

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

2003

IV. volební období

288

Vládní návrh

zákon
ze dne2003,

o ochranných známkách

Vládní návrh

Zákon

ze dne ... 2003

o ochranných známkách a o změně některých zákonů (zákon o ochranných známkách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Hlava I Obecná ustanovení

Pojem ochranné známky

§ 1

Označení, která mohou tvořit ochrannou známku

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

CELEX 31989L0104

§ 2

Na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které

- a) jsou zapsány v rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) (dále jen „národní ochranné známky“),
- b) jsou s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nebo Protokolu k Madridské dohodě¹⁾ (dále jen „mezinárodní ochranné známky“),
- c) jsou zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) podle nařízení Rady Evropských společenství o ochranné známce Společenství²⁾ (dále jen „nařízení Rady“) (dále jen „ochranné známky Společenství“),
- d) jsou na území České republiky všeobecně známé (dále jen „všeobecně známé známky“) ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen

¹⁾ Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb. a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989, uveřejněný pod č. 248/1996 Sb.

²⁾ Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, Nařízení Rady Evropských společenství č. 3288/1994 z 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení č. 40/94.

„Pařížská úmluva“³⁾ a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví⁴⁾.

§ 3

Starší ochrannou známkou se s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti (§ 20) pro účely tohoto zákona rozumí

- a) zapsaná, má-li dřívější datum podání,
 1. národní ochranná známka,
 2. mezinárodní ochranná známka,
 3. ochranná známka Společenství,
- b) ochranná známka Společenství, k níž je ve smyslu čl. 34 nařízení Rady ²⁾ uplatněn nárok na vstup do práv ze starší ochranné známky uvedené v písm. a) bod 1 a 2, i když se vlastník této starší známky vzdal nebo známka zanikla,
- c) přihlášená ochranná známka podle písmen a) a b), pokud bude zapsána,
- d) všeobecně známá známka, jejíž ochrana vznikla před datem podání přihlášky pozdější ochranné známky a k tomuto datu dosud trvá.

Důvody pro odmítnutí ochrany

§ 4

Do rejstříku se nezapíše označení:

- e) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1,
- f) které nemá rozlišovací způsobilost,
- g) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností,
- h) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech,
- i) které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu,
- j) které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
- k) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,
- l) přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ,
- m) které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy³⁾, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány,
- n) které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy³⁾, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu,
- o) které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol,

³⁾ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

⁴⁾ Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č. 191/1995 Sb.

- p) jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv,
q) jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

CELEX 31989L0104

§ 5

Označení uvedené v § 4 písmeno b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.

CELEX 31989L0104

§ 6

Do rejstříku se nezapiše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášená nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

CELEX 31989L0104

§ 7

(1) Přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námítky“)

- a) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou;
- b) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známkou, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu;
- c) vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou;
- d) vlastníkem starší všeobecně známé známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v České republice dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo

- službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky;
- e) vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu;
 - f) vlastníkem ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy³⁾ nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace⁴⁾, pokud přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky podle článku 6septies Pařížské úmluvy³⁾ (dále jen „obstaravatel“) na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil;
 - g) uživatelé nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky ochranné známky;
 - h) fyzickou osobou, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva na ochranu osobnosti;
 - i) osobou, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno;
 - j) vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena;
 - k) tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou ochranné známky, která nebyla podána v dobré víře.

(2) Námitky podle odstavce 1 písm. a), b), e) a f) může podat rovněž přihlašovatel ochranných známek v těchto ustanoveních uvedených.

(3) V případě, že osoba oprávněná podat námitky podle odstavce 1 (dále jen „namítající“) po podání námitek udělí písemný souhlas k zápisu přihlášené ochranné známky do rejstříku, platí, že své námitky vzala zpět, a Úřad řízení o námitkách zastaví.

CELEX 31989L0104

Hlava II Účinky ochranné známky

§ 8

Práva z ochranné známky

(1) Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastníkem zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku ochranných známek, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat

- a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou;
- c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

(3) Pro potřeby odstavce 2 se za užívání v obchodním styku považuje zejména

- a) umístování označení na výrobky nebo jejich obaly,
- b) nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,
- c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,
- d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.

(4) V případě neoprávněného zásahu do práv z ochranné známky má vlastník ochranné známky právo domáhat se u soudu⁵⁾ toho, aby porušení nebo ohrožení práva bylo zakázáno a aby následky porušení byly odstraněny; může se též domáhat přiměřeného zadostiučinění, a to i v penězích. Právo na vydání bezdůvodného obohacení a na náhradu škody zůstává nedotčeno.

(5) Vlastník ochranné známky je oprávněn se rovněž domáhat náhrady škody způsobené jednáním uskutečněným v době po zveřejnění přihlášky ochranné známky a přiměřeného zadostiučinění. Soud rozhodne ve věci až po zápisu ochranné známky do rejstříku.

(6) Vlastník ochranné známky má vůči každému, kdo uvádí nebo hodlá uvést na trh výrobky či služby, na nichž nebo na jejichž obalech, popřípadě na dokladech je provázejících je umístěno označení shodné či podobné s jeho ochrannou známkou, právo na informaci o původu výrobků či dokladů provázející výrobky nebo služby; rozhodnout o tomto právu přísluší soudu, který žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení.

(7) Vlastník ochranné známky může požadovat, aby soud nařídil tomu, kdo porušuje nebo ohrožuje práva z ochranné známky, stáhnout z trhu a zničit výrobky, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva chráněného tímto zákonem, popřípadě zničit materiál a nástroje určené nebo používané výlučně nebo převážně při činnostech ohrožujících nebo porušujících práva chráněná tímto zákonem. Soud zničení nenařídí, nejsou-li tyto výrobky ve vlastnictví toho, proti němuž návrh směřuje, nebo jestliže by ohrožení či porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto ohrožení nebo porušení. Odstranění označení nebo padělané ochranné známky z výrobků před jejich uvedením na trh lze připustit jen ve výjimečných případech.

(8) Byla-li ochranná známka zapsána na jméno obstaravatele dle článku 6septies Pařížské úmluvy³⁾ bez souhlasu vlastníka známky (dále jen „ochranná známka zapsaná na jméno obstaravatele“), má takový vlastník právo zakázat užívání známky obstaravatelem, ledaže by tento obstaravatel své jednání rádně odůvodnil.

CELEX 31989L0104

⁵⁾ § 9 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

Reprodukce ochranných známek ve slovnících

Vzbuzuje-li reprodukce zapsané ochranné známky publikovaná ve slovníku, encyklopedii nebo obdobném díle dojem, že se jedná o druhový název zboží nebo služeb, má vlastník ochranné známky právo žádat po vydavateli nebo nakladateli, aby reprodukce ochranné známky byla nejpozději při následujícím uveřejnění nebo vydání díla opatřena údajem, že se jedná o zapsanou ochrannou známku.

§ 10

Omezení účinků ochranné známky

- (1) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku
- a) jejich jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název anebo adresu,
 - b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností,
 - c) označení nezbytné k určení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů,

pokud užívání je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

(2) Vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky ochranné známky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.

CELEX 31989L0104

§ 11

Vyčerpání práv z ochranné známky

(3) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v České republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.

(4) Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropských společenství nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.

(5) Ustanovení předchozích odstavců se nepoužije, pokud vlastník ochranné známky má oprávněné důvody zakázat pozdější obchodní využití výrobků, zejména pokud se stav, popřípadě povaha výrobků po jejich uvedení na trh změnily nebo zhoršily.

