

# Obranné a sériové ochranné známky v zemích anglo-americké a smíšené právní tradice

## Defensive and Series Trademarks in Countries of the Anglo-American and Mixed Legal Tradition

Eva ADLEROVÁ<sup>1</sup>

### ABSTRAKT

Předmětem tohoto článku je představení obranné a sériové ochranné známky v zemích anglo-amerického a smíšeného právního systému. Obranné ochranné známky jsou formou ochranné známky, užívané k zabránění porušení primární ochranné známky. Naopak, sériové ochranné známky, představují řadu ochranných známek, které jsou si navzájem podobné a liší se pouze v aspektech, které neovlivňují celkovou identitu ochranné známky.

### ABSTRACT

The subject of this article is the introduction of a defensive and series trademark in countries of the Anglo-American and mixed law system. Defensive trademarks are a form of trademark, used to prevent infringement of a primary trademark. On the other hand, the series trademarks are a series of trademarks, which are similar to each other and differ only in aspects that do not affect the overall identity of the trademark.

### Klíčová slova

anglo-americký právní systém, Austrálie, Filipíny, Indie, Izrael, Jižní Afrika, Kypr, obranné ochranné známky, passing off, sériové ochranné známky, Seychely, Singapur, smíšený právní systém, Spojené království, Spojené státy americké

### Key words

Anglo-American law system, Australia, Philippines, India, Israel, South Africa, Cyprus, defensive trademarks, passing off, series trademarks, Seychelles, Singapore, mixed legal system, United Kingdom, United States of America

### Úvod

Ochranné známky mohou být tvořené různými označeními a mohou mít různou povahu, která je specifická ve vztahu k tomu, o jaký druh ochranné známky se jedná. Mezi základní druhy řadíme ochranné známky pro výrobky a ochranné známky pro služby, které jsou obecně nejčastěji užívané v obchodním styku. Vedle nich existují i další druhy ochranných známek, jejichž zastoupení shledáváme

v celosvětovém měřítku. Jedná se o kolektivní ochranné známky, certifikační ochranné známky či všeobecně známé známky nebo různé netradiční ochranné známky, jako jsou kupříkladu ochranné známky tvořené jen barvou či kombinací barev, zvukové nebo pohybové ochranné známky. Certifikační ochranné známky a netradiční ochranné známky mají přitom dlouhou tradici v zemích s anglo-americkým právním systémem, odkud se postupně rozšířily i do zemí se smíšeným právním systémem. Není tomu tak

<sup>1</sup> Mgr. Eva Adlerová, Ph.D. pracuje v Centru pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, kde se věnuje právní problematice v oblasti duševního vlastnictví, zejména ochranným známkám a vyučuje v rámci kurzu Management of Science and Innovation. Současně se podílí i na transferu předmětů duševního vlastnictví do komerční sféry ve spolupráci s Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP), dceřinou společností Univerzity Karlovy. Kontakt: Centrum pro přenos poznatků a technologií Petřská 1180/3, 110 00, Praha 1, email: eva.adlerova@ruk.cuni.cz.

dlouho, kdy tyto ochranné známky byly přijaty i v rámci známkového práva Evropské unie (dále jen EU)<sup>2</sup> a následně implementovány i do českého známkového práva, což nepochybně přispělo k celosvětové harmonizaci známkového práva a sblížení právních systémů napříč zeměmi s odlišným právním systémem. Ačkoli hovoříme o harmonizaci známkového práva ve světě, stále můžeme shledat rozdílnosti, kromě jiného, se to vztahuje i na druhy ochranných známek. U některých zemí, jejichž právo se řadí k anglo-americkému a smíšenému právnímu systému, jsou přípustné k zápisu i **tzv. obranné ochranné známky**. Tyto ochranné známky v podstatě suplují všeobecně známé známky. Dále **tzv. sériové ochranné známky**, které jsou specifické tím, že zastupují řadu ochranných známek.

Cílem tohoto příspěvku je umožnit čtenářům nahlédnout do jiného právního systému než kontinentálního a představit i takové druhy ochranných známek, které v rámci evropského kontextu známkového práva neznáme, přestože v některých zemích odlišného právního systému se tradičně užívají a mají své specifické postavení v oblasti ochranných známek. Pozornost bude věnována jen vybraným zemím.

