



# life-netdesigning

rozvoj manažerských a prezentačných  
dovedností designéra v praxi

## Ochranné známky

# 5P



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

5 X PRAXE: cyklus přednášek a workshopů pro studenty designu **5P**  
Ochranné známky

# Nehmotná aktiva často představují nejhodnotnější obchodní aktiva společnosti

**Petr Beránek**

**07. 11. 2012**

**18.00-19.30**

**Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem**

**PROTEBE** LIVE

**FUD**

**CZECHDESIGN/CZ**



Projekt realizuje PROTEBE live / partnery projektu jsou Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, CZECHDESIGN.CZ a Asociace užité grafiky a grafického designu

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

**www.lifenetdesigning.info**

**facebook: life-netdesigning**

PROTEBE live, o. s.

Hájek 27, 363 01 Ostrov

kontaktní osoba: Jiří Hanek – manažer projektových aktivit, T: 774 232 046, E: jiri@tebe.cz

© **PROTEBE** LIVE

# Partnerství pro praxi Sítě pro informace

## 0 projektu Life-netdesigning

Projekt **Life-netdesigning** iniciovali absolventi oboru grafický design s cílem obohatit výuku na vysokých uměleckoprůmyslových školách o praktické oblasti, které studenti využijí i po absolutoriu. Projekt také počítá se zapojením studentů do reálné praxe již v průběhu studia a šířením osvěty o oboru grafický design.

Primárně se tedy tento projekt snaží dovybavit studenty potřebnými manažerskými, prezentačními a komunikačními dovednostmi, které doplní jejich kreativní vzdělání. Druhou stranu, zadavatele, chce zase seznámit s pracovními postupy grafického designu a užitečností profesionála. Oba subjekty by rád sblížil a navedl k efektivní spolupráci, ke které je důležité vzájemné pochopení, vstřícnost, respekt a partnerství – ty jsou zárukou dobré spolupráce vedoucí ke kvalitnímu výsledku.

Zkrátka usilujeme o zjednodušení komunikace a spolupráce designérů s jejich klienty a klientů s jejich designéry.

Grafický design a vizuální komunikace jsou specializované disciplíny, které se vyučují na vysokých školách. Každoročně tyto školy opustí desítky absolventů, připravených dělat čest těmto oborům. Naším úkolem je dát o tomto kreativním potenciálu vědět podnikatelům a veřejné správě, pro které může být prostředkem k zhodnocení jejich statků v oblasti jak duševního vlastnictví, tak ekonomických hodnot. Design je důležitým stavebním prvkem konkurenceschopnosti firem. Vizuální komunikace umožňuje efektivní a kultivovaný způsob jednání s cílovými skupinami, zákazníky nebo odběrateli služeb.

Jde o poměrně novou a v České republice dynamicky se rozvíjející oblast, jejíž potenciál stále ještě nebyl dostatečně zužitkován a doceněn.

Proto se projekt kromě mladých designérů snaží zapojit i druhou stranu – podnikatele, veřejnou správu, všechny, kteří by mohli grafický design potřebovat a využívat jeho služeb a tvůrčího přínosu. Autoři projektu se rozhodli iniciovat přednášky nejen pro studenty, ale také pro podnikatele i představitele veřejné správy a chystají se vydat i názornou příručku, ve které shrnou témata a postupy související s jednáním designérů se svými klienty a klientů se svými designéry.

## Důležité pojmy

### Ochranná známka

Odlišuje výrobky nebo služby různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a tím usnadňuje spotřebitelům výběr, zbavuje zboží anonymity a odkazuje na jeho původ.

Vyjadřuje soutěžní postavení svého majitele na trhu výrobků a služeb a stává se významným nástrojem k získání a udržení soutěžní pozice vůči dalším soutěžitelům. Kromě této funkce má též funkci rozlišovací, ochrannou a monopolizační.

Ochranná známka zabezpečuje též ochranu spotřebitelů a odběratelů poskytováním záruky určité jakosti zboží.

Ochranná známka je také účinným propagačním prostředkem, tím, že je trvale spojena s určitým zbožím určitého výrobce. Dále chrání investice do reklamy a propagace značkových výrobků či služeb.

Registrace ochranných známek přispívá k ekonomickému rozvoji, a to zvláště zlepšením pozice na trhu ve vztahu k zákazníkům, kteří se tak mohou snadněji orientovat v původu výrobků, dále zvyšováním exportních možností prostřednictvím mezinárodní ochrany ochranných známek.