CELEX 31989L0104

§ 12

(6) Vlastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g) není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou (§ 32), popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání, jestliže strpěl její užívání po dobu 5 let ode

dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

(7) Vlastník pozdější ochranné známky není oprávněn zakázat užívání shodné či podobné starší ochranné známky nebo navrhopvat její prohlášení za neplatnou, přestože by vlastník starší ochranné známky již svá práva z ochranné známky nemohl uplatnit.

CELEX 31989L0104

Hlava III Užívání ochranné známky

§ 13

Užívání ochranné známky

(8) Pokud do 5 let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná známka následkům uvedeným v tomto zákoně (§ 14 a 31), ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

(9) Za řádné užívání ochranné známky podle odstavce 1 se považuje rovněž

- d) užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost,
- e) umístování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu.

(10) Užívání ochranné známky na základě licenční smlouvy (§ 18) a užívání kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat, se považuje za užívání vlastníkem.

CELEX 31989L0104

§ 14

Některé následky neužívání ochranné známky

(11) Ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nespĺňuje podmínky užívání uvedené v § 13.

(12) Není-li starší ochranná známka užívána ve smyslu § 13 pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána, může být její existence důvodem pro prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou jen v rozsahu výrobků a služeb, pro které je užívána.

CELEX 31989L0104

Hlava IV Ochranná známka jako předmět vlastnictví

Změna vlastníka

§ 15

(13) Ochranná známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou.

(14) Ochranná známka přechází na nového vlastníka též v případech stanovených zvláštními právními předpisy⁶⁾.

(15) Převod, popřípadě přechod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku; nabyvatel ochranné známky může vůči Úřadu činit úkony po doručení žádosti o zápis převodu či přechodu práv k ochranné známce. O zápis převodu či přechodu do rejstříku je oprávněna požádat kterákoliv ze smluvních stran, v případě přechodu právní nástupce původního vlastníka. Náležitosti žádosti o zápis převodu či přechodu ochranné známky týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

(16) Ustanovení odstavců 1 až 3 se přiměřeně použije pro převod či přechod přihlášky ochranné známky.

§ 16

Vlastník ochranné známky zapsané v unijní zemi Pařížské úmluvy³⁾ může podat u soudu návrh na určení práva na vyznačení změny vlastníka ochranné známky, byla-li ochranná známka zapsána na jméno obstaravatele bez souhlasu tohoto vlastníka. Soud návrh zamítne, pokud obstaravatel své jednání řádně odůvodní a důvody doloží. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu Úřad na žádost vyznačí změnu vlastníka ochranné známky v rejstříku a tuto skutečnost zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Věstník“). Náležitosti žádosti o vyznačení změny vlastníka ochranné známky týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

§ 17

Jiná práva

(1) Ochranná známka může být předmětem zástavního práva, předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce a může být zahrnuta do konkurzní podstaty v konkurzním řízení nebo do seznamu majetku v řízení o vyrovnání.

⁶⁾ Například § 460 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 69a a 479 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 Úřad na žádost zapíše do rejstříku. Náležitosti žádosti o zápis týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Zástavní právo k ochranné známce vzniká zápisem do rejstříku.

§ 18

Licence

(1) Právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle zvláštního právního předpisu⁷⁾ pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich. Licence může být poskytnuta jako výlučná nebo nevýlučná.

(2) Vlastník ochranné známky se může dovolávat svých práv z ochranné známky vůči nabyvateli licence, který porušil ustanovení licenční smlouvy, pokud jde o dobu trvání licence, podobu, ve které může být ochranná známka užívána, rozsah výrobků nebo služeb, pro které byla licence poskytnuta, území, na kterém může být ochranná známka užívána, nebo jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.

(3) Licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku; o zápis do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran. Náležitosti žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Nestanoví-li licenční smlouva jinak, je nabyvatel licence oprávněn podat návrh na zahájení řízení ve věci porušení práv z ochranné známky jen se souhlasem vlastníka ochranné známky. Nabyvatel výlučné licence však může zahájit toto řízení i bez souhlasu vlastníka ochranné známky, jestliže ve lhůtě 2 měsíců od doručení oznámení nabyvatele o porušení práva vlastníka řízení ve věci porušení práv z ochranné známky nezahájí sám.

CELEX 31989L0104

Hlava V

Přihláška ochranné známky

§ 19

Přihláška ochranné známky

(17) O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u Úřadu; každá přihláška ochranné známky (dále jen "přihláška") se může týkat jen jedné ochranné známky.

⁷⁾ § 508 až 515 obchodního zákoníku

(18) Přihláška musí obsahovat

- f) žádost o zápis ochranné známky do rejstříku,
- g) jméno a příjmení fyzické osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, je-li přihlašovatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba (dále jen „údaje o totožnosti“),
- h) údaje o totožnosti zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen,
- i) seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky,
- j) znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky.

(19) Přihlašovatel ochranné známky je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky zaplatit správní poplatky podle zvláštního právního předpisu⁸⁾; není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. Lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(20) Seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky, se v přihlášce uvádí v pořadí tříd mezinárodního třídění⁹⁾ spolu s příslušným číslem třídy. Správní poplatky podle odstavce 3 se platí ve výši odpovídající počtu tříd mezinárodního třídění⁸⁾ výrobků a služeb, pro něž je ochranná známka přihlašována. Mezinárodní třídění výrobků a služeb⁹⁾ Úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(21) Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle § 20, uvede v přihlášce datum podání přihlášky, z níž odvozuje právo přednosti, a stát, v němž byla tato přihláška podána. Pokud přihlašovatel uplatňuje právo přednosti z několika přihlášek, musí zároveň uvést u každého výrobku nebo služby, ze které přihlášky právo přednosti uplatňuje.

(22) Přihláška musí být podepsána přihlašovatelem nebo jeho zástupcem.

(23) Další náležitosti přihlášky týkající se údajů o vyobrazení ochranné známky stanoví prováděcí právní předpis.

§ 20

Datum podání přihlášky

(24) Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovatelovi právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.

(25) Právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy³⁾, musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a doložit je do 3 měsíců od jejího podání, jinak je Úřad nepřizná. Právo přednosti lze uplatnit z přihlášky, v níž je požadována ochrana v unijní zemi Pařížské úmluvy³⁾ nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace⁴⁾; jestliže stát, v němž je učiněno první podání přihlášky, není unijní zemí Pařížské úmluvy³⁾ ani členem Světové obchodní organizace⁴⁾, lze právo přednosti z tohoto podání přiznat jen za podmínek vzájemnosti. Lhůtu k prokázání práva přednosti nelze prodloužit a její zmeškání prominout.

(26) Úřad na žádost přihlašovatele vystaví doklad o přiznání práva přednosti (prioritní doklad).

⁸⁾ Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

⁹⁾ Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

Hlava VI Řízení o přihlášce

§ 21

Formální průzkum

(27) Úřad zkoumá, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené v § 19.

(28) Nesplňuje-li přihláška náležitosti podle § 19 odst. 1, 2, 4 až 6, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 15 dnů, zjištěné nedostatky odstranil.

(29) Nejsou-li odstraněny nedostatky náležitostí uvedené v § 19 odst. 1, 2, 4 a 6, Úřad podanou přihlášku odmítne.

(30) Není-li správní poplatek zaplacen ve výši podle § 19 odst. 4, vyzve Úřad přihlašovatele po uplynutí lhůty stanovené v § 19 odst. 3 k jeho doplacení a stanoví mu k tomu lhůtu 15 dnů. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka. Není-li zřejmé, na které třídy výrobků nebo služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb uvedených na přihlášce v pořadí od nejnižší, které zaplacená částka zahrnuje. Není-li správní poplatek zaplacen ani v takové výši, která odpovídá správnímu poplatku za podání přihlášky, pokládá se správní poplatek za nezaplacený a Úřad zaplacenou část správního poplatku přihlašovatelovi vrátí.

