

Novela zákona o ochranných známkách zavádí vyšší nároky na vlastníky ochranných známek v ČR

Dentons Praha

Leden 2019

1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, která zavádí nová pravidla pro vlastníky ochranných známek. Připravili jsme pro Vás stručný popis vybraných bodů novely. Za nejvýznamnější novinku však považujeme změnu v přenosu odpovědnosti za přezkoumání shodnosti ochranné známky z Úřadu průmyslového vlastnictví („ÚPV“) na vlastníka již zaregistrované známky.

Novela přináší mimo jiné následující změny v právu ochranných známek:

1. Vyšší míru odpovědnosti vlastníků ochranných známek – nově ÚPV nebude z úřední povinnosti zkoumat shodnost nové ochranné známky se starší již registrovanou ochrannou známkou; shodnost musí vlastník aktivně namítat v námitkovém řízení;
2. Zavedení možnosti registrace spekulativních ochranných známek (nově není nedostatek dobré víry přihláškou důvodem pro její zamítnutí);
3. Možnost registrace netradičních ochranných známek a certifikačních ochranných známek;
4. Výslovné zakotvení zákazu užívání ochranné známky nebo její části v obchodní firmě nebo názvu třetí osoby bez souhlasu vlastníka ochranné známky;
5. Slabší ochrana vlastníků ochranných známek, kteří je neužívají (např. povinnost doložit řádné užívání ochranné známky po dobu předcházejících 5 let na žádost vlastníka pozdější ochranné známky);
6. Prodloužení lhůty pro odstranění nedostatků přihlášky ochranné známky v návaznosti na její formální posouzení ÚPV z 15 dnů na 2 měsíce;
7. Sjednocení 3 měsíční lhůty pro uplatnění námitek se lhůtou pro uplatnění připomínek třetími osobami, která počíná běžet od okamžiku zveřejnění přihlášky; a
8. Právo ÚPV zrušit ochrannou známku již k okamžiku, kdy nastal důvod jejího zrušení (nikoliv jako dle dosavadní právní úpravy k okamžiku vydání rozhodnutí o zrušení).

I. Posílení odpovědnosti vlastníků ochranných známek (změna úpravy shodnosti ochranné známky se starší ochrannou známkou a možnost registrace tzv. spekulativních ochranných známek)

Novela ruší absolutní důvod nezpůsobilosti k zápisu v případě shodnosti ochranné známky přihlašované pro shodné výrobky či služby se starší ochrannou známkou a přesouvá jej do důvodů relativních, které musí vlastník starší ochranné známky uplatnit v rámci námitkového řízení, jež podléhá správnímu poplatku.

Nová právní úprava tak vyžaduje aktivní obranu vlastníka starší ochranné známky proti identickým

označením přihlašovaným pro identické výrobky a služby. V případě jeho nečinnosti ÚPV novou ochrannou známkou zaregistruje. To klade na vlastníky starších ochranných známek vyšší nároky a nutí je pravidelně monitorovat Věstník ÚPV s přihláškami dotýkajícími se jimi registrovaných ochranných známek. Obranou vlastníka ochranné známky je nadále právo vznést proti přihlášce námitky ve lhůtě 3 měsíců od jejího zveřejnění.

Novela rovněž odstraňuje absolutní důvod nezpůsobilosti k zápisu v podobě požadavku na dobrou víru přihlášky. Nově již tedy ani dobrá víra přihlášky není přezkoumávána ÚPV z moci úřední. V praxi tato změna otevírá možnost registrace tzv. spekulativních

ochranných známek přihlašovaných s kalkulem budoucího prodeje ochranné známky osobě, jež své výrobky označením odpovídajícím ochranné známce opatřuje, ale nemá jej registrováno jako ochrannou známkou. Nicméně, i v tomto případě se může třetí osoba bránit návrhem u ÚPV na vyslovení neplatnosti ochranné známky přihlášené na základě přihlášky, která nebyla podána v dobré víře.

II. Netradiční ochranné známky a certifikační ochranné známky

Odstraněním požadavku grafického znázornění ochranné známky dochází k otevření možnosti registrace tzv. netradičních ochranných známek (zvukových, pohybových, multimediálních, holografických, popř. chuťových či

čichových a dalších), které byly do této doby obtížně graficky znázornitelné.

Namísto grafického znázornění ochranné známky novela požaduje, aby byla ochranná známka vyjádřena způsobem umožňujícím její jasné a přesné určení. V praxi tak budou netradiční známky přikládány k přihlášce ve formátech stanovených ÚPV (jpeg, gif, mp3, či mp4). Rozšířením možnosti registrovat i netradiční ochranné známky novela reaguje na celosvětový trend rozvoje technologií a výrobků a nových výzev pro právo ochranných známek.