### Obranné známky

Obranné ochranné známky jsou charakteristickým prvkem anglo-amerického právního systému. Jedná se v podstatě o dodatečnou ochranu pro vlastníka zapsané ochranné známky, která je známá u relevantní části spotřebitelské veřejnosti a to ve vztahu k určitým výrobkům a/nebo službám. Země, jejichž tamní známkoprávní systém umožňuje vlastníkům ochranných známek i zápis obranných ochranných známek, tak poskytují právní nástroj pro rozšíření ochrany o další výrobky a/nebo služby a to nad rámec výrobků a/nebo služeb, pro které byly původně zapsány. V tomto případě však vlastník ochranné známky nemá v úmyslu tyto výrobky a/nebo služby užívat, ale prostřednictvím tohoto právního nástroje se snaží zabránit třetím stranám v užívání shodné či podobné ochranné známky pro nesouvisející výrobky a/nebo služby. Zápis obranné ochranné známky je účelný způsob, jak ochránit všeobecně známou známku před jejím porušením a těžením z reputace, kterou si u relevantní části spotřebitelské veřejnosti na určitém trhu výrobků a/nebo služeb získala a jak z povahy této ochranné známky vyplývá, takový zápis může být umožněn pouze vlastníkům již zapsaných ochranných známek. Vlastník přihlášky ochranné známky tuto možnost nemá.

Tento způsob ochrany nám může připadat povědomý, lze ho totiž přirovnat k dodatečné ochraně, kterou může získat český vlastník všeobecně známé známky, pakliže prokáže, že jeho ochranná známka navíc dosáhla i dobrého jména u relevantní části spotřebitelské veřejnosti. V tomto případě může být ochrana ochranné známky rozšířena nad rámec výrobků a/nebo služeb, než pro které byla původně zapsána, čímž je vlastníkovu takové ochranné známky umožněno namítat proti zápisu ochranné známky, přihlašované pro nepodobné výrobky a/nebo služby, pokud by takový zápis poukazoval na jakýkoli vztah mezi těmito výrobky a/nebo službami a všeobecně známou známkou s dobrým jménem.<sup>3</sup>

Ochranná známka, u níž je prokázáno jejím vlastníkem, že získala pozoruhodnou prestiž v důsledku jejího intenzivního užívání ve vztahu k určitým výrobkům a/nebo službám, pro které byla zapsána, může být zapsána jako ochranná známka obranná pro nesouvisející výrobky a/nebo služby, existuje-li pravděpodobnost, že se spotřebitelé mohou domnívat o spojení mezi těmito jinými výrobky a/nebo službami a výrobky a/nebo službami této všeobecně známé známky, které byly nárokovány v rámci primárního zápisu. Obranná ochranná známka slouží ve své podstatě jako tzv. blokovací mechanismus proti později podaným přihláškám ochranných známek, které by se takovým zápisem snažily těžit z reputace, kterou si ochranná známka získala u části veřejnosti. Zápis obranné ochranné známky je proto žádoucím a vhodným způsobem, jak ochránit všeobecně známou známku před jejím porušením.<sup>4</sup>

Nespornou výhodou je, že zápis obranné ochranné známky není podmíněn jejím užíváním v době podání přihlášky, ani záměrem ji užívat poté, co bude zapsána ve vztahu k těmto jiným výrobkům a/nebo službám. Zápis obranné ochranné známky může pomoci odvrátit případné náklady a úsilí spojené s námitkami, odvoláním či soudním sporem tím, že brání přijetí později podaných přihlášek ochranných známek pro shodné či podobné ochranné známky a shodné nebo podobné výrobky a/nebo služby. Jak již bylo dříve naznačeno, obranná ochranná známka není navíc zranitelná pro výmaz z příslušného rejstříku, jestliže není užívána ve vztahu k výrobkům a/nebo službám, pro které byla zapsána. Totéž však neplatí v případě hlavní ochranné známky, pro který byl učiněn primární zápis. Ta může být zranitelná vůči možnému výmazu v důsledku jejího neužívání či nedostatečného užívání.<sup>5</sup> Pokud by k tomu došlo, mělo by to nepochybně vliv i na zápis obranné ochranné známky, která je závislá na existenci hlavní ochranné známky. Je proto nutné vždy dbát o udržení primárního zápisu.

<sup>2</sup> Pozn. Nutno ovšem podotknout, že některé národní známkové systémy EU, certifikační ochranné známky znaly ještě předtím, než byl tento druh oficiálně implementován do známkoprávního rámce EU.

<sup>3</sup> § 6 (d) Zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>4</sup> ADLEROVA, E., MACHŮ, M., PECKOVÁ, A. Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 81. ISBN: 978-80-7598-001-4.

<sup>5</sup> O'Donnell, M. Australia: Defensive Trade Marks. 2009. [online]. [cit. 19-10-2021]. Dostupné z: <http://www.mondaq.com/australia/x/74232/Trademark/Defensive+Trade+Marks>

Je vhodné taktéž podotknout, že ve srovnání se standardní přihláškou ochranné známky, je přihláška obranné ochranné známky nákladnější a především, společně s přihláškou, je nutné předložit i řadu důkazních materiálů. Zápisné úřady těch zemí, kde je tento druh ochranné známky přípustný, si musí být jisté, že požadovaný zápis je oprávněný. Z toho důvodu je nutné najít právní oporu v předkládaných dokumentech, které budou souviset přirozeně s otázkou, jak v těsné blízkosti se nacházejí nové výrobky a/nebo služby na jedné straně a výrobky a/nebo služby zahrnuté v rámci primárního zápisu na straně druhé.<sup>6</sup> Požadavek na rozsah a formu předkládaných důkazních materiálů se může lišit země od země. Proto je vhodné se s nimi seznámit v dostatečném předstihu před samotným podáním přihlášky.