§ 22

Věcný průzkum

(31) Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu podle § 4 nebo 6, Úřad přihlášku zamítne. Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu do rejstříku jen pro část výrobků či služeb, Úřad přihlášku zamítne v tomto rozsahu. Údaje o rozhodnutí o zamítnutí přihlášky Úřad zveřejní ve Věstníku.

(2) Úřad přihlášku zamítne, obsahuje-li přihlašované označení prvky starší ochranné známky, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou; Úřad přihlášku nezamítne, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

(3) Obsahuje-li přihlašované označení prvek, který nemá rozlišovací způsobilost, a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, může přihlašovatel omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku přihlašovaného označení; toto omezení rozsahu ochrany Úřad zveřejní spolu s přihláškou (§ 23). Omezení rozsahu ochrany nelze vzít zpět.

(4) Před vydáním rozhodnutí o zamítnutí přihlášky je Úřad povinen přihlašovatelovi umožnit vyjádřit se k důvodům, pro které hodlá přihlášku zamítnout.

§ 23

Zveřejnění přihlášky

Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, zveřejní Úřad přihlášku ve Věstníku.

Připomínky a námitky

§ 24

Připomínky

(1) Každý může do doby zápisu ochranné známky do rejstříku podat Úřadu písemné připomínky založené zejména na důvodech podle § 4 nebo 6; k připomíncekám Úřad přihlédne při rozhodování o zápisu ochranné známky do rejstříku. Osoba, která podala připomínky, se nestává účastníkem řízení o přihlášce před Úřadem.

(2) Přihlašovatel musí být Úřadem o připomíncekách a výsledku jejich posouzení vyrozuměn a má právo se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřit. Osobu, která podala připomínky, Úřad o výsledku posouzení jejich připomínek vyrozumí.

(3) Připomínky uvedené v odstavci 1 nelze podat z důvodů podle § 7. Připomínky musí obsahovat náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem.

§ 25

Námitky

(4) Osoby uvedené v § 7 mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(5) Námitky musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží. Spolu s námitkami je namítající povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu⁸⁾; není-li správní poplatek zaplacen, považují se námitky za nepodané.

(6) Podrobnosti o náležitostech námitek stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26

Řízení o námitkách

(7) Úřad řízení o námitkách zastaví, pokud odpadl důvod podání námitek. Rozhodnutí o zastavení řízení o námitkách Úřad doručí přihlašovateli a namítajícímu.

(8) Úřad námitky zamítne, pokud nebyly podány v zákonné lhůtě, nebyly podány osobou uvedenou v § 7, nebyly-li uvedeny důvody podání námitek či doloženy důkazy.

(9) Nezastaví-li Úřad řízení o námitkách podle odstavce 1 nebo nezamítne-li námitky podle odstavce 2, vyrozumí přihlašovatele o jejich obsahu a stanoví mu lhůtu, ve které se může k námitkám vyjádřit. Úřad také může vyzvat namítajícího a přihlašovatele, aby se ve stanovené lhůtě pokusili o námitkách dohodnout. Jsou-li námitky vzaty zpět, Úřad řízení o námitkách zastaví. Pokud se přihlašovatel k námitkám ve stanovené lhůtě nevyjádří, Úřad rozhodne o námitkách podle obsahu spisu.

(10) Zjistí-li Úřad, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob uvedených v § 7, námitky zamítne.

(11) Zjistí-li Úřad v průběhu řízení o námitkách, že přihlašovaná ochranná známka nespĺňuje podmínky pro zápis jen pro některé výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, přihlášku zamítne v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška nespĺňuje podmínky zápisu.

(12) Úřad přihlašovatelí a namítajícímu doručí písemné vyhotovení rozhodnutí o zamítnutí přihlášky nebo rozhodnutí o zamítnutí námitek. Údaje o zamítnutí přihlášky, popřípadě zamítnutí námitek Úřad zveřejní ve Věstníku.

§ 27

Úprava přihlášky

(32) Není-li dále stanoveno jinak, nelze po podání přihlášky provádět v přihlášce změny, zejména nelze rozšířit seznam výrobků a služeb, pro které byla přihláška podána.

(33) Přihláška může být upravena na žádost přihlašovatele pouze za účelem změny jména a příjmení, názvu, obchodní firmy a adresy místa trvalého pobytu, sídla, popřípadě chyb ve formulaci, přepisu nebo zjevných nesprávností, pokud tato změna uvádí údaje z ochranné známky do souladu se skutečností, aniž by se tím změnilo přihlašované označení podstatným způsobem. Týká-li se úprava přihlašovaného označení nebo seznamu výrobků nebo služeb a dojde-li k nim po zveřejnění přihlášky, přihláška se znovu zveřejní tak, jak byla změněna.

(34) Přihlašovatel může kdykoli vzít přihlášku zpět. O přihlášce, která byla vzata zpět, Úřad řízení zastaví; v tomto případě se již zaplacený správní poplatek nevrací.

(35) Přihlašovatel může kdykoli omezit seznam výrobků nebo služeb v přihlášce. Toto omezení nelze vzít zpět.

(36) Přihlašovatel je až do zápisu ochranné známky do rejstříku oprávněn přihlášku přihlašovanou pro více výrobků či služeb rozdělit. Právo přednosti z původní přihlášky bude zachováno i pro přihlášky rozdělené, jestliže obsahují jen výrobky či služby uvedené v původní přihlášce. Přihlašovatel je povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu⁸⁾ za tolik přihlášek, kolik jich v důsledku rozdělení původní přihlášky vzniklo.

(37) Náležitosti podání žádosti o úpravu a rozdělení přihlášky týkající se údajů o přihlašovatelí, popřípadě jeho zástupci, řízení a údajů o přihlašované ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

(38) Ustanovení odstavců 1 a 2 se přiměřeně použijí pro zapsanou ochrannou známku.

§ 28

Zápis

(39) Vyhovuje-li přihláška požadavkům tohoto zákona, nebylo-li řízení o přihlášce zastaveno a nebyly-li podány ve lhůtě stanovené v § 25 odst. 1 námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno, zapíše Úřad ochrannou známku do rejstříku spolu s uvedením dne zápisu a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

(40) Zápis ochranné známky do rejstříku Úřad oznámí ve Věstníku.

(41) Účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku.

Hlava VII

Doba platnosti a obnova zápisu ochranné známky

§ 29

Doba platnosti a obnova zápisu

(42) Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne.

(43) Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Za podání žádosti o obnovu zápisu je vlastník povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu⁸⁾. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti. Náležitosti žádosti o obnovu zápisu ochranné známky stanoví prováděcí právní předpis. Lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(44) Není-li správní poplatek zaplacen, popřípadě není-li zaplacen ve stanovené výši, vyzve Úřad vlastníka ochranné známky, aby jej ve stanovené lhůtě zaplatil, popřípadě doplatil. Není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, popřípadě doplacen, hledí se na žádost o obnovu zápisu, jako by nebyla podána; Úřad zaplacenou část správního poplatku žadateli vrátí.

(45) Žádost o obnovu zápisu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti; v tomto případě musí být správní poplatek podle odstavce 2 zaplacen v dvojnásobné výši.

(46) Je-li žádost podána mimo lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 4, považuje se za nepodanou; v tomto případě Úřad žadateli vrátí již zaplacený správní poplatek.

(47) Je-li žádost o obnovu zápisu podána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, je zápis obnoven pouze pro tyto výrobky nebo služby.

(48) Obnova zápisu ochranné známky nabývá účinnosti k datu, k němuž uplyne doba platnosti zápisu ochranné známky; obnovu zápisu Úřad zapíše do rejstříku a zveřejní ve Věstníku.