### Rešerše na ochranné známky

Je důležitá při jejich přihlašování, kdy je třeba ověřit, zda přihlašované nebo podobné označení není již pro stejné či podobné výrobky nebo služby pro jiného majitele registrováno.

Analýza výsledku rešerše může pomoci při určování nejsilnějších firem a potenciální konkurence, nebo ji lze využít při mapování zahraničního trhu.

Výsledky rešerší určují, zda již v současné době někdo užívá shodné nebo podobné označení výrobků nebo služeb. V oblasti ochranných známek rozeznáváme rešerše na shodnost a nebo podobnost ochranných známek slovních grafických nebo kombinovaných.



### Způsobilost ochranné známky k zápisu

Označení schopná zápisu do rejstříku ochranných známek musí být hlavně:

- graficky znázornitelná
- schopná rozlišit výrobky a služby pocházející od různých podnikatelů

Jedná se o označení vyjádřené pomocí slov, písmen, číslic, kresby nebo tvarem výrobku či obalu, popřípadě jejich kombinací:

- **slovní**
- **obrazová**
- **kombinovaná**
- **třírozměrná**

Ochranné známky mohou být užívány jako:

- ochranné známky firmy
- ochranné známky pro jednotlivé výrobky
- ochranné známky obchodní společnosti
- ochranné známky služeb
- kolektivní ochranné známky

Označení, která mohou být registrována jako ochranné známky:

- slova
- jména
- podpisy
- písmena, čísla
- loga
- akronymy, kombinace písmen nebo čísel
- slogany
- piktogramy, obrázky, design, grafika
- portréty
- soubor písmen, slov a grafických prvků
- etikety, viněty
- prostorové (tří-rozměrné) předměty, jako například zboží nebo jeho obaly
- barvy nebo kombinace barev
- znělky nebo muzikální fráze

### Slovní označení

Jsou to libovolně tvořená slova nebo více slov, jména, příjmení fyz. osob, názvy

obchodní firmy, označení značkových výrobků nebo služeb apod. a vyjadřují se převážně běžným písmem. Pokud se slovní označení kombinuje například s jeho grafickým ztvárněním, jde o označení kombinovaná (nebo také slovní grafická či označení slovní v grafické úpravě).

### Označení tvořená jednotlivými písmeny nebo číslicemi

Např. označení „IBM“ pro kancelářskou techniku nebo všeobecně známá ochranná známka „BBC“. V těchto případech nesmí být pochyb o rozlišovací schopnosti takových označení, pokud tomu tak není, vyžaduje se v průběhu řízení o zápisu průkaz o jejich tzv. vžitosti.

### Smyslená (fantazijní)

Označení tvořená slovy, kresbami, obrázky a symboly mívají většinou dobrou rozlišovací způsobilost (výborným příkladem je často citované smyšlené slovní označení „KODAK“).

### Barevná označení

Často se přihlašují současně s černobílou variantou ochranné známky, čímž se chrání oba typy provedení. Barva sama o sobě se zpravidla nepokládá za registrovatelné označení. Za registrovatelnou lze pokládat kombinaci dvou barev nebo odstínů, v takovém případě ale už jde o barevnou kresbu takové kombinace. Pokrývá-li barva obrazec nebo trojrozměrný předmět, pak je chráněným označením ne barva sama o sobě, ale spojení barvy s tímto předmětem či obrazcem. V některých zemích je nutné dodržet přesně specifikovaný odstín dané barvy.

### Prostorová označení (trojrozměrná)

Jsou většinou vytvářena ve tvaru výrobku. U takového označení musí přihlašovatel předložit zároveň i jeho plošné vyobrazení (např. náčrt). Mezi prostorová označení zahrnujeme i holografická označení. V některých případech Úřad vyžaduje, aby přihlašovatel prostorového označení předložil další upřesňující vyobrazení, případně slovní popis či vzorek.