Pokud nyní nahlédneme na jednoho z představitelů anglo-amerického právního systému, konkrétně Austrálii, můžeme shledat, že je zde význam obranných ochranných známek odbornou veřejností často vyzdvihován a uváděn do souvislosti se Spojenými státy americkými (dále jen USA), kdy se apeluje na to, aby bylo tohoto ochranného instrumentu užíváno, přičemž se v této souvislosti uvádějí tři hlavní důvody: Za prvé, na rozdíl od USA, Austrálie nedisponuje právním předpisem proti tzv. jednání, které by mohlo poškodit jedinečnost nebo rozlišovací způsobilost všeobecně známé známky (tzv. dilution<sup>7</sup>). Za druhé, z nedávné praxe je patrné, jak snadno lze dosáhnout výmazu ochranných známek či omezit jejich rozsah výrobků a/nebo služeb z titulu nedostatečného užívání. Za třetí, zápis obranné ochranné známky může představovat pohodlnější a nákladově efektivnější způsob, než uplatňování předpisu o protiprávním jednání dle zákona o ochranných známkách z roku 1995 (dále jen „zákon“), anebo uplatňování passing off<sup>8</sup> v případě klamavého a podvodného jednání v rámci australského spotřebitelského práva.<sup>9</sup> Aby došlo k úspěšnému zápisu obranné ochranné známky

Trade Mark	Primary registration/s cover	Defensive registration covers
<b>NIKE</b>	all goods in class 25	beers and non-alcoholic beverages
<b>FACEBOOK</b>	telecommunication services; computer services; online directory information services; social networking services; software; clothing	a broad range of goods and services including, travelling bags, beers, non-alcoholic beverages, transport, packaging and storing of goods, services for providing food and drink
<b>DYSON</b>	vacuum cleaners	a broad range of goods and services including cleaning preparations, refrigerating apparatus and toy household appliances
<b>BLACK CAVIAR</b>	live animals, horses; articles for horses; figurines.	a broad range of goods and services including cosmetics, pharmaceutical preparations and confectionary
<b>ALDI</b>	retail and wholesale services; department stores, supermarkets, grocery, variety, liquor and discount stores; packaging and transportation of goods; provision of food and drinks	a broad range of goods and services in all 45 classes including firearms, medical services, veterinary services, tattooing and security services

Obr. 1: Úspěšně zapsané obranné známky

u Australského zápisného úřadu<sup>10</sup>, musí být prokázány zejména následující skutečnosti: i) reputace ochranné známky – prokázání trvání a rozsah užívání, zeměpisné oblasti kde je ochranná známka užívána, podrobnosti o reklamě a propagaci ochranné známky, včetně vzorků, ii) proč potenciální spotřebitelé pravděpodobně odvodí spojení s ochrannou známkou – takové prohlášení musí vysvětlit důvod, na základě kterého se žádá o zápis obranné ochranné známky, v neposlední řadě je nutné předložit iii) jakékoli další relevantní materiály – kupříkladu prohlášení učiněné spotřebiteli předmětného obchodu nebo výsledky z odborně provedeného průzkumu trhu.<sup>11</sup> Je patrné, že získat obrannou ochrannou známku se podaří skutečně jen tomu, jehož známka dosáhne na trhu s výrobky a/nebo službami určitého povědomí, reputace. Míra pověsti, která má být prokázána, se přitom odvíjí od skutečnosti, jak blízce souvisejí výrobky a/nebo služby zahrnuté v přihlášce obranné ochranné známky s výrobky a/nebo službami, které jsou zahrnuté v rámci primárního zápisu ochranné

6 FindLaw Australia. Defensive trade mark registrations: Proactive protection for well-known trade marks. [online]. [cit. 10-10-2021]. Dostupné z: <http://www.findlaw.com.au/articles/887/defensive-trade-mark-registrations-proactive-prote.aspx>

7 Pozn. Tento pojem zahrnuje neoprávněné užití všeobecně známé známky jiného subjektu pro (zpravidla) nesouvisející výrobky a/nebo služby, tj. výrobky a/nebo služby, které jsou často odlišné a mají jen nepatrnou souvislost s výrobky a/nebo službami majitele všeobecně známé známky. Kupříkladu všeobecně známá známka užívaná jednou společností pro zahradní náčiní by mohla být poškozena, pokud jiný závod začne užívat podobnou známku pro kosmetiku. Takové jednání může vést k tomu, že původní všeobecně známá známka začne ztrácet svou schopnost označovat jediný zdroj výrobků a/nebo služeb. Takové jednání je tedy zásahem do práv k ochranné známce.