Hlava VIII

Vzdání se, zrušení a neplatnost

§ 30

Vzdání se práv k ochranné známce

(1) Vlastník se může u Úřadu písemným prohlášením vzdát práv k ochranné známce v rozsahu všech výrobků či služeb, pro které byla zapsána, nebo některých z nich; účinky tohoto prohlášení nastávají dnem doručení prohlášení vlastníka ochranné známky Úřadu a nelze je vzít zpět. Úřad vyznačí vzdání se práv k ochranné známce v rejstříku a oznámí je ve Věstníku.

(2) Vlastník může u Úřadu písemným prohlášením omezit rozsah ochrany ve vztahu k prvku ochranné známky. O tomto omezení rozsahu ochrany Úřad rozhodne s ohledem na splnění podmínek stanovených tímto zákonem. Omezení rozsahu ochrany nelze vzít zpět.

§ 31

Zrušení

(49) Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby,

- k) jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započítání užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky;
- l) jestliže se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka označením, které je v obchodě obvyklé;
- m) jestliže ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

(2) V řízení zahájeném na návrh podaný do 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, Úřad tuto ochrannou známku zruší. Lhůtu k podání návrhu na zrušení nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(3) Je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.

CELEX 31989L0104

§ 32

Neplatnost

(50) Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo 6.

(2) Byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d), nebude

prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

(3) Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

(4) Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.

(5) Ochranná známka může být prohlášena za neplatnou i poté, co se jí vlastník vzdal nebo co zanikla uplynutím doby platnosti.

(6) Existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, je ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

CELEX 31989L0104

§ 33

Zvláštní ustanovení o účincích zrušení a neplatnosti

(13) Účinky zrušení nebo neplatnosti ochranné známky se netýkají

- n) rozhodnutí ve věci porušení práv z ochranné známky, která nabyta právní moci a byla vykonána před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení nebo neplatnosti ochranné známky;
- o) smluv uzavřených před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení nebo neplatnosti ochranné známky v rozsahu plnění poskytnutého na jejich základě před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí; lze však požadovat vrácení plnění poskytnutého na základě smlouvy.

(14) Ustanovením odstavce 1 není dotčena odpovědnost vlastníka ochranné známky za škodu nebo bezdůvodné obohacení.

§ 34

Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti

(15) Návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou se podává písemně a musí být odůvodněn a doložen důkazy. Považuje se za podaný až po zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu⁸⁾.

(16) Náležitosti návrhu na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou týkající se údajů o účastnících řízení a údajů o ochranné známce stanoví prováděcí právní předpis.

(17) Úřad vyzve vlastníka ochranné známky, aby se k návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti vyjádřil. Nevyjádří-li se vlastník ochranné známky ve stanovené lhůtě, Úřad rozhodne podle obsahu spisu.

Hlava IX
Zvláštní ustanovení o kolektivních ochranných známkách

§ 35

Kolektivní ochranná známka

(18) Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení¹⁰⁾ od výrobků nebo služeb jiných osob.

(19) Podmínky užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí za jejich porušení se stanoví písemnou smlouvou o užívání kolektivní ochranné známky uzavřenou všemi členy či společníky právnické osoby nebo účastníky sdružení (dále jen „smlouva o užívání“).

(3) Není-li stanoveno dále jinak, platí pro přihlášku kolektivní ochranné známky, pro řízení o přihlášce, o právech z kolektivní ochranné známky, o řízení ve věci zrušení a nebo prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou ustanovení hlavy I až VIII a hlavy X obdobně.

§ 36

Náležitosti přihlášky kolektivní ochranné známky

(51) O zápis kolektivní ochranné známky se žádá písemnou přihláškou podanou u Úřadu.

(52) Přihláška kolektivní ochranné známky musí mimo náležitosti uvedené v § 19 obsahovat údaje o totožnosti členů, společníků či účastníků přihlašovatele, kteří mohou kolektivní ochrannou známku užívat.

(53) K přihlášce kolektivní ochranné známky musí být přiložena smlouva o užívání kolektivní ochranné známky.

§ 37

Průzkum přihlášky kolektivní ochranné známky

(54) Úřad podrobí přihlášku kolektivní ochranné známky průzkumu v rozsahu stanoveném v § 21 až 27 s tím, že splnění podmínky stanovené v § 4 písm. b) Úřad hodnotí s přihlédnutím k § 35 odst. 1.

¹⁰⁾ Například § 69 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a § 20f a násl. a § 829 a násl. občanského zákoníku.

(55) Úřad na žádost zapíše v rejstříku změnu složení členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení.

§ 38

Práva z kolektivní ochranné známky

(56) Výlučné právo označovat výrobky či služby kolektivní ochrannou známkou, pro které je kolektivní ochranná známka zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami mají členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení zapsaní v rejstříku.

(57) Vlastník kolektivní ochranné známky má práva v rozsahu podle hlavy II tohoto zákona, není-li v této hlavě stanoveno jinak.

(58) Členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení mají práva podle odstavce 1 za podmínek stanovených smlouvou o užívání.

§ 39

Omezení práv z kolektivní ochranné známky

Kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence, nemůže být poskytnuta jako zástava a nemůže být převedena na jinou osobu.

§ 40

Zrušení kolektivní ochranné známky a její prohlášení za neplatnou

(1) Pro zrušení kolektivní ochranné známky se použije ustanovení § 31.

(2) Úřad zruší kolektivní ochrannou známku také v případě, jestliže členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení zásadním způsobem porušují smlouvu o užívání a na změně smlouvy o užívání se nedohodnou nebo pokud právnická osoba či sdružení zanikne.

(3) Pro prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou se použije ustanovení § 32 s tím, že splnění § 4 písm. b) se posuzuje s přihlédnutím k § 35 odst. 1.

CELEX 31989L0104

Hlava X

Obecná ustanovení o řízení před Úřadem

§ 41

Podání

Každé podání Úřadu se činí v jazyce českém.

§ 42

Rozklad

(59) Proti rozhodnutí Úřadu lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí rozklad. Rozklad má odkladný účinek. Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(60) Rozklad se považuje za podaný až poté, co je zaplacen správní poplatek podle zvláštního právního předpisu⁸⁾.

(61) Věcné odůvodnění rozkladu musí být Úřadu předloženo ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání rozkladu. Lhůtu k podání odůvodnění rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

§ 43

Prominutí zmeškání lhůty

(20) Předložil-li účastník důkaz o tom, že nemohl nikoli vlastní vinou dodržet lhůtu stanovenou zákonem nebo Úřadem, Úřad na jeho žádost promine zmeškání lhůty, nestanoví-li tento zákon jinak.

(21) Žádost podle odstavce 1 musí být podána písemně do 2 měsíců od odpadnutí překážky, pro kterou úkon nemohl být učiněn, nejpozději však do 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty, v níž měl být úkon učiněn; účastník je povinen v žádosti uvést důvody, pro které zmeškal provedení úkonu, učinit zmeškaný úkon a zaplatit správní poplatek za prominutí zmeškání lhůty podle zvláštního právního předpisu⁸⁾. Lhůtu k podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty nelze prodloužit a její zmeškání prominout.

(22) Vyhoví-li Úřad žádosti o prominutí zmeškání lhůty, nenastávají právní účinky zastavení řízení, popřípadě ztráty jiného práva; rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty Úřad oznámí ve Věstníku.

(23) Práva nabytá třetími osobami v dobré víře mezi zastavením řízení a oznámením o prominutí zmeškání lhůty ve Věstníku zůstávají rozhodnutím o prominutí zmeškání lhůty nedotčena.