### Ze zápisu do rejstříku ochranných známek jsou vyloučena označení, která:

- nemají rozlišovací způsobilost
- nemohou být graficky znázorněna (např. zvuková, čichová, světelná a další neznázornitelná označení; výjimku mají například USA, kde lze zapsat a chránit zvukové označení)



- sestávají ze značek a údajů o druhu a původu zboží (druhovému označení jako „boty“, „dorty“, „hrubá mouka“), jakosti a kvalitě zboží či služeb („nejlepší“, „první“, „jedinečný“, „extra speciál“), o zeměpisném původu a době výroby produktu
- odporují veřejnému pořádku a dobrým mravům (nemravné obrázky, slovní a kombinovaná označení, symboly provokující násilí a nenávisť, symboly propagující drogy, rasismus apod.)
- obsahují znaky vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženské symboly
- jsou klamavá (co se týče např. povahy výrobku či zeměpisného původu)
- sestávají výhradně ze značek nebo obvyklých označení (označení obvyklých v běžném jazyce, používaných v dobré víře a v obchodních zvyklostech, např. „ČSN“, „CZ“)
- jsou tvořená výhradně tvarem výrobku (vychází se obecně z principu, že tvar výrobku nebo geometrického obrazce není možné monopolizovat pro jediného přihlašovatele, podobně jako např. u zeměpisných názvů)
- jsou v rozporu se závazky z mezinárodních smluv (závazky vyplývající především z článku 6 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví)

### Jaké prvky by měla ideální ochranná známka obsahovat

Přihlašované označení musí být utvořeno ze slov, písmen nebo číslic nebo může být kresbou nebo tvarem obalu výrobku, případně kombinací těchto prvků. Při podání přihlášky musí již být v definitivní formě a tvaru. Po podání přihlášky již nelze měnit vzhled ochranné známky. Změnu lze zajistit pouze novou přihláškou.

Zdroj: <http://ochranné-znamky.info/>

### Distinktivita

Rozlišovací způsobilost – je vždy posuzována ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám.

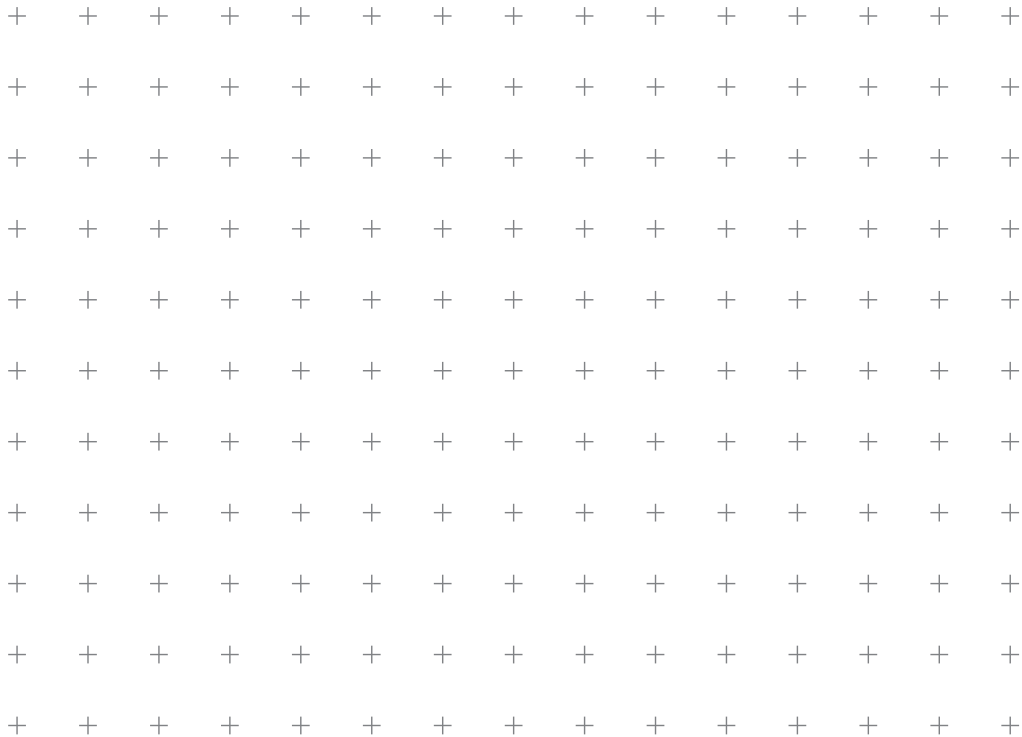
### Distinktivní prvek (prvky)

Takový prvek označení, na jehož základě bude průměrný spotřebitel schopen odlišit na relevantním trhu výrobky či služby jednoho subjektu od výrobků a služeb subjektu druhého. Distinktivní prvek je nadán vůči chráněným (přihlašovaným) výrobkům a službám určitým stupněm fantazijnosti a originality (např. v rámci ochranné známky „ŠKODA AUTO“, která chrání výrobky „osobní automobily“,

je distinktivním prvkem prvek „ŠKODA“; naopak, bude-li nějaký subjekt přihlašovat ochrannou známku ve znění „JABLKA A HRUŠKY“ pro výrobky „potravin“, bude takové označení ve vztahu k uvedeným výrobkům vyhodnoceno Úřadem jako nedistinktivní (resp. druhové), neboť ani jeden z prvků tvořících předmětné označení není ve vztahu k potravinám dostatečně originální a fantazijní, tzn. distinktivní – jedná se v této souvislosti o naprosto běžná slova, bez rozlišovací způsobilosti.