8 Ke zn. Passing off se vztahuje na práva na označení a bývá častým žalobním důvodem v soudních sporech. V českém právu je ho možné přiřadit ke skutkové podstatě „Vyvolání nebezpečí záměny“ v § 2981 NOZ.

9 ADLEROVA, E., MACHŮ, M., Ochrana duševního vlastnictví ve státech anglo-americké a smíšené právní tradice. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 52. ISBN: 978-80-7598-001-4.

10 Pozn. Označován jako „IP Australia“.

11 Neilson, L. Should defensive trade marks be part of your portfolio protection strategy? 2016. [online]. [cit. 09-10-2021].

Dostupné z: [https://www.fbrice.com.au/publication/Should\\_defensive\\_trade\\_marks\\_be\\_part\\_of\\_your\\_portfolio\\_protection\\_strategy.aspx](https://www.fbrice.com.au/publication/Should_defensive_trade_marks_be_part_of_your_portfolio_protection_strategy.aspx)

známky. Níže je možné vidět některé z úspěšně zapsaných obranných ochranných známek.<sup>12</sup>

Ačkoli je tento druh ochranné známky příznačný pro země s anglo-americkým právním systémem, můžeme se s ním dnes setkat i v zemích se smíšeným právním systémem. Konkrétně se jedná o země jako Izrael, Seychely či Jižní Afrika.

### Sériové známky

Dalším charakteristickým prvkem zemí s anglo-americkým právním systémem jsou tzv. sériové ochranné známky. Jejich původ nacházíme ve Spojeném království, a jak samotný název napovídá, jedná se o tzv. sérii ochranných známek. Specifická povaha těchto ochranných známek spočívá v tom, že jsou si vzájemně podobné ve svých podstatných prvcích a naopak odlišné v těch prvcích, které nemají vliv na rozlišovací způsobilost, tím zůstává zachována identita ochranné známky. To znamená, že celkový dojem ochranných známek musí zůstat stejný, zejména s ohledem na podobnost vizuální a fonetickou. Benefitem sériových ochranných známek je možnost prostřednictvím jediného zápisu, získat ochranu pro sérii vzájemně se podobajících ochranných známek a tím dosáhnout širší ochrany namísto toho, aby bylo nutné podávat několik samostatných přihlášek a hradit náklady s nimi spojené.

S ohledem na původ sériových ochranných známek, jsou nejvíce populární právě ve Spojeném království, kde jsou tradičně užívány. To však neznamená, že jsou užívány v takovém rozsahu, jako tomu je kupříkladu u běžných ochranných známek. Ve skutečnosti není tak snadné dosáhnout úspěšného zápisu sériové ochranné známky. Asi 40% z podaných přihlášek, nesplňuje zápisné podmínky, to je poměrně významné číslo.<sup>13</sup>

Přihláška sériové ochranné známky musí ze své podstaty obsahovat několik způsobů ztvárnění ochranné známky, aby ji bylo možné kvalifikovat jako sériovou ochrannou známku. Zápisný úřad Spojeného království<sup>14</sup> připouští maximálně šest variant způsobů ztvárnění ochranné známky v jediné přihlášce. Pokud je žádán zápis více než dvou, je nutné počítat s dodatečnými poplatky, které se navíc mohou lišit země od země.<sup>15</sup> Ochranné známky v přihlášce, by kromě toho, že jsou vizuálně a foneticky stejné, měly nést i shodný sémantický význam a jakékoli odlišné prvky musí být pouze nepatrného charakteru. Po podání

přihlášky, je průzkumovým referentem vybrán jeden typ ochranné známky, který je z jeho pohledu nejkompaktnější variantou v sérii uvedených ochranných známek.<sup>16</sup>

Vzhledem k tomu, že právní institut sériových ochranných známek není součástí známkoprávního rámce EU, je v této souvislosti zajímavé zmínit, jeden již starší soudní případ<sup>17</sup> vedený ve věci *Comic Enterprises vs. Twentieth Century Fox Film Corporation*.<sup>18</sup> Tento spor skončil u Nejvyššího soudu<sup>19</sup>, který byl ze strany společnosti *Comic Enterprises* kromě jiného dotazován, zdali jejich sériová ochranná známka