§ 44

Rejstřík a Věstník

(24) Úřad vede rejstřík, který obsahuje rozhodné údaje o přihláškách a rozhodné údaje o zapsaných ochranných známkách stanovené tímto zákonem, prováděcím právním předpisem nebo určené Úřadem.

(25) Rejstřík je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Na žádost vydá Úřad úředně ověřený úplný výpis nebo částečný výpis z rejstříku nebo opis zápisu nebo potvrzení o určitém zápisu anebo potvrzení, že v rejstříku určitý údaj není. Úředním ověřením se potvrzuje shoda výpisu nebo opisu se zápisem v rejstříku. Žadatel o výpis nebo opis je povinen spolu se žádostí zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu⁸⁾.

(26) Úřad bezodkladně po doručení запиše do rejstříku změnu údajů o přihlášce či zapsané ochranné známce vyplývající z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu.

(27) Rejstřík je veden v elektronické podobě a Úřad zveřejňuje informace uvedené v rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(28) Podrobnosti o obsahu rejstříku stanoví prováděcí právní předpis.

(29) Úřad vydává Věstník, v němž zveřejňuje zejména přihlášky a zapsané ochranné známky a další údaje týkající se ochranných známek, popřípadě sdělení a informace obecné povahy vydané Úřadem, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.

§ 45

Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o přerušení řízení, lhůtách pro rozhodnutí a opatření proti nečinnosti¹¹⁾.

Hlava XI

Vztahy k zahraničí

§ 46

(62) Osoby, které mají podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo ve státu, který je smluvní stranou Pařížské úmluvy³⁾, nebo státu, který je členem Světové obchodní organizace⁴⁾, popřípadě jsou státními příslušníky tohoto státu, mají stejná práva jako osoby, které mají českou státní příslušnost nebo mají na území České republiky podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo; jestliže stát, jehož je osoba státním příslušníkem nebo na jehož území má podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo, není unijní zemí Pařížské úmluvy³⁾ nebo členem Světové obchodní organizace⁴⁾, lze práva podle tohoto zákona přiznat jen za podmínky vzájemnosti.

(63) Osoba, která nemá na území České republiky podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo,

¹¹⁾ § 29, 49 a 50 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

musí být v řízení o ochranných známkách zastoupena podle zvláštních právních předpisů¹²⁾.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky anebo poskytují služby na území České republiky, a na právnické osoby, které mají svou správu anebo sídlo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky anebo poskytují služby na území České republiky. Tyto osoby musí pro řízení před Úřadem uvést adresu v České republice, kam jí budou doručovány úřední písemnosti týkající se přihlášky ochranné známky či zapsané ochranné známky.

CELEX 11997E043, 11997E049

Žádost o mezinárodní zápis

§ 47

(64) Osoby, které mají podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo v České republice, nebo mají českou státní příslušnost, mohou požádat o mezinárodní zápis ochranné známky podle mezinárodní smlouvy¹⁾, popřípadě o zápis změn týkajících se mezinárodního zápisu prostřednictvím Úřadu.

(65) Náležitosti přihlášky ochranné známky se žádostí o mezinárodní zápis a žádostí o zápis změn týkajících se mezinárodního zápisu stanoví prováděcí právní předpis.

(66) Přihlašovatel ochranné známky se žádostí o mezinárodní zápis je povinen za úkony podle odstavce 1 zaplatit rovněž poplatky stanovené podle mezinárodní smlouvy³⁾; výši poplatků stanovených mezinárodní smlouvou oznámí Úřad ve Věstníku.

§ 48

(67) Zápis mezinárodní ochranné známky, již byla přiznána ochrana v České republice, má tytéž účinky jako zápis národní ochranné známky do rejstříku vedeného Úřadem.

(68) Lhůta pro podání námitek proti zápisu mezinárodní ochranné známky začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ochranná známka zveřejněna ve Věstníku Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví¹³⁾.

Hlava XII Ochranná známka podle práva Evropských společenství o ochranné známce Společenství

¹²⁾ Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb. a zákona č. 349/2002 Sb.

Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona č. 14/1993 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.

¹³⁾ Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.

Ochranná známka Společenství

§ 49

Příhláška ochranné známky Společenství²⁾ může být podána u Úřadu, který vyznačí na přihlášce den jejího podání a do 14 dnů ji předá Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory)²⁾. Za předání přihlášky je přihlašovatel povinen zaplatit úhradu nákladů spojených s přijetím a předáním přihlášky; její výši stanoví prováděcí právní předpis.

CELEX 31994R0040

§ 50

Přeměna na přihlášku národní ochranné známky

(69) Úřad projedná žádost o zahájení národního řízení o přeměně přihlášky ochranné známky nebo ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky podle článku 109 nařízení Rady²⁾, jestliže přihlašovatel do 2 měsíců od doručení výzvy

- p) zaplatí správní poplatek podle zvláštního právního předpisu⁸⁾;
- q) předloží překlad žádosti a jejích příloh do českého jazyka a připojí originál žádosti;
- r) uvede adresu pro doručování v České republice;
- s) předloží znění nebo vyobrazení ochranné známky v počtu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(70) Úřad prověří, zda je žádost přípustná podle článku 108 odst. 2 nařízení Rady²⁾. Je-li žádost nepřijatelná, Úřad jí zamítne.

(71) Přihlášce, která vznikla přeměnou přihlášky ochranné známky Společenství, se přizná datum podání nebo den vzniku práva přednosti z původní přihlášky a případně i vstup do práv ze starší ochranné známky, na něž byl uplatněn nárok podle článku 34 a 35 nařízení Rady²⁾.

(72) V případě přihlášky ochranné známky vzniklé přeměnou již zapsané ochranné známky Společenství, Úřad tuto známku zapíše bez dalšího do rejstříku s právem přednosti, které bylo přiznáno ochranné známce Společenství, a tuto skutečnost zveřejní ve Věstníku.

CELEX 31994R0040

§ 51

(73) Vlastník národní ochranné známky, jejíž přihláška byla podána v dobré víře před přístupem České republiky k Evropské unii, popřípadě dovozuje právo přednosti z doby před přístupem České republiky k Evropské unii, má právo zakázat v České republice užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly rozšířeny na území České republiky na základě přístupu České republiky k Evropské unii, jestliže

- t) ochranná známka Společenství je shodná s takovou národní ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro něž jsou obě známky zapsány, jsou shodné; nebo
- u) z důvodu shodnosti či podobnosti takovéto národní ochranné známky s ochrannou známkou Společenství a shodnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se ochranné

- známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s národní ochrannou známkou; nebo
- v) ochranná známka Společenství je shodná s takovouto národní ochrannou známkou nebo je jí podobná, přičemž výrobky nebo služby, na něž se ochranné známky vztahují, nejsou shodné nebo podobné, má-li národní ochranná známka v České republice dobré jméno a pokud by užívání ochranné známky Společenství nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této národní ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

(74) Vlastník národní ochranné známky uvedené v odstavci 1 může za porušení svých práv požadovat náhradu škody, která mu vznikla užíváním známky Společenství na území České republiky v rozsahu stanoveném v § 8 odst. 5.

Hlava XIII

Ustanovení přechodná, zmocňovací a zrušovací

§ 52

Přechodná ustanovení

(75) Ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem.

(76) Pro řízení o přihláškách ochranných známek, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije tento zákon. Účinky procesních úkonů učiněných v těchto řízeních zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle tohoto zákona. Má-li přihláška podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vady, které podle tohoto zákona brání jejímu projednání, Úřad vyzve přihlašovatele k jejich odstranění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

(77) Je-li přihláška přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejněna, avšak lhůta k podání námitek stanovená § 25 tohoto zákona přede dnem nabytí jeho účinnosti neskončila, je možné podat ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, proti zápisu ochranné známky námítky i podle § 7 tohoto zákona. Před zápisem ochranné známky do rejstříku Úřad přezkoumá i splnění podmínek zápisu stanovených podle § 1, 2, 5 a 6 tohoto zákona.

