/00)
 - u seznamu chráněných výrobků a služeb (IP Translator C-307/10)

Poziční ochranná známka

- je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna
 - EUTM č. 8845539 vlastníka Christian Louboutin
 - (25) obuv s vysokými podpatky (s výjimkou ortopedické obuvi)
 - ochranná známka sestává z červené barvy (code Pantone n°18.1663TP) použité na podrážce



Ochranná známka se vzorem

- je tvořena výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují
 - EUTM č. 17427345 Cath Kidston Limited ve třídách 18, 24 a 25



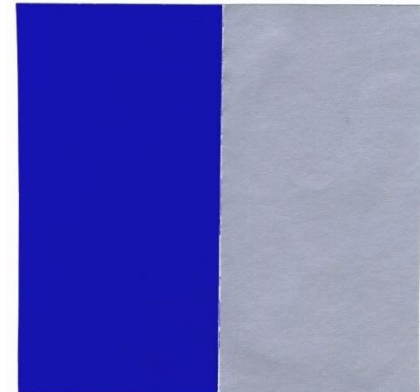
Barevná ochranná známka

- je tvořena výlučně barvou bez obrysů nebo výlučně barevnou kombinací bez obrysů, se vyjádří předložením
 - a) reprodukce barvy a jejím označením prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy, nebo
 - česká ochranná známka č. 304707 vlastníka Vodafone Czech Republic a.s. zapsaná pro mobilní telekomunikační služby
 - priorita 12.10.2004
 - Pantone 485 C
 - získání rozlišovací schopnosti



Kombinace barev

- b) reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace **jednotným a předem stanoveným způsobem** a označením těchto barev prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy
- SD EU v C-124/18 z 29.7.2019 ve věci Red Bull vs EUIPO
„Nárokuje se ochrana barev modré (RAL 5002) a stříbrné (RAL 9006). Poměr barev je přibližně 50 % – 50 %“
 - slovní popis nesplňuje požadavek jasnosti a přesnosti označení u systematického uspořádání kombinace barev



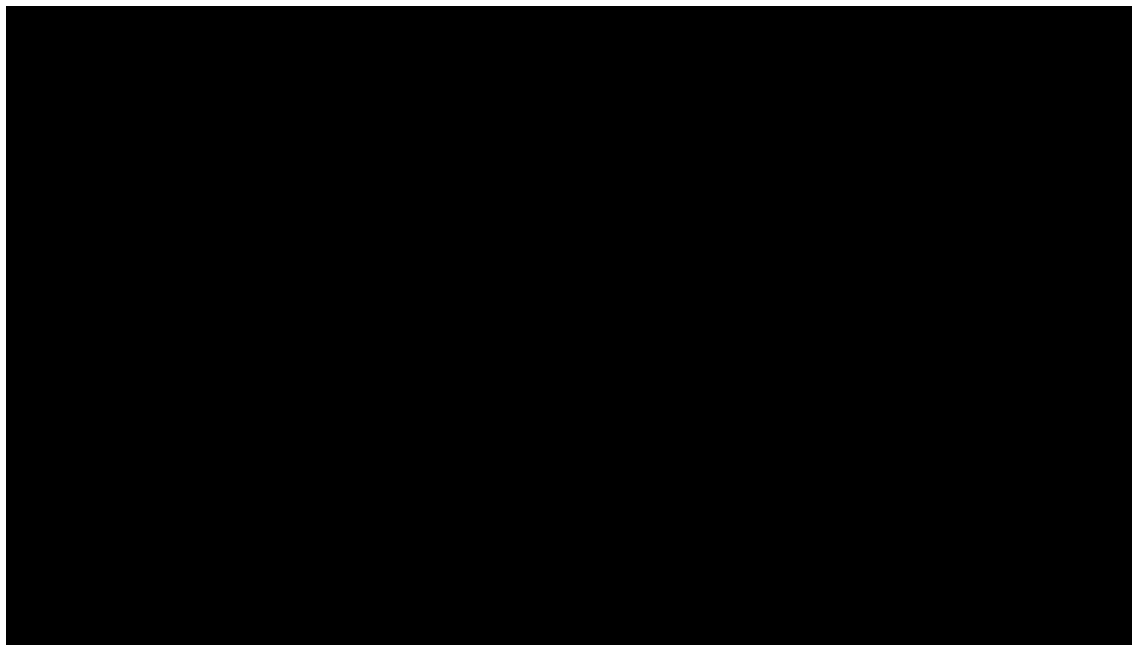
Zvuková ochranná známka

- je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků
 - přihláška č. O-555585 Zonky s.r.o. mimo jiné pro (36) finanční služby



Pohybová ochranná známka

- je tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce
 - přihláška č. O-556784 ta TYANO pro široký seznam výrobků a služeb pokrývající služby svatebního salónu



Multimediální ochranná známka

- je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku
 - EUTM č. 17451816 Fahnen-Gärtner pro stožáry na vlajky a vlajky



Holografická ochranná známka

- je tvořena prvky s holografickými znaky
 - EUTM č. 17993401 společnosti Google LLC pro elektronická zařízení ve třídě (9)



Jiný druh ochranné známky

- v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku
- čichové, hmatové a chuťové ochranné známky nespĺňují tato kritéria
- SD EU v rozsudku C-310/17 Levola Hengelo vyloučil autorskoprávní ochranu k chuti potraviny



Děkuji za pozornost

havlik@sak-alo.cz