

Novela zákona o ochranných známkách v České republice a na Slovensku – čeho se mají bát vlastníci ochranných známek od 1. 1. 2019?

Dne 1. 1. 2019 v České republice a dne 14. 1. 2019 na Slovensku nabyde účinnosti novela zákona o ochranných známkách („Novela“), která vychází z evropské směrnice. Novela je značně rozsáhlá a přináší pro vlastníky ochranných známek několik důležitých změn. Za jednu z nejvýznamnějších považujeme, že Úřad průmyslového vlastnictví v České republice a na Slovensku přestane z úřední povinnosti zamítat nové přihlášky ochranných známek, které jsou shodné se staršími zapsanými ochrannými známkami. Může tak nastat situace, kdy bez vědomí vlastníka příslušný úřad zapíše identickou ochrannou známku. Jak lze této nepříjemné situaci předejít, vysvětlujeme níže.

Stávající situace

V současné době Úřad průmyslového vlastnictví v České republice i na Slovensku funguje tak, že pokud obdrží novou přihlášku ochranné známky, která je shodná se staršími ochrannými známkami zapsanými pro shodné výrobky a služby („**konfliktní označení**“), potom takovou přihlášku zamítne. Úřady se tímto konfliktem zabývají automaticky. Aniž by vlastník starší ochranné známky věděl, že je shodné označení přihlašováno, je tato přihláška konfliktního označení úřady zamítnuta a nová ochranná známka není zapsána. Tento postup vyplývá z § 6 stále ještě účinného zákona o ochranných známkách.

Situace po Novele

V obou státech bude výše uvedený § 6 Novelou zrušen. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 se důvod zamítnutí přesouvá mezi tzv. relativní námitkové důvody do ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), a úřady tak od ledna 2019 již nebudou konfliktní označení z úřední povinnosti zamítat.

Prakticky to znamená, že nové přihlášky konfliktních označení budou úřady automaticky zveřejňovat v rejstřících ochranných známek, a pokud proti nim nebudou ve lhůtě 3 měsíců podány vlastníky starších shodných ochranných známek námitky, budou tato konfliktní

označení platně zapsána. To se bude týkat nejen přihlášek podaných až po účinnosti Novelu, ale též přihlášek podaných ještě před její účinností, které dosud nebyly zveřejněny.

Dle důvodové zprávy byl zrušením tohoto ustanovení odstraněn nesoulad v postavení vlastníků ochranných známek v řízeních před Úřadem pro průmyslové vlastnictví a Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví.

Řešení pro vlastníky

Tato změna pro vlastníky ochranných známek znamená, že **úřad již nebude z úřední povinnosti hlídat přihlášky konfliktních označení a tyto zamítat.** Naopak to budou vlastníci zapsaných ochranných známek, kteří by si měli sami aktivně hlídat nové přihlášky ochranných známek a v případě přihlášky konfliktního označení podat námitky do 3 měsíců od jejich zveřejnění.

V opačném případě budou konfliktní označení zapsány jako ochranné známky, což může být pro starší vlastníky velmi nepříjemná, byť stále řešitelná situace. Již zapsané ochranné známky je samozřejmě možné zneplatnit nebo zrušit, ale jedná se o finančně a časově náročnější proces.

Nejvhodnějším způsobem, jak předejít registraci konfliktního označení, je **pravidelný monitoring nových přihlášek.** Naše advokátní kancelář tuto službu zajišťuje pro své klienty již řadu let.

Jedná se o automatizovaný, zpravidla měsíční monitoring, na základě kterého dokážeme zavčas identifikovat nejen konfliktní označení, ale také přihlášky, které mohou být podobné starším ochranným známkám. O těchto přihláškách v pravidelných intervalech informujeme klienty a následně typicky zahajujeme námitkové řízení nebo iniciujeme jednání s přihlašovatelem za účelem zpětvzetí přihlášky konfliktního označení.

IP Flash

prosinec 2018

Další změny dle Novely

Novela přináší mnoho dalších důležitých změn, jako jsou nové druhy ochranných známek (například zvuková, pohybová), zavedení průkazu řádného užívání namítané ochranné známky starší pěti let v řízení o námitkách, zrušení námitkového důvodu v případě podání přihlášky

k ochranné známce ve zlé víře, možnost zápisu certifikační kolektivní známky, úpravu procesu registrace ochranných známek, možnost zákazu užití ochranné známky v obchodní firmě (názvu) třetího a další.

Autoři:

Robert Nešpůrek | Partner
Ivan Rámeš | Partner



HAVEL & PARTNERS získala cenu Právnická firma roku 2018 v kategorii Duševní vlastnictví

Právo duševního vlastnictví představuje jednu z nejnáměšnějších a neustále rostoucích právních specializací kanceláře. Právní tým pod vedením partnera a spoluzakladatele kanceláře Roberta Nešpůrka a partnera Ivana Rámeše patří s počtem 15 právníků mezi vůbec největší poradenskou skupinu s tímto zaměřením v ČR a na Slovensku. „K úspěšnému budování brandu a ochraně inovativních nápadů patří také jejich právní ochrana. Velice nás těší, že naše po léta budované know-how vyhledává stále více klientů – ať už jde o tuzemské společnosti expandující do zahraničí, významné globální korporace nebo podnikatele, kteří bojují proti padělkům. Jsme rádi, že se tato úspěšná spolupráce promítla do vítězství v kategorii Duševní vlastnictví,“ říká Robert Nešpůrek.



„K úspěšnému budování brandu a ochraně inovativních nápadů patří také jejich právní ochrana. Velice nás těší, že naše po léta budované know-how vyhledává stále více klientů – ať už jde o tuzemské společnosti expandující do zahraničí, významné globální korporace nebo podnikatele, kteří bojují proti padělkům. Jsme rádi, že se tato úspěšná spolupráce promítla do vítězství v kategorii Duševní vlastnictví,“ říká Robert Nešpůrek.

Nejúspěšnější kancelář v ČR a na Slovensku dle počtu nominací a titulů dosavadních ročníků soutěže



Právnická firma roku v České republice (2011–2012, 2014–2018)



Nejlepší právnická firma roku v České republice (2017, 2018)



1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice (2009–2017)



Nejlepší právnická firma pro fúze a akvizice v ČR a na Slovensku (2016)



HAVEL & PARTNERS

ÚSPĚCH SPOJUJE

Náš tým

200 právníků | 400 spolupracovníků

Naši klienti

1 000 klientů | 70 největších světových společností z Fortune 500
50 společností z Czech Top 100 | 7 společností z Czech Top 10

Mezinárodní dosah

Právní poradenství
ve více než **80** zemích světa
ve **12** světových jazycích
až **70%** případů zahrnuje mezinárodní prvek

www.havelpartners.cz

PRAHA

Florentinum, recepce A
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 255 000 111

BRNO

Titanium Business Complex
Nové sady 996/25
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 423 420

OSTRAVA

Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
Česká republika
Tel.: +420 596 110 300

BRATISLAVA

Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900