(78) Byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podán návrh na výmaz podle § 25 dosavadního zákona, bude projednán jako návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou při splnění podmínek a s účinky stanovenými v tomto zákoně.

(79) Neskončilo-li řízení o výmazu ochranné známky podle § 25 odst. 2 a 3 dosavadního zákona přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je navrhovatel výmazu na výzvu Úřadu povinen prokázat užívání starší ochranné známky ve smyslu § 13 tohoto zákona.

(80) Žádost o výmaz ochranné známky z rejstříku podle § 26 dosavadního zákona lze podat do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(81) Byla-li kolektivní ochranná známka zapsána podle dřívějších právních předpisů bez toho, že by dosavadní majitelé vytvořili zvláštní právnickou osobu, mohou tak učinit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po marném uplynutí této lhůty se vztahy mezi dosavadními majiteli kolektivní ochranné známky řídí obecnými právními předpisy o spoluvlastnictví.

(82) Vztahy z ochranných známek zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé se však posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku.

(83) Prohlášení ochranné známky za proslulou podle § 18 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, zůstává po dobu stanovenou v § 42 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, v platnosti.

§ 53

Zmocňovací ustanovení

Úřad vydá vyhlášku, v níž upraví náležitosti žádosti o zápis převodu a přechodu ochranné známky (§ 15), náležitosti žádosti o vyznačení změny vlastníka ochranné známky (§ 16), náležitosti žádosti o zápis zástavního práva, výkonu rozhodnutí a exekuce, konkurzního řízení, řízení o vyrovnání (§ 17), náležitosti žádosti o zápis licenční smlouvy (§ 18), náležitosti přihlášky ochranné známky (§ 19), náležitosti připomínek k přihlášce ochranné známky (§ 24), náležitosti námitek proti zápisu (§ 25), náležitosti žádosti o úpravu či rozdělení přihlášky (§ 27), náležitosti žádosti o obnovu zápisu ochranné známky (§ 29), náležitosti návrhu na zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou (§ 34), údaje uváděné v rejstříku (§ 44), náležitosti žádosti o mezinárodní zápis a žádosti o úkony v mezinárodním rejstříku ochranných známek (§ 47), výši úhrady nákladů za předání přihlášky ochranné známky Společenství (§ 49) a počet znění nebo vyobrazení ochranné známky (§ 50 odst. 1 písm. d)).

§ 54

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.
2. Vyhláška č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o soudech a soudcích

§ 55

V § 39 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Městský soud v Praze rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství.“

CELEX 31994R0040

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

§ 56

V zákoně č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, se část třetí zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví

§ 57

V zákoně č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 58

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2003, s výjimkou ustanovení § 2 písm. c), § 3 písm. a) bod 3 a § 3 písm. b), § 7 odst. 1 písm. e), § 11 odst. 2, § 46 odst. 3, hlavy XII a části druhé, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Důvodová zpráva

OBECNÁ ČÁST

I.

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů navrhované úpravy

Ochranné známky jsou nehmotnými statky, které náleží do skupiny práv na ochranu průmyslového vlastnictví.

Právní úprava ochrany průmyslového vlastnictví prošla od počátku devadesátých let řadou změn, které byly ovlivněny jednak dynamickým rozvojem tržních vztahů a procesem transformace, jednak začleňováním České republiky do evropského procesu ekonomické integrace. Pro fungování bezpečného volného pohybu zboží a služeb je účinná ochrana průmyslového vlastnictví nezbytná; jejím účelem je vytvoření harmonizovaného prostředí, které by stimulovalo osoby působící v tržním prostředí, a zajištění optimálních podmínek pro ně při užívání předmětů průmyslového vlastnictví v komerčním prostředí.

Přijetím dosud platného zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, byla nastolena úroveň ochrany právních vztahů vzniklých ze zápisu a užívání ochranných známek srovnatelná se standardem v zemích s vyspělou tržní ekonomikou. Tento zákon již splňuje závazky vyplývající z mezinárodních smluv v oblasti průmyslových práv, zejména z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a z Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek. Později byla k účinnějšímu hájení práv vlastníků ochranných známek novelou č. 116/2000 Sb. transformována do zákona o ochranných známkách ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), která je součástí Dohody o vytvoření Světové obchodní organizace (WTO).

Vývoj obchodních vztahů a tržní ekonomiky v posledních letech, jakož i nové poznatky nabyté ze známkoprávní praxe a zejména pokračující integrační snahy a harmonizační tendence České republiky ve vztahu k Evropské unii vyvolaly potřebu přijetí nové úpravy zákona o ochranných známkách. S ohledem na nadcházející přistoupení České republiky k Evropské unii se zintenzivnil tlak na transpozici komunitárního práva do právního řádu České republiky a na splnění podmínek integrace do vnitřního trhu Evropské unie.

Ačkoli dosavadní právní úprava známkové ochrany v zásadě odpovídá požadavku na sblížení našeho právního řádu s právem Evropských společenství, bylo nutno zákon o ochranných známkách plně harmonizovat s evropským právem, zejména v oblasti propojení národního a evropského systému ochranných známek. Návrh zákona o ochranných známkách recipuje pojetí známkové ochrany, které vyplývá ze Směrnice Rady Evropských společenství č. 89/104 ze dne 21.12.1988, ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách (dále jen „Směrnice“), a je s ním plně slučitelná. Směrnice je právní normou, která je závazná vůči členským státům Evropské unie, jen pokud jde o výsledek, nikoli však pokud jde o formu a prostředky, a která ke své účinnosti na území České republiky vyžaduje transformaci do vnitrostátního právního předpisu. Do návrhu zákona byla transformována nejen ta ustanovení Směrnice, jejichž převzetí do vnitrostátního práva je obligatorní, ale návrh zákona jde v některých případech dokonce nad rámec požadavků Evropské unie tím, že převzal úpravu Směrnice i v ustanoveních, která jsou fakultativní.

Návrh zákona byl připravován zejména se záměrem propojení národního a evropského systému ochranných známek a připravení národního právního prostředí na skutečnost, že po

přístupu České republiky k Evropské unii budou v České republice účinné i známky Společenství udělené v souladu s Nařízením Rady Evropských společenství č. 40/94 o ochranné známce Společenství. Z tohoto důvodu bylo při přípravě dalších částí návrhu zákona rovněž přihlíženo k tomuto nařízení, jehož účinnost se po přístupu České republiky do Evropské unie automaticky rozšíří na území České republiky, aniž by jako přímo závazný právní akt vyžadovalo transformaci do vnitrostátního práva.

Uvedená koncepce vychází z předpokladu, že proces evropské integrace se bude v budoucnu prohlubovat, což povede k užšímu propojení komunitárního a národního systému právní úpravy národní ochranné známky a ochranné známky Společenství. Z hlediska budoucího vývoje v oblasti známkového práva se zejména pro přihlašovatele a vlastníky ochranných známek jeví účelné oba systémy známkové ochrany sblížit tak, aby pro ně nebyly vytvářeny bezdůvodné rozdíly v možnosti získat ochrannou známku cestou národní či komunitární, zejména s přihlédnutím k tomu, že obě takto získané známky budou mít účinky na území České republiky.