zapsaná ve Spojeném království, je kompatibilní se Směrnicí o ochranných známkách EU (2008/95/EC). Dotaz vzešel na základě podaných námitek ze strany společnosti *Twentieth Century Fox Film Corporation*, která se opírala o právní tvrzení, že ochranná známka je neplatná, protože představuje sériovou ochrannou známku a právní předpisy Spojeného království (Zákon o ochranných známkách z roku 1994), které takový zápis připouští, by měly být považovány za neslučitelné se Směrnicí o ochranných známkách EU, ze kterých vyplývá, že ochranná známka musí být znakem ve smyslu jediného znaku, schopného grafického znázornění. Soud po seznámení s příslušnou právní úpravou Zákona o ochranných známkách a Směrnicí o ochranných známkách EU, nakonec rozhodl ve prospěch společnosti *Comic Enterprises*. Došel k závěru, že tvrzení společnosti *Twentieth Century Fox Film Corporation* není správné, zejména proto, že zápisem sériových ochranných známek nedochází k novému druhu ochranné známky, ale jedná se o formu zápisu ochranných známek, které jsou si velmi podobné, a proto jsou v souladu s požadavky uvedenými ve Směrnici o ochranných známkách EU. Soud poukázal na skutečnost, že ochranná známka, která je zapsána jako součást série ochranných známek, je sama o sobě snadno přístupná, srozumitelná a bude jednoznačně vnímána jako ochranná známka, která byla zapsána samostatně. Soud v tomto ohledu argumentoval dále tím, že prvky, ve kterých se série ochranných známek liší, nemá vliv na vnímání ochranné známky a její celkovou totožnost. Též

<sup>12</sup> Tamtéž.

<sup>13</sup> GOV.UK. Guidance. Trade mark series applications. Aktualizováno 2018. [online]. [cit. 12-10-2021].

Dostupné z: <https://www.gov.uk/guidance/trade-mark-series-applications>

<sup>14</sup> Pozn. Označován jako „Intellectual Property Office“.

<sup>15</sup> Pozn. První a druhá známka jsou zahrnuty v počátečním poplatku za přihlášku, každá další známka podléhá dodatečnému poplatku ve výši 50 liber ve Spojeném království.

<sup>16</sup> Harper Macleod LLP. What is a series of trade marks? 2016. [online]. [cit. 13-10-2021].

Dostupné z: <https://www.harpermacleod.co.uk/hm-insights/2016/october/what-is-a-series-of-trade-marks/>

<sup>17</sup> Pozn. Rozhodnutí ve věci *Comic Enterprises vs. Twentieth Century Fox Film Corporation* ze dne 7.2.2014 EWHC 185 (Ch)




<sup>18</sup> Pozn. Společnost *Comic Enterprises* je ve Spojeném království známá tím, že zde provozuje řadu komediálních míst označujících se jako „Glee Club“ a/nebo *Glee Comedy Club*. Naopak společnost *Twentieth Century Fox Film Corporation* je známá jako filmová, televizní a produkční společnost, produkující televizní seriál s názvem „Glee“. Společnost *Comic Enterprises* v roce 1999 zaregistrovala ochrannou známku „Glee“.

<sup>19</sup> Pozn. England and Wales High Court (Chancery Division) Decisions



bylo zmíněno, že zápisem sériové ochranné známky dochází k zápisu několika velmi podobných ochranných známek, které jsou vedené pod shodným číslem zápisu, a proto lze na ně aplikovat ustanovení o neužívání, stejně jako je tomu u jakékoli jiné ochranné známky. To jinými slovy znamená, že pokud je užívána alespoň jedna ze série ochranných známek, nemohou být ostatní zrušené z důvodu jejich neužívání.<sup>20</sup> Takové rozhodnutí představovalo významný právní zdroj pro budoucí podobné právní otázky.

Stěžejním prvkem u sériových ochranných známek, je jejich zpracování, které není vždy nejšťastnější, jak můžeme dovodit ze samotné praxe, která ukazuje na velkou míru přihlášek, které nevyhoví zápisným podmínkám. Pro bližší pochopení této problematiky je níže uvedena skupina sériových ochranných známek, které vyhověly zápisným požadavkům a skupina těch, které těmto požadavkům naopak nevyhověly včetně uvedení důvodů.<sup>21</sup>

<p><b>Bhive</b></p>  <p><b>X</b> This is not a series because the marks do not look the same. The second mark is different because it contains an image.</p>	<p><b>Paint box</b> <b>Paynt box</b></p> <p><b>X</b> This is not a series. The first mark has a clear meaning, but the second mark does not.</p>
<p></p> <p><b>✓</b> This is a series because the marks look the same even though one is in colour and the other is in greyscale. The difference in colours does not affect the identity of the mark.</p>	<p></p> <p><b>X</b> This is not a series. The two marks are the same simple shape, but the different colour alters their appearance.</p>
<p><b>RoomLock</b> <b>Room Lock</b></p> <p><b>✓</b> This is a series because the marks consist of a combination of two dictionary words which sound and mean the same, even when they are joined together.</p>	<p><b>Catscan</b> <b>Cats can</b></p> <p><b>X</b> This is not a series because the first mark could be pronounced in two different ways, namely 'cat scan' or 'cats can'. The second mark would only ever be pronounced 'cats can'.</p>
<p><b>WeLike</b> <b>WeLike Ltd</b> <b>WeLike Limited</b></p> <p><b>X</b> This is not a series. The second and third marks are a series because they are the same limited company name. The first mark is not a series with either as it is not a company name.</p>	<p><b>WeLike</b> <b>WeLike.com</b></p> <p><b>X</b> This is not a series because the two marks do not mean the same thing. The first mark is just two words joined together, but the second mark is an internet top level domain name.</p>

