

5. 8. 2019

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

Specifika přihlašování ochranných známek do USA

Ochranná známka slouží k odlišení výrobků nebo služeb jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Bude-li mít podnikatel v úmyslu vstoupit na americký trh nebo zde již působí, ochranná známka mu zcela jistě pomůže při propagaci a budování dobré pověsti, čímž může dojít ke zvýšení poptávky po jeho výrobcích a službách. Přihlašování ochranných známek do USA má však svá specifika, která jsou odlišná od registrace české národní ochranné známky nebo ochranné známky EU. Vzhledem ke skutečnosti, že přihláška ochranné známky do USA stojí nemalé finanční prostředky, je zapotřebí, aby se podnikatelé před podáním přihlášky s těmito specifiky seznámili a připravili se.

Kde provést zápis?

Získat ochranu svého označení na území USA lze formou mezinárodní ochranné známky nebo národní ochranné známky USA.

Přihláška národní ochranné známky USA se podává k Patentovému a známkovému úřadu Spojených států, USPTO (United States Patent and Trademark Office), a ochranná známka je následně zapsána do místního rejstříku ochranných známek.

Ochranu lze získat také formou mezinárodní ochranné známky, která se registruje u Světové organizace duševního vlastnictví, WIPO (World Intellectual Property Organization). Přihláška se v případě mezinárodních ochranných známek podává prostřednictvím národního úřadu, tedy v případě českého přihlašovatele prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví. Důležité je mít na paměti, že zápis mezinárodní ochranné známky je podmíněn zápisem národní ochranné známky. K přihlášce mezinárodní ochranné známky požívající ochrany v USA se rovněž vyjadřuje USPTO, který zkoumá, zda je přihlašované označení způsobilé zápisu do příslušného rejstříku.

ŠETINA KOMENDOVÁ
— & partners —

Prokazování užívání ochranné známky při obchodní činnosti v USA

Ať už se jedná o přihlášku národní nebo mezinárodní, podmínkou „vlastnictví“ ochranné známky s ochranou na území USA je její aktivní užívání při obchodní činnosti ve Spojených státech.

Přihlašovatelé mezinárodní ochranné známky, kteří mají zájem dosáhnout ochrany jejich označení v USA, jsou tak spolu s mezinárodní přihláškou povinni předložit Prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku při obchodní činnosti v USA („Declaration of Intention to Use the Mark“), k čemuž slouží speciální formulář vydaný úřadem WIPO. Prohlášení musí být vypracováno v anglickém jazyce.

Následně, mezi 5. a 6. rokem ochrany, jsou vlastníci povinni předložit USPTO doklady o tom, že je ochranná známka skutečně užívána, popřípadě uplatnit řádné důvody pro neužívání ochranné známky. Obdobné prohlášení je nutné USPTO předložit také mezi 9. a 10. rokem od vydání osvědčení o registraci ochranné známky a následně každých deset let. Nebude-li prohlášení včetně důkazů předloženo, popř. nebudou-li uplatněny řádné důvody pro neužívání, ochrana na území USA zanikne.

Další specifika přihlašování ochranných známek do USA

Jak uvádí Úřad průmyslového vlastnictví na svých stránkách [1], přihlašovatelé by měli věnovat náležitou pozornost zařazení výrobků a služeb. USPTO neakceptuje příliš vágní či široké vymezení výrobků či služeb, pro které je nárokována známkoprávní ochrana. Velice často se tak stává, že USPTO po podání přihlášky přihlašovatele vyzývá k upřesnění seznamu tříd výrobků a služeb.

V případě nedostatků přihlášky ochranné známky obdrží přihlašovatel oznámení o prozatímním odmítnutí. Přihlašovatel, popř. jeho zástupce, musí odpovědět přímo USPTO, a to ve lhůtě 6 měsíců a nedostatky odstranit.

Dalším specifikem je možnost zastupování před úřadem USPTO. Zástupcem přihlašovatele může být pouze advokát zapsaný u komory při Nejvyšších soudech jednotlivých států USA. Zahraniční advokáti nejsou s několika výjimkami k zastupování před USPTO oprávněni.

Užívání symbolů Trademark [™] a Registered Trademark [®] u ochranných známek USA

V souvislosti s ochrannými známkami v USA se setkáváme se symboly Trademark [™] a Registered Trademark [®]. Symbol [™] se v USA užívá pro označení, u kterých zatím probíhá proces registrace ochranné známky. Užívání tohoto symbolu není povinné, ale je na území USA obvyklé. Jedná se o způsob informování veřejnosti, že označení si někdo nárokuje jako ochrannou známku. Zákon o ochranných známkách platný na území České republiky [2] užívání tohoto symbolu nikterak neupravuje a tento symbol se v ČR neužívá. Symbol [®] znamená „registered trademark“, užívá se tedy k označení ochranných známek, které již v USA prošly procesem registrace a jsou zapsány v rejstříku ochranných známek. S tímto symbolem pracuje i český zákon o ochranných známkách, který stanovuje, že vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku [®] [3].

Závěr

Jedním z nástrojů legálního konkurenčního boje, smyslem kterého je přesvědčit zákazníka, aby si často z velké nabídky výrobků a služeb vybral zboží nebo službu patřící konkrétním podnikateli, je bezesporu ochranná známka. I přesto, že vstupní investice nejsou v malé výši, ochranné známky mohou v budoucnu představovat nemalou majetkovou hodnotu podniku.

Registrace české národní ochranné známky a ochranné známky EU se v některých ohledech od registrace ochranné známky s platností na území USA liší. Před podáním přihlášky ochranné známky do USA by se měl každý přihlašovatel seznámit s pravidly registrace a připravit se na požadavky USPTO.



Mgr. Ing. Petra Lupieňská,
advokátka

[Šetina, Komendová & Partners s.r.o., advokátní kancelář](#)

Florianova 440/17
612 00 Brno

Tel.: +420 724 380 478
e-mail: petra.lupienska@akskp.cz

[1] K dispozici >>> [zde](#).

[2] Zákon č. 41/2003, o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

[3] § 8 odst. 1 zákona č. 41/2003, o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Nová „tlačítková“ povinnost pro e-shopy](#)
- [Digital Omnibus: Revoluce v datech, nebo jen nová zátěž pro podnikatele?](#)
- [Právní due diligence nemovitostí: na co se v praxi skutečně zaměřit](#)
- [Hmotněprávní opatrovník obchodní korporace: mezi efektivní ochranou a zásahem do korporáční autonomie](#)
- [Zákon Lugového: jak Rusko přepisuje pravidla mezinárodních arbitráží](#)
- [Novelizace nařízení EU o odlesňování \(EUDR\)](#)
- [Prekluze důvodu neplatnosti VH](#)
- [Jak zahájit provoz mezinárodní letecké linky do České republiky \(EU\): právní požadavky pro aerolinky ze třetích zemí](#)
- [TOP 5 judikátů z korporátního práva za rok 2025](#)
- [Odštěpný závod zahraniční společnosti optikou NIS2: Jak správně určit velikost podniku?](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 31. - létající pořizovatel ve světle nového stavebního zákona](#)