Dalším záměrem návrhu zákona je posílit postavení vlastníka a přihlašovatele ochranné známky a rozšířit možnosti jeho ochrany. Návrh zákona přináší oproti dosavadnímu právnímu stavu některé zásadní změny spočívající například v rozšíření okruhu možných vlastníků ochranných známek i na nepodnikatele, v možnosti přihlásit ochrannou známku tvořenou pouhou barvou, v poskytnutí ochrany ochranné známce Společenství na území České republiky, v zavedení pojmu ochranné známky s dobrým jménem do právního řádu a s tím souvisejícím užším vymezením všeobecně známé známky, v možnosti odmítnutí zápisu ochranné známky, která by nebyla přihlášená v dobré víře, v odlišném vymezení relativních (námitkových) důvodů proti zápisu ochranné známky, v zavedení institutu připomínek jako neformálního podnětu k přezkoumání přihlašovaného označení a jiné.

Návrh zákona předpokládá dvojí nabytí své účinnosti; obecně se zákon stane účinným svým vyhlášením, s výjimkou taxativně vymezených ustanovení návrhu zákona týkajících se ochranné známky Společenství, která nabudou účinky až vstupem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Přijetím a následnou účinností návrhu zákona pozbude platnost zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění změn provedených zákonem č. 191/1999 Sb. a zákonem č. 116/2000 Sb., stejně jako vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví č. 213/1995 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách. Návrh zákona v prováděcích ustanoveních odkazuje na vyhlášku a předpokládá, že nabytím jeho účinnosti bude účinná i tato vyhláška.

Navržená úprava zákona o soudech a soudcích je vynucená předpokládaným nabytím účinků Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 o ochranné známce Společenství v České republice.

II.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s Ústavou a s právem Evropských společenství

Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky; neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká republika vázána.

Nový zákon o ochranných známkách je navržen tak, aby byl plně slučitelný jednak se směrnicí Rady Evropských společenství č. 89/104 ze dne 21.12.1988, ke sblížení zákonů členských zemí o ochranných známkách, a jednak adaptoval ta ustanovení Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství a

Nařízení Rady Evropských společenství č. 3288/94 z 22. prosince 1994, kterým se mění nařízení č. 40/94, u nichž je to z důvodu propojení národního a komunitárního systému ochranných známek nezbytné.

III. Ekonomický rozbor

Přijetí navrhovaného zákona nebude mít ekonomické dopady na prostředky ze státního rozpočtu a jeho uplatnění si nevyžádá ani institucionální opatření.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K § 1

V zájmu osob působících na trhu výrobků a služeb je, aby příslušný okruh spotřebitelské veřejnosti mohl snadno a bezpečně rozeznat jejich výrobky a služby od výrobků a služeb pocházejících od jiné osoby tím, že tato osoba opatří své výrobky a služby označením, které je způsobilé vtisknout se do paměti zákazníků. Institut ochranných známek upravený tímto návrhem zákona poskytuje vlastníku ochranné známky záruku, že jiná osoba v podnikatelské sféře nebude moci označovat své výrobky a služby stejným způsobem, tím, že vlastníku dává výhradní oprávnění označovat své výrobky a služby ochrannou známkou.

Jak naznačují některé vyspělé zahraniční úpravy známkového práva (například německý zákon o ochranných známkách) i vývojové tendence v oblasti ochranných známek určené mimo jiné i praxí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory), vývoj v oblasti definování ochranné známky směřuje k rozšíření legálního rozsahu znaků, jimiž má být ochranná známka tvořena. Základní formální podmínkou, aby označení spadalo pod legální definici ochranné známky, je jeho schopnost grafického ztvárnění. Demonstrativní výčet, kterým se tato definice rozvíjí, se v porovnání s dosavadní úpravou zákona výslovně rozšířil o ochranu označení, které je tvořeno barvou. Stejně jako u ostatních ochranných známek přichází možnost chránit označení tvořené barvou v úvahu pouze v tom případě, pokud je distinktivní, tj. má schopnost rozlišit výrobky a služby svého vlastníka od výrobků a služeb jiných osob. Aby byla splněna tato podmínka, bude přihlašovatel muset u přihlášky ochranné známky tvořené pouhou barvou specifikovat, kterým barevným odstínem je označení tvořeno, například uvedením čísla odstínu podle vzorníků barev Pantone, Cmyk či barevné stupnice Ral.

Jako ochrannou známkou nebude ani nadále možné chránit označení čichová a zvuková, neboť v obou případech je sporné splnění podmínky schopnosti grafického ztvárnění. U čichového označení vzniká v souvislosti s těkavostí vonných látek rovněž nebezpečí, zda bude možné po uplynutí určité doby rozpoznat rozlišovací způsobilost. U zvukového označení se ukazuje jako problematická otázka interpretace zvuku, který by měl být chráněn jako ochranná známka.

Na rozdíl od dosavadní úpravy zákona o ochranných známkách, podle které mohli ochranné známky nabývat pouze podnikatelé v rozsahu předmětu svého podnikání zapsaného v živnostenském nebo jiném rejstříku ke dni podání přihlášky, návrh zákona nadále tuto podmínku nestanoví a rozšiřuje tím možnost vlastnit ochrannou známkou na jakékoli fyzické či právnické osoby způsobilé k právním úkonům. Přihlašovatel ochranné známky nebude nadále muset dokládat, že služby či výrobky, pro které ochrannou známkou přihlašuje, jsou jeho povolenou podnikatelskou činností v rozsahu zápisu v živnostenském nebo jiném rejstříku; to však nevyklučuje skutečnost, že přihlašovatel či vlastník ochranné známky musí být oprávněn nakládat s výrobky či provozovat služby, pro které si přihlásil ochrannou známkou, na základě jiného právního předpisu. Nadále pak bude nepochybné, že vlastníkem ochranné známky mohou být i subjekty veřejného práva, například stát nebo územně samosprávné celky, což s ohledem na dosavadní znění zákona činilo v praxi obtíže. Přesto však, z důvodu, že ochranná známka se pojí s výrobky či službami, které se pohybují na trhu, bude moci být ochranné známka, která nebude do komerčního prostředí uvedena, vymazána z důvodu jejího neužívání.

K § 2

Jednou ze základních zásad známkového práva je zásada teritoriality, podle které ochranná známka požívá ochrany pouze na území toho státu, který ochranu poskytl. S ohledem na skutečnost, že zákon je připravován tak, aby byl účinný i v době přístupu do Evropské unie, předpokládá se, že na území České republiky budou platit národní ochranné známky zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví, ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek a Protokolu k Madridské dohodě, všeobecně známé známky definované ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), jak je tomu doposud, a s účinností ke dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost i ochranné známky Společenství zapsané Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) podle Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství.

Skutečností, se kterou je spojen vznik vlastnictví k ochranné známce, je u registrované ochranné známky formální zápis do rejstříku; vlastnictví všeobecně známé známky vzniká neformálním získáním všeobecné známosti v České republice. V souvislosti s touto úpravou je třeba uvést, že dochází k posunu definice všeobecně známé známky, která se podle nové právní úpravy v souladu s evropskou úpravou nezapisuje. Všeobecně známá známka je známkou natolik „silnou“, která se vžila pro shodné nebo podobné výrobky či služby svého vlastníka v příslušném okruhu veřejnosti tak, že má rozlišovací způsobilost, a to přesto, že formálně nebyla zapsána do rejstříku. Ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) je takové označení chráněno jako ochranná známka v každé smluvní zemi, v níž je pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby všeobecně známé. K prokázání této skutečnosti bude třeba, aby vlastník všeobecně známé známky doložil, že známka získala všeobecnou známost v příslušném okruhu veřejnosti, např. předložením dokladů o uskutečnění reklamní kampaně nebo předložením výsledků ankety.

K § 3

V navrženém ustanovení je stanovena legální definice starší ochranné známky, jejíž existence může být důvodem pro nezapsání nebo prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou. Na toto ustanovení je třeba pohlížet tak, že pro případ střetu práv z ochranných známek se za datum podání přihlášky považuje datum práva přednosti, resp. datum, ke kterému bylo právo přednosti přiznáno.

