30. 7. 2019

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

Registrovat či nikoli?

Možnosti ochrany neregistrovaného označení

Ve své praxi jsem se mnohokrát setkala s tím, že klienti užívají pro své výrobky nebo služby logo či jiné označení, aniž by jej před tím registrovali jako ochrannou známku. V důsledku toho přitom běžně dochází k situacím, kdy jiný subjekt podá přihlášku k registraci ochranné známky, která je shodná s již užívaným neregistrovaným označením klienta anebo takové shodné označení dokonce úspěšně jako ochrannou známku registruje. Na trhu tak poté existují dvě shodná označení, jedno jako neregistrovaná ochranná známka, druhé jako ta registrovaná. Tento stav je pochopitelně pro vlastníky dotčených označení nežádoucí.



V dnešním článku se blíže zaměříme na to, jaké možnosti poskytuje český právní řád k ochraně neregistrované ochranné známky užívané na území České republiky, a to za situace, je-li tu jiný subjekt, který shodné označení již jako ochrannou známku registroval u Úřadu průmyslového vlastnictví anebo za tímto účelem podal přihlášku k registraci.

Ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, upravují několik případů kolize neregistrovaného označení a registrované ochranné známky a poskytují určité možnosti ochrany také uživatelům neregistrovaného označení. Níže si představíme nejčastější příklady kolizí mezi neregistrovaným označením a registrovanou ochrannou známkou, ke kterým může v praxi dojít.

Všeobecně známá známka

Jedním z případů, kdy se uživatel neregistrovaného označení může úspěšně bránit proti registraci shodné či podobné ochranné známky je užívání tzv. všeobecně známé známky. Všeobecně známou se ochranná známka stane tehdy, pokud je její spojení s konkrétními výrobky nebo službami a s jejich vlastníkem vnímáno **veřejností natolik silně**, že takové označení bez dalších pochybností odlišuje výrobky či služby, se kterými je spojeno, oproti jiným na trhu. Takové označení je **chráněno jako by bylo zapsáno do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví, tedy jako registrovaná ochranná známka.** Je-li tedy ochranná známka všeobecně známá, nemusí být s odkazem na ust. § 2 písm. d) zákona o ochranných známkách vůbec registrována, aby požívala ochranu jako ochranná známka registrovaná. V takovém případě se vlastník všeobecně známé známky může dle ust. § 8 ve spojení s ust. § 31 a § 32 zákona o ochranných známkách domáhat v případě potřeby toho, aby soud **zakázal další užívání ochranné známky, která je s jeho známkou shodná či je jí podobná** anebo aby byla taková známka Úřadem průmyslového vlastnictví **zrušena** či **prohlášena za neplatnou**.

Nevěrný zástupce

Další případ kolize mezi ochrannými známkami, z nichž je jedna užívána jako neregistrované označení a druhá již je registrována anebo se o takovou registraci pokouší, je případ tzv. nevěrného zástupce. Dle odborné literatury je tato situace rovněž známá pod označením tzv. nevěrného agenta

a nastává tehdy, pokud o zápis neregistrovaného označení do rejstříku ochranných známek zažádal na vlastní jméno zástupce vlastníka neregistrované známky. Za takového zástupce je považován například jednatel vlastníka neregistrovaného označení, je-li jím společnost s ručením omezeným, zprostředkovatel anebo jiná osoba, která je oprávněna hájit hospodářské zájmy vlastníka neregistrovaného označení. Podstatné přitom je, že tzv. nevěrný agent zažádal o ochranu známky bez souhlasu jejího vlastníka. Tím využil svého domnělého oprávnění zastupovat vlastníka známky ve svůj prospěch. Zákon o ochranných známkách za této situace umožňuje vlastníkovi známky podat ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky proti registraci ochranné známky **námitky** v souladu s ust. § 7 písm. d) předmětného zákona. Pokud by již ale došlo k samotné registraci ochranné známky na jméno zástupce vlastníka (opět bez souhlasu vlastníka), pak má její skutečný vlastník dle ust. § 8 odst. 5 zákona o ochranných známkách právo **zakázat nevěrnému zástupci užívání** této známky anebo dle ust. § 16 předmětného zákona žádat Úřad průmyslového vlastnictví o **vyznačení změny vlastníka** ochranné známky v rejstříku ochranných známek a tedy uvedení skutečného majitele známky namísto nevěrného zástupce.