Obr. 2: Sériové ochranné známky

Z dalších zástupců anglo-amerického právního systému, kde se můžeme setkat se sériovými ochrannými známkami, lze zmínit Austrálii. Ta je zajímavá zejména z důvodu toho, že Australský úřad duševního vlastnictví připouští k zápisu i sériové ochranné známky, které obsahují rozdílná slova s ohledem na druh výrobku nebo služby, pro které mají být využívány. Kupříkladu „IDAK OBLEČENÍ, IDAK FOOTWEAR, IDAK HEADGEAR“ v rámci třídy 25, kam spadají oděvy, obuv, pokrývky hlavy. Společným znakem je slovo „IDAK“, které je doplněno o další slovo, jenž určuje oblast, kde má být ochranná známka užívána. Tato slova nejsou považována za tak významná, aby měla dopad na celkové vnímání ochranné známky. Jinak by tomu bylo v případě užití slov „IDAK“, „idak“, kde naopak odlišná velikost písmen, je už vnímána jako rozdíl, který má dopad na rozlišovací způsobilost a celkovou identitu ochranné známky.<sup>22</sup> Sériové ochranné známky se společným dominantním prvkem, lišící se pouze v aspektu, určující druh výrobku nebo služby, mohou být způsobilé zápisu jako sériové ochranné známky, jak dokládá následující příklad: „FOXTEL FOOTY VIEW, FOXTEL CRICKET VIEW, FOXTEL TENNIS VIEW, FOXTEL KIDS VIEW, FOXTEL NEWS VIEW, FOXTEL MOVIE VIEW“, které si nechala úspěšně zapsat společnost Twentieth Century Fox Film Corporation. Kromě rozdílů s ohledem na kategorii výrobku či služby, je přípustné do série ochranných známek promítnout i odlišné prvky, pokud jde o počet, cenu, kvalitu či umístění, jak je znázorněno na následujícím příkladu:



Obr. 3: Sériová ochranná známka společnosti Twentieth Century Fox Film Corporation

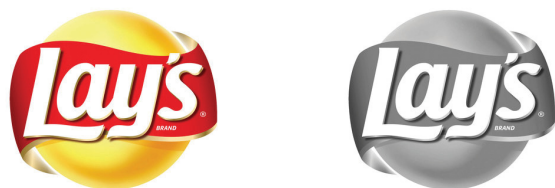
20 Stephens Scown. Sanjay, R. What are series marks. Aktualizováno 2021. [online]. [cit. 15-10-2021]. Dostupné z: <https://www.stephens-scown.co.uk/intellectual-property-2/what-are-series-marks/>, dále PALMER BIGGS IP. [online]. [cit. 15-10-2021]. Dostupné z: <https://www.pbip.com/news/63-comic-enterprises-ltd-v-twentieth-century-fox-film-corporation>, dále Trademark Blog Kluwer IP Law. [online]. [cit.15-10-2021]. Dostupné z: <http://trademarkblog.kluweriplaw.com/wp-content/uploads/sites/58/2016/03/2014-EWHC-185-Ch.pdf>

21 GOV.UK. Guidance. Trade mark series applications. 2017. [online]. [cit. 29-10-2021]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/guidance/trade-mark-series-applications>

22 Australian Government. IP Australia. Trade mark series applications. [online]. [cit. 29-10-2021].

Dostupné z: <https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks/types-of-trade-marks/other-types-trade-marks>

Pokud jsou podstatné prvky zachovány, mohou se sériové ochranné známky lišit i v jejich barevném ztvárnění, jako je tomu u značek „Lays“<sup>23</sup> či „SHANGHAI DRAGONS“<sup>24</sup>



Obr. 4: Sériová ochranná známka značky Lay's



Obr. 5: Sériová ochranná známka SHANGHAI DRAGONS

K zápisu jsou přípustné též sériové ochranné známky, které výše uvedené aspekty kombinují. Toho využila kupříkladu společnost FBG Holdings (UK), která prodává oblíbené nápoje, zejména mezi mládeží.<sup>25</sup>



Obr. 6: Sériová ochranná známka společnosti FBG Holdings (UK)

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že sériové ochranné známky mohou být přihlašovány v různé formě ztvárnění,

přičemž každá z nich podléhá specifickým požadavkům. Pro posouzení zápisuschopnosti sériové ochranné známky je podstatné, jaká její část se mění. Obecně platí, že pokud se mění ta část, která je popisná (kupříkladu druh výrobku nebo služby) nebo kterákoli jiná část postrádající rozlišovací způsobilost, nemělo by to být na překážku zápisu. Za součást sériové ochranné známky můžeme považovat kupříkladu následující:

- přidání slova na konec ochranné známky v případě, že dané slovo je zcela popisné a zůstává zachována identita ochranné známky;
- změna písma za podmínky, že se jedná o standardní písmo;
- přidání názvu místa na konec ochranné známky v případě, že zůstává zachována identita ochranné známky;
- malá a velká písmena, pokud to nemá vliv na identitu ochranné známky, uvést lze LV=GREEN HEART FOUNDATION a LV=Green Heart Foundation;
- přidání minimální stylizace, tím může být třeba okraj;
- změna konfigurace jako v případě Dr. Lori Beth Bisbey a Doctor Lori Beth Bisbey<sup>26</sup>

Z praxe lze dovodit, že nejobtížněji se dosahuje úspěšného zápisu u sériových ochranných známek, které jsou tvořené jen slovním prvkem, což dokládá další zástupce anglo-amerického právního systému, kterým je Singapur, kde jsou tyto ochranné známky též přípustné k zápisu dle zákona o ochranných známkách (Cap. 332, 2005 Rev. Ed.). V tomto ohledu je poukazováno na obezřetnost v užití rozdílné velikosti písma, která mnohdy způsobí rozdíly ve výslovnosti, potažmo významu. Zatímco užití rozdílné velikosti písmen u sériové ochranné známky ve znění CHERRY, Cherry, nemá vliv na její výslovnost, ani význam, užití odlišné velikosti písmen u slov SWEETORANGE a SweetoRange, jistě už takový vliv má.<sup>27</sup>

Sériové ochranné známky se postupně rozšířily i do zemí se smíšeným právním systémem jako jsou Indie či Kypr. Naopak nejsou zatím přípustné v zemích, jako je Izrael, Filipíny či Jižní Afrika. Pokud nahlédneme na Indii, existence těchto ochranných známek je přirozeně dána tím, že právní předpisy vztahující se k ochranným známkám vychází z anglických předpisů. Indický zákon o ochranných známkách z roku 1999 je v podstatě věrohodnou kopií anglického zákona o ochranných známkách z roku 1994. Sériové ochranné známky mají tak svou tradici i zde v Indii, nutno však dodat, že v porovnání se Spojeným královstvím, je tento druh ochranných známek stále ve vývoji, jelikož počet soudních rozhodnutí, který by blíže specifikoval postavení sériových ochranných známek, pravidla jejich užívání či rozsah ochrany, je stále nízký.<sup>28</sup> Zápis sériových ochranných známek je kromě Indie přípustný kupříkladu i na Kypru, kde jsou definovány následujícím způsobem:

23 Epiphany law. Series Trademark Applications. 2011. [online]. [cit. 17-10-2021].

Dostupné z: <https://epiphany.law/articles/trademarks-branding/series-trademark-applications>

24 udl Intellectual Property. What are series trademarks? [online]. [cit. 23-10-2021]. Dostupné z: [A Guide To Series Trademarks | UDL](https://www.ipo.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_8-series-of-marks_apr2017.pdf)

25 Epiphany law. Series Trademark Applications. 2011 [online]. [cit. 17-10-2021]. Dostupné z: <https://epiphany.law/articles/trademarks-branding/series-trademark-applications>

26 udl Intellectual Property. What are series trademarks? [online]. [cit. 23-10-2021]. Dostupné z: [A Guide To Series Trademarks | UDL](https://www.ipo.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_8-series-of-marks_apr2017.pdf)

27 Intellectual Property Office of Singapore. 2017. Series of marks. [online]. [cit. 24-10-2021]. Dostupné z: [https://www.ipo.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm\\_work-manual\\_8-series-of-marks\\_apr2017.pdf](https://www.ipo.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_8-series-of-marks_apr2017.pdf)

28 Agarwal, R. Trademark Series, Concept and Position in India. 2021. [online]. [cit. 25-10-2021].

Dostupné z: <https://selvams.com/blog/trademark-series-concept-and-position-in-india/>

„řada známek, vzájemně se podobajících, pokud jde o jejich podstatné údaje, které se liší pouze v záležitostech, které nemají podstatný vliv na totožnost ochranné známky a budou považovány za související ochranné známky. Podmínkou pro přijetí přihlášky je, aby zápisný úřad byl spokojen s danými ochrannými známkami, představující sérii“.<sup>29</sup> Definiční vymezení sériové ochranné známky je podobné, jako v jiných zemích, ovšem odlišně se může přistupovat k tomu, jaká série ochranných známek je odpovídající zápisným podmínkám a jaká už nikoli. To se může lišit země od země.