### Známková řada

Ochranné známky téhož vlastníka, jejichž známkový motiv (brand-core) je založen na společném známkovém prvku. Jedná se o jakousi „rodinu“ ochranných známek (např. „ČD“, „ČD Cargo“, „ČD travel CESTOVNÍ KANCELÁŘ“ nebo „FERNET STOCK“, „FERNET STOCK MINT“, „FERNET STOCK MENTA“, „FERNET STOCK CITRUS“...).



## FAQ designéra

(nejčastěji kladené otázky)

### Jaká jsou rizika pro designéry, kteří navrhují logo a jednotný vizuální styl v případě požadavku klienta registrovat logo jako ochrannou známku?

Riziko lze spatřovat zejména v nespokojenosti klienta, který nebude při podání přihlášky ochranné známky v podobě předmětného loga úspěšný, tedy když bude přihláška ochranné známky zamítnuta. Designér by již při prvním kontaktu s klientem měl získat ucelený přehled, co klient od loga (budoucí ochranné známky) očekává – jaké výrobky či služby hodlá předmětným označením na trhu chránit a jakou má o podobě označení představu (alespoň v základních rysech). Na základě těchto informací by designer měl provést základní rešerši v databázi ÚPV či jiné, aby byl schopen klientovi již v počáteční fázi spolupráce říci:

- Takhle to nepůjde, takové označení Vám s vysokou pravděpodobností Úřad zamítne z důvodu kolize se starší ochrannou známkou, popř. z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti (distinktivní) aj. (absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti).
- Toto označení zřejmě projde ke zveřejnění do Věstníku (Úřad ex offio nebude proti takovému označení nic namítat, neboť není v konfliktu se starší ochrannou známkou, má rozlišovací způsobilost, není druhové apod.), ale je vysoce pravděpodobné, že třetí subjekty podají námítky proti zápisu tohoto označení do rejstříku ochranných známek (budou považovat předmětné přihlašované označení jako zásah do svých starších práv, např. z důvodu pravděpodobnosti záměny). Výsledkem může být tedy i v tomto případě zamítnutí přihlášky.
- Ano, to by mělo být v pořádku, zdá se, že Vámi požadované označení bude splňovat všechny předpoklady k tomu, aby se bez problémů a rychle stalo ochrannou známkou.

### Jak těmto rizikům předcházet?

Nejlépe včasnou spoluprací s klientem – viz výše, klient by měl být seznámen s ri-

ziky, které hrozí, designér by na druhou stranu měl být informován o všem, co by mohlo mít vliv na zápisnou způsobilost budoucího označení. Měl by tedy být dostatečně informován o tom, pro jaké výrobky a služby hodlá klient budoucí ochrannou známku používat – a na základě této informace se pokusí klienta navést na takové zadání, které bude mít z hlediska známkoprávního smysl a vyhlídky na úspěch. V opačném případě hrozí vznik sice velmi pěkného označení, avšak z hlediska známkové ochrany nepoužitelného.

### **Kdo nese odpovědnost za to, že výsledek mé práce bude bez problému možné registrovat jako ochrannou známku?**

Jednoznačně by to měl být klient – on zadává požadavek, on má možnost se průběžně seznamovat s výsledky práce, a má samozřejmě poslední slovo. Designér by však v každém případě měl klienta poučit o základních rizicích, která jsou s jeho požadavkem spojeny, a to již před samotným započítím grafických prací. Bude-li např. klient tvrději setrvávat na své představě budoucího označení v té podobě a znění, ve které bude požadované označení evidentně nedistinktivní ve vztahu k nárokovaným výrobkům a službám nebo např. v rozporu s dobrými mravy (a následně v řízení o přihlášce neuspěje), je zjevné, že by designér neměl nést žádnou odpovědnost za tento neúspěch. Pouze splnil zadání svého klienta, navíc s tím, že jej na riziko upozornil.