Zlá víra

Neregistrované označení může být v případě kolize s jinou registrovanou známkou ochráněno také v případě, pokud je tato užívána anebo byla registrována v rozporu s požadavkem dobré víry. K takovému rozporu dochází tehdy, pokud pozdější přihlašovatel ochranné známky **měl povědomí** o existenci a užívání neregistrovaného označení na trhu a i přesto svou známku registroval. Vlastník neregistrované ochranné známky se v tomto případě může bránit **námitkami** podanými proti zápisu shodné či podobné ochranné známky do rejstříku ochranných známek, a to opět ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky dle ust. § 7 písm. d) zákona o ochranných známkách. Pokud již byla shodná či podobná ochranná známka registrována, pak se může vlastník neregistrované ochranné známky domáhat, aby Úřad průmyslového vlastnictví v souladu s ust. § 32 zákona o ochranných známkách prohlásil kolidující známku **za neplatnou** právě pro porušení požadavku dobré víry.

Právo na nepřetržité užívání

Lze dále uvést, že ke kolizi dvou ochranných známek, respektive neregistrovaného označení a registrované ochranné známky, dochází běžně i tehdy, pokud nejsou naplněny znaky výše uvedených případů. Zákon o ochranných známkách stanoví v ust. § 8 a násl., jaké má vlastník registrované ochranné známky práva. Mezi ta se řadí zejména výlučné právo k užívání této známky a právo zamezit v jejím užívání třetím subjektům. I přes to je však vlastník ochranné známky v některých případech ve svých nárocích omezen. To například tehdy, pokud bylo **užívání neregistrovaného označení zahájeno ještě před** tím, než vlastník jiného označení podal přihlášku k registraci ochranné známky. Vlastník registrované ochranné známky tedy v takových případech musí dle ust. § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách **strpět užívání** neregistrovaného označení, je-li to užíváno v souladu s právními předpisy České republiky.

Lze shrnout, že **právní řád České republiky poskytuje právní ochranu i neregistrovaným označením** a uživatel neregistrovaného označení tak má k dispozici určité právní nástroje, jak se bránit proti případnému zasahování do jeho práv. I přes tuto skutečnost je ovšem **nutno zohlednit rizika**, která mohou v souvislosti neregistrovanou ochrannou známkou vzniknout. Každý případ je individuální a posouzení případných nároků tak bude vždy záviset na konkrétních okolnostech. Na vlastníkovi neregistrovaného označení přitom bude, aby v případném sporu prokázal, že právě jeho označení je v obchodním styku všeobecně známé, že bylo užíváno již v době před registrací shodné či podobné ochranné známky anebo že byl například třetí subjekt při registraci shodné či podobné ochranné známky ve zlé víře. Ve většině případů je přitom právě **neunesení důkazního břemene a nepředložení relevantních důkazů nejčastějším důvodem neúspěchu vlastníků neregistrovaných označení při snaze o zajištění jejich ochrany.**

Nepodcenit užívání označení ihned od jeho zahájení, provést řádnou rešerši trhu ve vztahu k registrovaným ochranným známkám a konečně registrovat ochrannou známku jako takovou – **to je mé doporučení** jak předejít případným sporům a větším finančním nákladům. Ty totiž mohou být v porovnání s výší poplatku za registraci ochranné známky a případné související právní služby mnohonásobně vyšší.



Mgr. Lucie Kianková, BA
advokátka
IP & IT Law team leader
Senior Associate

Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.

Platnéřská 2
110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 163 111
e-mail: prag@roedl.com



© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- Novela stavebního zákona: přehled změn a dopadů do praxe po dokončení legislativního procesu
- Energetická náročnost budovy jako cenotvorný faktor
- Přechodná ustanovení novely stavebního zákona – co s vydaným závazným stanoviskem a JES?
- Prodej rodinné firmy: Co má být skutečně součástí transakce?
- Podíl před vznikem společnosti: k přípustnosti jeho převodu
- Byznys a paragrafy, díl 46.: Pravidlo podnikatelského úsudku: Jak rozhodovat bez zbytečného strachu z osobní odpovědnosti
- Bytová družstva
- Limity rozkazu k vyklizení: Skutečně pomůže rozhýbat trh s nájemním bydlením?
- Jak najít kupce pro svou firmu přes M&A poradce: na co si dát pozor ve smlouvě se zprostředkovatelem

- Nábor zaměstnanců přes agentury a M&A transakce: kde končí ochrana investice a začíná kartel
- Nové pojetí úvěruschopnosti spotřebitele?