

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Celosvětová ochranná známka - jde ji registrovat?

Často se setkáváme s požadavky klientů, kteří by rádi měli svůj brand registrován celosvětově a pro všechny výrobky a služby. Je však reálně možné mít tzv. „celosvětovou ochrannou známku“ a pro všechny výrobky a služby? Jak asi správně tušíte, není. Nicméně můžete se takové metě přiblížit, pokud ovšem disponujete dostatečným kapitálem a trpělivostí.

Nové nápady či začínající podnikání s sebou občas nesou nereálné představy o budoucí expanzi produktu či služeb, které podnikatel hodlá nabízet. Ačkoliv je skvělé myslet dopředu a hned na začátku zvolit vhodnou strategii takové expanze, a to včetně řešení tématu brandu, je nutné občas přibrzdit a přiznat si, že ne vždy jsou naše požadavky reálné.

Typickým příkladem je ochranná známka - marketingový základ každého podnikání. Značka, brand či označení výrobku anebo služby, které podnikatel nabízí a pod kterým jej veřejnost zná.

Jakou tedy zvolit strategii pro známkoprávní ochranu a je nutné myslet i na jiné typy práv?

Ochranná známka a její rozsah

Základem ochranné známky je její vyjádření, výrobky anebo služby, které označuje, a území, pro které žádáme ochranu. Jinými slovy je nutné se rozhodnout (i) jaký brand přihlašuji, (ii) pro jaký seznam výrobků a služeb a (iii) kde budu podnikatelsky pod tímto brandem aktivní.

Vše výše uvedené tvoří rozsah ochranné známky. Ten je nutný na začátku velmi dobře promyslet, protože jakmile je přihláška ochranné známky podána, nelze její rozsah (kromě přihlášek do jiných zemí) rozšiřovat, pouze limitovat.

Výrobky a služby

Systém ochranných známek používá tzv. Niceské třídy, který rozděluje výrobky a služby do tříd 1-45. Přihlašovatelé svých označení si tak mohou vybrat ze široké škály výrobků a služeb, které budou označeny a chráněny zapsanou ochrannou známkou.

V této souvislosti je třeba připomenout, že není reálné (a nakonec ani vhodné) přihlásit ochrannou známku pro všechny výrobky a služby. Stěží může existovat známka užívaná pro všechny myslitelné lidské činnosti (byť některé se tomu přiblížit mohou). Při výběru výrobků anebo služeb je dále nutné myslet na pět let dopředu, protože ochrannou známku je nutné do pěti let ode dne zápisu začít používat, jinak hrozí známce zrušení. Je také vhodné upozornit, že čím více tříd výrobků a služeb, tím vyšší jsou správní poplatky za přihlášení.

Při volbě je tak nutné přemýšlet spíš extenzivně a přihlásit i potenciální výrobky a služby, ale ne příliš široce, aby se známka nemohla stát snadným terčem pro její zrušení.

Území

Hned na začátku je nutné říct, že tzv. celosvětová ochranná známka neexistuje. Přihlášku je ale možné podat v mnoha zemích světa. Můžete zvolit cestu mezinárodního zápisu, či národní přihlášku v jednotlivých zemích. V praxi jsme pro naše klienty již zařizovali přihlášení do více než 120 zemí světa najednou. Při počtu 193 členských států OSN je to více než 60 % států světa!

Při rozhodování, na jakém území má být ochranná známka zapsána, je nutné opět myslet na několik let dopředu. Pokud tak například podnikatel ví, že bude své výrobky /služby nabízet ve více než třech zemích EU, pak je namístě zvolit přihlášku EU. Pokud již na začátku podnikání víte, že budete chtít rozšiřovat své aktivity mimo EU, například do UK nebo USA, pak je namístě paralelně přihlásit známky také zde. Vyhnete se tak spekulantům, kteří uvidí Vaši přihlášku ochranné známky v rejstříku EU (nebo jinde) a přihlásí tu samou na jiném území (právě a typicky v USA) a čeká, zda ho oslovíte s nabídkou „odkupu“. Jiné varianty (kromě rebrandingu nebo dlouhého sporu s nejistým výsledkem) bohužel nejsou. Samozřejmě i zde platí, že čím více států, tím vyšší náklady. I z tohoto důvodu je nutné se dobře rozhodnout, které státy jsou pro ochranu důležité.

Stejně tak je určitě důležité myslet na domény a registrovat je tam, kam hodláte vstupovat se svým podnikáním. Již se také nejednou stalo, že podnikatel přihlásil pouze ochrannou známku a doménu si registroval někdo jiný.

Závěrem

Strategie přihlašování ochranných známek není jednoduchá, pokud chtějí vlastníci známek vstupovat na mnoho trhů světě, ale určitě proveditelná. Je nutné myslet na důležité faktory a několik let dopředu a připravit si dostatečný kapitál potřebný k registraci svých práv.

Mgr. Tereza Hrabáková

Vedoucí advokátka

Mgr. Kateřina Trzaska

Senior advokátka

HAVEL & PARTNERS

ÚSPĚCH SPOJUJE

[HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář](#)

Florentinum, recepce A
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Tel.: +420 255 000 111
Fax: +420 255 000 110
e-mail: office@havelpartners.cz

Další články:

- [Nová „tlačítková“ povinnost pro e-shopy](#)
- [Digital Omnibus: Revoluce v datech, nebo jen nová zátěž pro podnikatele?](#)
- [Darování pro případ smrti nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí a určení výše odměny soudního komisaře](#)
- [Flotilová novela: Kdo a kdy musí nově získat licenci k distribuci pojištění?](#)
- [Nová pravidla pro ground handling v EU a jejich dopady na letecký sektor](#)
- [Právní due diligence nemovitostí: na co se v praxi skutečně zaměřit](#)
- [Hmotněprávní opatrovník obchodní korporace: mezi efektivní ochranou a zásahem do korporační autonomie](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 32.: Konkurenční doložka](#)
- [Skryté ujednání v realitní smlouvě - zbytečná hra na schovávanou](#)
- [Odpovědnost člena voleného orgánu dle § 159 OZ a vymezení škody způsobené právnické osobě](#)
- [Vnosy do společného jmění manželů a jejich valorizace v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu](#)