

### Příchod nového roku ve znamení ochranných známek

S příchodem nového roku nabyla dne 1. ledna 2019 účinnosti novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, která transponuje do českého právního řádu především směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Novela přináší hned několik novinek a změn, které by vlastníci ochranných známek měli vést v patnosti.

#### Větší zátěž pro majitele ochranných známek

Před zmíněnou novelou zákona o ochranných známkách platilo, že Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) prováděl u přihlašovaného označení automaticky průzkum, zda je toto označení shodné se starší ochrannou známkou jiného vlastníka či nikoli. Pokud Úřad dospěl k závěru, že přihlašované označení je shodné s již zapsanou ochrannou známkou, pak zápis nového označení zamítl.

**Nově Úřad tento průzkum provádět nebude.** Každé přihlašované označení bude zveřejněno ve Věstníku Úřadu a bude pouze na majitelích ochranných známek, aby během dvou měsíců od tohoto zveřejnění podali námítky proti zápisu nového označení z důvodu jeho shodnosti s jejich ochrannou známkou. Nebude-li shodnost v této lhůtě namítnuta, bude přihlašované označení zapsáno jako ochranná známka. I po zápisu nového označení jako ochranné známky však mají majitelé starších ochranných známek možnost hájit svá práva podáním návrhu na vyslovení neplatnosti nové ochranné známky. Takový postup je však o poznání delší a složitější, než v případě podání námitek.

Změna právní úpravy tedy v tomto ohledu apeluje na vlastníky ochranných známek, aby pravidelně kontrolovali nově přihlašovaná označení a zamezili tak případným zdouhavým řízením o prohlášení neplatnosti nové ochranné známky. Shodnost se starší ochrannou známkou by měli současně kontrolovat i přihlašovatelé nových označení. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že jejich označení nebude zapsáno vůbec, případně bude i po provedeném zápisu prohlášeno za neplatné.

#### Změna definice ochranné známky

Dle právní úpravy účinné do 31. prosince 2018 mohlo ochrannou známkou tvořit pouze takové označení, které bylo graficky znázornitelné a které bylo způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků či služeb jiné osoby. Novela zákona o ochranných známkách tuto definici mění, a to tak, že **požadavek grafické znázornitelnosti označení zcela vypouští**. Ochrannou známkou tak může nově tvořit jakékoliv označení, které je způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků či služeb jiné osoby a které umožňuje jak veřejnosti, tak příslušným orgánům jasně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovu ochranné známky.

Novela zákona o ochranných známkách touto změnou otevírá dveře k registraci tzv. netradičních ochranných známek (např. ochranných známek zvukových, pohybových či multimediálních). Ochranné známky tak budou moci být vyjádřeny například ve formátu MP3 či JPEG.

## Nové druhy ochranných známek

Novela zákona o ochranných známkách dále připojuje k tomuto zákonu nově přílohu č. 1 a přílohu č. 2. V příloze č. 1 jsou uvedeny druhy ochranných známek a způsoby jejich vyjádření. Od nového roku se tak nově setkáme například s **poziční ochrannou známkou**, pro kterou je charakteristické, na jakém místě/pozici je na výrobku uvedena, **ochrannou známkou se vzorem**, která je tvořena pravidelně se opakujícími prvky anebo **certifikační ochrannou známkou**, která je určitým garantem kvality či vlastností výrobku či služby, pro které je registrována.

Pokud si nevíte rady s tím, jak monitorovat svou ochrannou známku, máte zájem o registraci ochranné známky nového druhu nebo se chcete dozvědět více o novele zákona o ochranných známkách, je vám náš tým odborníků pro právo duševního vlastnictví rád k dispozici.

#### VAŠE KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Lucie Kianková, BA  
advokátka  
IP & IT Law Team Leader

T +420 236 163 720

[lucie.kiankova@roedl.com](mailto:lucie.kiankova@roedl.com)  
[www.roedl.com](http://www.roedl.com)