### **Co dělá ochrannou známku ochrannou známkou?**

Je to schopnost individualizovat výrobky a služby jednoho subjektu od výrobků a služeb subjektu druhého. Např. jde-li si kupovat spotřebitel do obchodu sušenky, měl by jednoznačně již pouhým vizuálním kontaktem s obalem výrobku být schopen jasně rozpoznat, že např. sušenky „BEBE Dobré ráno“ (Opavia) jsou produktem jiného subjektu, nežli sušenky umístěné v regálu opodál, označené jako „SEDITA“ (I. D. C. Holding) – tyto výrobky by tedy neměl zaměnit; naopak, mělo by být zcela zjevné, že se jedná o dva výrobce, resp. konkurenty na trhu. V ideálním případě by si měl při jakémkoliv kontaktu s ochrannou známkou spotřebitel vytvořit jasnou asociaci na konkrétního vlastníka ochranné známky, resp. jeho výrobky (uslyším v rádiu „Škoda auto“, a automaticky si vybavím mladoboleslavskou automobilku a vozy Škoda, uvidím v novinách titulky „Pilsner Urquell již není tak hořký jako býval“ – je mi ihned jasné, že článek bude o plzeňském Prazdroji a jeho pivu).

### **„Navrhuj logo“ v. „Navrhuj ochrannou známku“ Je v tom rozdíl?**

Každé logo se může stát ochrannou známkou, splňuje-li zápisnou způsobilost.



O ochranné známce lze hovořit až od okamžiku jejího zápisu do rejstříku ochranných známek. Ve fázi příprav loga můžeme hovořit z hlediska známkoprávního o „označení“, ve fázi zápisného řízení o „přihlášce ochranné známky či přihlašovaném označení“.

### **Jak mám při navrhování loga a jednotného vizuálního stylu uvažovat, abych klientovi nabídl řešení silné a dobře fungující ochranné známky?**

Provést základní rešerši (popř. přimět klienta aby ji provedl, objednal...) a následně zvolit (doporučit klientovi) takovou podobu označení (loga), která obsahuje vysoce distinktivní prvky (ať již slovní či obrazové) ve vztahu k nárokovanému seznamu výrobků a služeb. Označení (budoucí ochranná známka) by mělo mít rozumný počet prvků (co nejvíce z nich distinktivních), aby si je spotřebitel velmi rychle osvojil a do budoucna vždy spojoval s klientem (přihlašovatelem).

### **Jak řešit registraci ochranné známky u variabilních a generativních systémů jednotného vizuálního stylu?**

Řešení je vždy individuální. U variantních podob loga jde pro potřebu registrace zpravidla o známkové řady. V tomto případě je třeba počítat s násobením nákladů na přihlašování ochranných známek ze strany zadavatele. Je doporučeno vždy konkrétní návrh variabilního systému jednotného vizuálního stylu konzultovat s patentovými zástupci, nebo zaměstnanci Úřadu průmyslového vlastnictví.