## Závěr

Z výše uvedeného příspěvku je zřejmé, že navzdory významné a dlouhotrvající harmonizaci známkového práva v celosvětovém měřítku, stále nacházíme značné rozdíly, které jsou patrné s ohledem na právní tradici, ze které daná země historicky vychází. Představení právního institutu obranných a sériových ochranných známek, je jen nepatrným nahlédnutím na rozdílné aspekty, které nacházíme, pokud se podíváme na jiné právní systémy, než je systém kontinentální. Obranné ochranné známky, jejichž původ nalézáme ve Spojeném království, v době, kdy právní předpisy Spojeného království vztahující se k ochranným známkám ještě neznaly institut všeobecně známé známky, představovaly významný právní instrument, který je tradičně užíván až dodnes. Můžeme se s ním setkat u několika zástupců anglo-amerického, stejně jako smíšeného právního systému. To se vztahuje i na další známkoprávní institut, konkrétně sériové ochranné známky, které jsou jedním z dalších charakteristických rysů anglo-amerického právního systému. Rozšíření obranných a sériových ochranných známek do zemí se smíšeným právním systémem, poukazuje na vliv právního systému anglo-amerického, který se čím dál více projevuje nejen v zemích se smíšeným právním systémem, ale i v rámci evropského známkového práva, pro který je příznačný právní systém kontinentální, což dokládá mimo jiné začlenění certifikačních nebo netradičních ochranných známek do známkoprávního rámce EU v uplynulých letech.

## Literatura

- ADLEROVA, E., MACHŮ, M., Ochrana duševního vlastnictví ve státech anglo-americké a smíšené právní tradice. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2018. 52. ISBN: 978-80-7598-001-4.
- ADLEROVA, E., MACHŮ, M., PECKOVÁ, A. Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2017. 81. ISBN: 978-80-7598-001-4.
- Agarwal, R. Trademark Series, Concept and Position in India, 2021. Dostupné z: <https://selvams.com/blog/trademark-series-concept-and-position-in-india/>

ARNOLD & SIEDSMA. CYPRUS. PART 2. TRADE MARKS, (6) Series of marks. Dostupné z: <https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ08ywrnfAhVQ3aQKHck2BskQ-FjAKegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.neocleous.com%2Fpublications%2Fdownload%2Fmanual-of-industrial-property.pdf&usg=AOvVaw3Xv6Al6RQAnOXjY3OoQTSI>

Australian Government. IP Australia. Trade mark series applications. Dostupné z: <https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks/types-of-trade-marks/other-types-trade-marks>

Epiphanylaw.SeriesTrademarkApplications.2011.Dostupné z: <https://epiphany.law/articles/trademarks-branding-series-trademark-applications>

FindLaw Australia. Defensive trade mark registrations: Proactive protection for well-known trade marks. Dostupné z: <http://www.findlaw.com.au/articles/887/defensive-trade-mark-registrations-proactive-prote.aspx>

GOV.UK. Guidance. Trade mark series applications, Aktualizováno 2018. Dostupné z: <https://www.gov.uk/guidance/trade-mark-series-applications>

Harper Macleod LLP. What is a series of trade marks? 2016. Dostupné z: <https://www.harpermacleod.co.uk/hm-insights/2016/october/what-is-a-series-of-trade-marks/>

Intellectual Property Office of Singapore, 2017. Series of marks. Dostupné z: [https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm\\_work-manual\\_8-series-of-marks\\_apr2017.pdf](https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/infopacks/tm_work-manual_8-series-of-marks_apr2017.pdf)

Neilson, L. Should defensive trade marks be part of your portfolio protection strategy? 2016. Dostupné z: [https://www.fbrice.com.au/publication/Should\\_defensive\\_trade\\_marks\\_be\\_part\\_of\\_your\\_portfolio\\_protection\\_strategy.aspx](https://www.fbrice.com.au/publication/Should_defensive_trade_marks_be_part_of_your_portfolio_protection_strategy.aspx)

O'Donell, M. Australia: Defensive Trade Marks. 2009. Dostupné z: <http://www.mondaq.com/australia/x/74232/Trademark/Defensive+Trade+Marks>

PALMER BIGGS IP. Dostupné z: <https://www.pbip.com/news/63-comic-enterprises-ltd-v-twentieth-century-fox-film-corporation>

Stephens Scown. Sanjay, R. What are series marks, Aktualizováno 2021. Dostupné z: <https://www.stephens-scown.co.uk/intellectual-property-2/what-are-series-marks/>

Trademark Blog Kluwer IP Law. Dostupné z: <http://trademarkblog.kluweriplaw.com/wp-content/uploads/sites/58/2016/03/2014-EWHC-185-Ch.pdf>

udl Intellectual Property. What are series trademarks? Dostupné z: [A Guide To Series Trademarks | UDL](https://www.udl.com.au/insights/what-are-series-trademarks)

<sup>29</sup> ARNOLD & SIEDSMA. CYPRUS. PART 2. TRADE MARKS, (6) Series of marks. [online]. [cit. 25-10-2021]. Dostupné z: <https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ08ywrnfAhVQ3aQKHck2BskQ-FjAKegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.neocleous.com%2Fpublications%2Fdownload%2Fmanual-of-industrial-property.pdf&usg=AOvVaw3Xv6Al6RQAnOXjY3OoQTSI>