Další novinkou je rovněž možnost registrovat certifikační ochrannou známku, jejímž účelem je odlišení výrobků určité kvality, jakosti či přesnosti od výrobků, které takovými kvalitami nedisponují. Certifikační ochranná známka má tedy indikovat, zda určitý výrobek nebo služba má daný standard či nikoliv. O zápis certifikační známky může požádat pouze osoba, která nevykonává podnikatelskou činnost v oblasti dodávání výrobků a poskytování služeb, které jsou certifikovány. Přihláška musí mimo jiné obsahovat pravidla pro její užívání.

III. Užívání ochranné známky nebo její části v obchodní firmě právnické osoby

Zákon nově explicitně zakazuje právnickým osobám užívat bez souhlasu ochrannou známku jiného vlastníka nebo její část v obchodní firmě či názvu. Dochází tak k vyjasnění konfliktu mezi právem vlastníka ochranné známky a právem třetí osoby k obchodní firmě. Dotčené usta-

novení novely staví najisto, že užívání ochranné známky nebo její části v obchodní firmě nebo názvu právnické osoby bez souhlasu vlastníka je porušením práva ochranných známek a jako takové zakládá vlastníkovi ochranné známky právo uplatnit nástroje obrany stanovené známkovým právem.

IV. Důraz na řádné užívání ochranné známky

Novela rozšiřuje důsledky skutečnosti, kdy vlastník ochranné známky svou známku řádně pro registrované výrobky a služby neužívá (např. neumísťuje ji na výrobky nebo obaly zboží). Novela nově zakotvuje právo žadatele o přihlášení ochranné známky žádat v řízení o námitkách po vlastníkově ochranné známky starší 5 let prokázání jejího řádného užívání. V případě, že řádné užívání vlastníkem starší ochranné známky nebude schopen ve lhůtě 4 měsíců doložit, ÚPV jeho námitky zamítne.

Přihlašovatel má tak dle nové právní úpravy v řízení silnější postavení a může po vlastníkově starší ochranné známky žádat prokázání řádného užívání. Účelem je apel na užívání ochranných známek a eliminaci ochranných známek, které vlastníci po výše uvedenou dobu neužívají.

Obdobné platí v případě řízení o prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky. V tomto řízení má návrhovátelem vlastníkem ochrannou známku starší 5 let, který požaduje zneplatnění pozdější ochranné známky jiného vlastníka, povinnost doložit, že svoji ochrannou známku řádně užívá.

V. Úprava lhůt pro doplnění přihlášky a uplatnění připomínek a námitek

Nově dochází ke sjednocení lhůt pro podání námitek, které jsou oprávněni podat vlastníci ochranných známek a připomínek, které podávají třetí osoby. Efektivně tedy dochází ke zkrácení lhůty pro podání připomínek na 3 měsíce od zveřejnění přihlášky. Účelem zkrácení této lhůty má být zjednodušení řízení a snížení objemu bezdůvodných připomínek.

Zároveň novela prodlužuje lhůtu k doplnění přihlášky, pokud nespĺňuje náležitosti stanovené zákonem na nejméně 2 měsíce. V případě, že má přihláška základní nedostatky, považuje se nově za den podání přihlášky až den jejího řádného doplnění.

VI. Řízení o neplatnosti ochranné známky a účinky jejího zrušení

Novela odstraňuje možnost zahájit řízení o neplatnosti ochranné známky z moci úřední. Neplatnosti se lze tedy dovolávat pouze na návrh, a to z absolutních důvodů nezpůsobilosti k zápisu nebo z důvodu rozporu přihlášky s dobrou vírou (v úvahu připadá obrana proti určitým spekulativním ochranným známkám).

Při zrušení ochranné známky na návrh třetí osoby z důvodu jejího neužívání po dobu 5 let, ztrátu schopnosti rozlišovat výrobky a služby či pro klamání veřejnosti, může nově ÚPV zrušit ochrannou známku již k okamžiku, kdy nastal důvod pro její zrušení, nikoliv tedy až k okamžiku právní moci daného rozhodnutí tak, jak platilo dle dosavadní právní úpravy.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Kontakty

Tomáš Bílek

partner

D +420 236 082 226

tomas.bilek@dentons.com



Petr Slach

advokát na pozici counsel

D +420 236 082 201

petr.slach@dentons.com



Adam Přerovský

advokát

D +420 236 082 241

adam.prerovsky@dentons.com