### **Na co nesmím zapomenout já jako designér?**

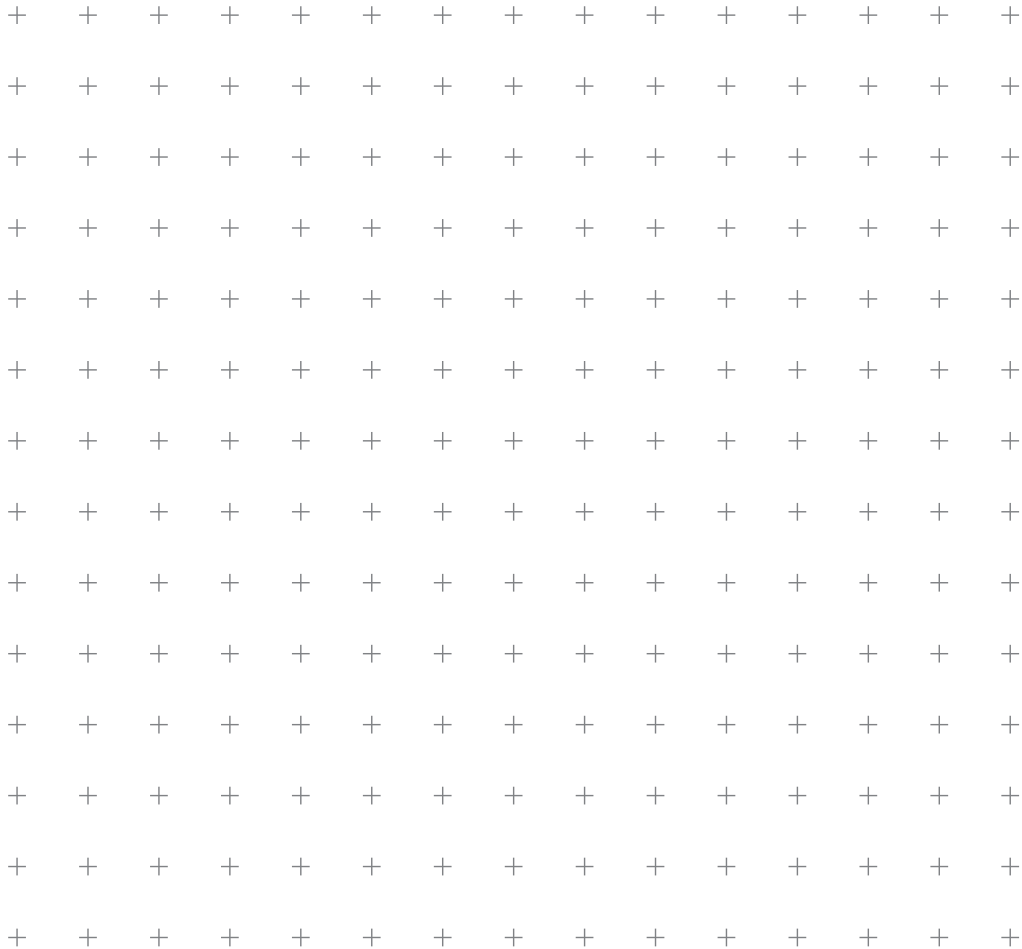
Cílem ochranné známky je individualizace výrobků a služeb na trhu, tudíž není vhodné tvořit příliš složitá označení, která si spotřebitel dobře nezapamatuje. Na druhé straně je vhodné se vyvarovat absolutní jednoduchosti, zejména osamoceným základním geometrickým tvarům bez dalších distinktivních prvků, popř. bez specifického uspořádání apod. Designér by tedy měl mít vždy na paměti, že tvoří logo či označení, které musí být **DISTINKTIVNÍ** ve vztahu k výrobkům a službám klienta.

### **Na co nesmí zapomenout klient?**

Ani sebekrásnější designéřsky zpracovaná označení se nemohou stát ochrannými známkami, nespĺňují-li zápisnou způsobilost podle známkového zákona. Klient by měl mít vždy na paměti, že cílem ochranné známky není jen pěkný obrazový motiv, ale především ona několikrát zdůrazňovaná individualizace výrobků a služeb různých subjektů na trhu.

### Co bych měl já jako profesionální designér doporučit klientovi v oblasti ochranných známek a ochrany duševního vlastnictví?

Zejména vyhýbat se konfliktům se staršími vlastníky práv a důkladně si rozmyslet, jaká očekávání od ochranné známky klient má; stěžejní je popřemýšlet o rozlišovací způsobilosti připravovaného označení, a samozřejmě je důležité umět klientovi říci, že by v dané věci bylo vhodné nechat se zastupovat patentovým zástupcem, neboť hrozí určitá rizika (a zároveň ho odkázat na seznam patentových kanceláří).



## Klíčová slova

patentová kancelář  
 patentový zástupce  
 námitky proti zápisu  
 přihláška ochranné známky  
 ochranná známka  
 známková řada  
 kolize  
 odmítnutí zápisu  
 zamítnutí zápisu  
 rejstřík ochranných známek  
 distinktivní prvek (prvky)  
 ÚPV (Úřad průmyslového vlastnictví)  
 OHIM (Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu)  
 WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví)



# Důležité odkazy

**informační portál o ochranných známkách**

<http://ochranne-znamky.info/>

**Úřad průmyslového vlastnictví – ÚPV**

<http://www.upv.cz>

**Světová organizace duševního vlastnictví – WIPO**

<http://www.wipo.int>

**seznam patentových zástupců v ČR**

<http://www.patzastupci.cz/>

**databáze ochranných známek (ÚPV, OHIM, WIPO) s účinky na území ČR**

<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.oza.formular>

**třídníky výrobků a služeb, mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek (vídeňské třídění)**

<http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridniky-ochranne-znamky.html>

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**JUDr. Petr Beránek, Ph.D. (1979)**

Vystudoval Právníckou fakultu ZČU v Plzni (2004) – od roku 2008 je zde odborným asistentem na Katedře právních dějin; v roce 2009 se stal členem rozkladové komise Úřadu průmyslového vlastnictví, kde mj. přednáší v rámci Institutu průmyslově právní výchovy.