

VK&t

---

**NEWSLETTER 1/2019**

Novela zákona o ochranných známkách

### **Novela zákona o ochranných známkách 2019**

- Novela zákona o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., účinná od 1.1.2019, přináší řadu změn, které mají sladit systém ochranných známek v ČR se systémem ochranných známek EU. Níže jsou uvedeny nejvýznamnější změny, které jsou důležité pro chování vlastníků ochranných známek.
  1. Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) v rámci zápisného řízení o přihlášce ochranné známky již nemůže z moci úřední namítat starší shodné známky, resp. ochranné známky obsahující shodný prvek.
  2. Požadavek na doložení řádného užívání namítané známky v řízení o námitkách. Namítající může být vyzván, aby doložil důkazy o řádném užívání svých namítaných známek v posledních 5 letech před podáním napadené přihlášky ochranné známky.
  3. Nedobrá víra přihlašovatele při podání přihlášky již není přípustným námitkovým důvodem. Nedobrá víra přihlašovatele však může být důvodem k prohlášení neplatnosti již zapsané ochranné známky.
  4. Nové další druhy ochranných známek.
  5. Certifikační ochranné známky.
  6. Nově je možné poskytnout licenci i k přihlášce ochranné známky.

**Ad 1.**

Úřad již neprovádí známkové rešerše na starší práva a sám starší práva nenamítá. **Ponechává se pouze na vlastnících starších práv, aby si svá práva sami hlídali a případně podávali námitky proti zápisu mladších zveřejněných přihlášek ochranných známek.**

Lhůta pro podání námitek (a všech argumentů a důkazů) proti zápisu přihlášky ochranné známky je 3 měsíce ode dne zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věstníku Úřadu.

Nestihne-li namítající podat námitky (bude mladší známka zapsána do rejstříku ochranných známek), může po zápisu mladší známky podat návrh na prohlášení její neplatnosti. Tento návrh však může podat obvykle nejdéle do 5 let.

**Doporučení:** Sledovat nové přihlášky ochranných známek. Optimálně jednou za 3 měsíce. Minimálně však 1 x dva roky.

**Ad 2.**

Vlastník starší namítané známky může být vyzván přihlašovatelem mladší napadené přihlášky ochranné známky, aby doložil **řádné užívání namítané známky** pro všechny výrobky a služby, pro které je zapsána. Pokud nebude prokázáno řádné užívání pro některé výrobky nebo služby, nebude pro takové výrobky považována starší známka v daném řízení za zapsanou.

Důkazy o řádném užívání musí pokrývat období 5 let před podáním napadené mladší přihlášky ochranné známky.

Důkaz o řádném užívání známky je nutné překládat i v řadě jiných řízení. Například v řízení o prohlášení neplatnosti cizí známky, v řízení o zrušení vlastní známky, v žalobách, ve kterých se uplatňuje právo k ochranné známce.

**Doporučení:** Vlastníci známek by si měli zavést speciální archiv (optimálně elektronický pro každý rok), ve kterém by průběžně ukládali důkazy o řádném užívání svých ochranných známek. Z důkazů musí být zřejmé, v jaké podobě byla známka užívána (pozor na barevné známky), pro jaké konkrétní výrobky/služby, na jakém území, k jakému dni a kým (vlastník známky/nabyvatel licence). Dále musí být z důkazů zřejmé i to pro jak velký objem výrobků/služeb byla známka užívána – množství prodaných výrobků/služeb, finanční údaje o prodaných výrobcích/službách (prodejní ceny, obraty...), jaké byly náklady na propagaci výrobků/služeb.

Optimální jsou faktury, dodací listy, články z médií, inzerce, spotřebitelské průzkumy, případně nabídka z webu. Například nabídka výrobků/služeb z webu: je nutné doložit, že existovala v rozhodném období, jaká byla návštěvnost webu v daném období apod. Na fakturách obvykle není zobrazení známky. Pak je třeba doložit jiným důkazem, např. barevnou fotografií obalu výrobku.

#### **Ad 4.**

Novela zavedla **nové druhy ochranných známek**.

V této souvislosti je nutné upozornit na to, že nové známky, které obsahují slovní i obrazový prvek (nebo jen zvláštní grafiku písma) jsou nově označovány jako obrazové. Dříve se jim říkalo například známky kombinované nebo známky slovní v grafické podobě.

**Nově lze** kromě známek slovních, obrazových, prostorových, barevných (tvořených pouze barvou), registrovat známky poziční (zvláštní způsob, jakým je známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna), se vzorem (s opakujícím se vzorem), zvukové, pohybové, multimediální (audiovizuální), holografické a jiné.

Stále platí podmínka, že ochrannou známkou může být pouze označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

**Ad 5.**

Certifikační ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou.

O zápis certifikační ochranné známky může požádat ten, kdo je způsobilý k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, a nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.

- **Databáze ochranných známek**

Databáze ochranných známek účinných na území ČR je zde:

<https://isdv.upv.cz/webapp/lresdb.oza.frm>

Databáze ochranných známek dalších zemí je zde:

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>

Zákon č. 441/2003 Sb. lze stáhnout např. zde:

<https://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/narodni/zakony.html>

Věříme, že výše uvedené shrnutí usnadní Vaši orientaci v nové právní úpravě. V případě potřeby jsme Vám plně k dispozici pro poskytnutí doplňujících informací nebo právní asistenci v dané oblasti.

Autor: Dana Lukajová, patentová zástupkyně, e-mail: [lukajova@akvk.cz](mailto:lukajova@akvk.cz)

---

Hlavním cílem Newsletterů je poskytnout základní informace k danému tématu a nelze je považovat za vyčerpávající odborný návod. Obsah této publikace slouží pouze k základní orientaci a nevychází ze specifických okolností jednotlivého případu či individuálních potřeb klienta. Před každým právním jednáním v konkrétním případě doporučujeme si vyžádat odbornou právní pomoc, kterou Vám rádi na základě Vaší žádosti poskytneme.