S ohledem na okolnost, že ochrana všeobecně známé známky nezávisí na její registraci, ale na získání všeobecné známosti, je nutno v tomto ustanovení stanovit, kdy je všeobecně známá známka považována pro případ kolize za známku starší.

K § 4

V návrhu ustanovení § 4 jsou uvedeny absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti, na jejichž základě Úřad z moci úřední nezapiše jako ochrannou známku označení, pokud naplňuje některý z uvedených znaků. Tato úprava je transpozicí ustanovení článku 3 Směrnice Rady ES č. 89/104.

Důvod zápisné nezpůsobilosti podle písmene l) spočívá v tom, že nelze jako ochrannou známku zapsat označení, jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu, kterým se zde rozumí předpis práva veřejného. Z tohoto důvodu návrh užívá formulaci „se přičí“, která vyjadřuje jasný a intenzivní rozpor s požadavky práva.

Na rozdíl od dosavadní úpravy nelze podle písm. m) zapsat jako ochrannou známku označení, jestliže přihláška ochranné známky nebyla zřejmě podána v dobré víře. Nástrojem, na jehož základě může být konstatována zřejmost, je zejména nový institut připomínek uvedený v § 24 zákona. Institut dobré víry se uplatní při zamezení zápisu tzv. „spekulativní“ známky, kterou si její přihlašovatel dává zapsat nikoli za účelem užívání v obchodním styku, ale pouze pro dosažení zisku ze známkové transakce, popřípadě hodlá-li zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné známky i pro své označení. Pro účely posouzení dobré víry bude zvažována jakákoli relevantní okolnost ke stanovení, zda došlo k podání přihlášky v dobré víře; zejména se vezme v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku, věděla o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení nebo nemohla být logicky neznalá takového práva v době podání přihlášky a zda by použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by neoprávněně poškodilo zvláštní charakter nebo pověst označení, které je předmětem jiného práva. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky jako absolutní překážka zápisné způsobilosti se však uplatní pouze v případě, že budou podány závažné, zřetele hodné připomínky anebo Úřad sám shledá zvláštní důvody ke konstatování nedostatku dobré víry. Zavedení principu dobré víry jako absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti povede k intenzivnějšímu posílení ochrany vlastníků ochranných známek a je významné i z hlediska postavení Úřadu navenek.

K § 5

Otázka překonání zápisné nezpůsobilosti prokázáním vžitosti označení pro výrobky a služby svého přihlašovatele se osvědčila a není na ní třeba nic měnit. Průkazní materiál mohou i nadále tvořit všechny dokumenty, jakými jsou např. objednávky, korespondence odběratelů, ceníky, faktury, katalogy, inzerce, popřípadě i svědectví obchodních partnerů apod.

S výjimkou uvedenou v tomto ustanovení a dále pak s výjimkou skutečností uvedených v § 4 písmenech i) a j) nelze překážky uvedené v § 4 překonat souhlasem třetích osob.

K § 6

Z moci úřední může Úřad odmítnout poskytnutí ochrany označení, které je shodné se starší ochrannou známkou jiné osoby a přihlášené či zapsané pro shodné výrobky a služby. Tím zákon brání užívání shodného označení více vlastníky, tj. ve své podstatě brání tomu, že spotřebitelé na trhu nebudou moci rozeznat původ výrobků či služeb. Toto ustanovení se týká nejen známek zapsaných, ale ve smyslu § 3 písm. b) návrhu zákona i těch ochranných známek, které mají dřívější právo přednosti a které jsou zatím předmětem řízení.

S ohledem na okolnost, že Úřadu nejsou z jeho úřední činnosti známy všeobecně známé známky, není kolize přihlašovaného označení s takovou známkou předmětem zápisné nezpůsobilosti zjišťované z moci úřední, ale tato kolize bude řešena v námitkovém řízení.

Zhojení zápisné nezpůsobilosti udělením písemného souhlasu k zápisu pozdější ochranné známky bylo do právního řádu zavedeno zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví. Uvedené opatření se osvědčilo a není na něm třeba nic měnit.

K § 7

V tomto ustanovení návrh dává stanovenému okruhu třetích osob možnost uplatnit ochranu těch svých práv, která by mohla být zápisem ochranné známky do rejstříku ohrožena nebo poškozena.

V souvislosti s transpozicí evropské směrnice do našeho známkového práva se změnil obsah jednotlivých důvodů pro podání námitek, jakož i náležitosti stanovené k prokazování námitkových důvodů.

Námítky může podat vlastník či přihlašovatel starší shodné či podobné ochranné známky, pokud je přihlášena pro stejné nebo podobné výrobky, pokud ohledně starší ochranné známky a přihlašovatele existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Znění tohoto ustanovení vychází z převládající interpretace v Evropské unii, že vedle zaměnitelnosti v přeneseném smyslu slova spadá pod dosah tohoto ustanovení i pouhá asociace, tj. vyvolání představy o souvislosti přihlašovatele se starší ochrannou známkou. Dosavadní výraz „zaměnitelný“ byl přizpůsoben evropské terminologii a nahrazen výrazem „podobný“. Zákonným předpokladem zamítavého rozhodnutí v tomto případě bude již pouhá pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, kterou bude nutno definovat jako veřejnost relevantní s ohledem k výrobkům či službám, které by měla pokrývat ochranná známka v případě jejího zápisu.

Okruh oprávněných osob z tohoto ustanovení se v porovnání s dosavadní právní úpravou rozšířil o oprávnění vlastníka či přihlašovatele ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy podat námítka proti zápisu ochranné známky, která byla přihlášena jeho zástupcem, zprostředkovatelem nebo obstaravatelem ve smyslu článku 6septies Pařížské úmluvy. Zástupcem, zprostředkovatelem nebo obstaravatelem se v tomto případě rozumí jakákoli osoba (většinou obchodní zástupce), která vlastníka či přihlašovatele zastupovala svým vlastním jménem na základě plné moci nebo ze zákona; nejedná se tedy například o člena statutárního orgánu vlastníka. Možnost podat námítka proti zápisu ochranné známky spolu s možností přepsat ochrannou známku na své jméno chrání původního vlastníka ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy před neoprávněným jednáním obchodního zástupce, který by mohl zneužívat svého monopolního postavení na českém trhu vzniklého mu z vlastnictví ochranné známky.

Navrženým ustanovením se do českého právního řádu zavádí institut známky s dobrým jménem. Dobré jméno (dobrá pověst, renomé) je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označenými očekává, a věnuje jí svou důvěru. Tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty takové známky. Znamka s dobrým jménem (dobrou pověstí, renomé) je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb, a to i v tom případě, není-li zapsána. Znamka s dobrým jménem tedy může být jak ochrannou známkou formálně registrovanou, tak známkou všeobecně známou. V tomto směru v souvislosti se zavedením ochranné známky s dobrým jménem se zúžilo vymezení pojmu všeobecně známé známky. Všeobecně známou známkou může být podle nového návrhu zákona takové označení, které svou ochranu získalo nikoli zápisem do rejstříku, ale získáním své všeobecné známosti. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy nebude nadále všeobecně známá známka automaticky chráněna pro všechny výrobky a služby, nýbrž jen pro ty z nich, pro které se stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou; to však nebrání, aby ochrana byla rozšířena na všechny výrobky a služby za předpokladu, že všeobecně známá známka získala dobré jméno, tj. stala se významnou ve veřejnosti tak, že užívání pozdějšího označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z dobrého jména všeobecně známé známky.

Na základě získání dobrého jména ochranné známky lze namítat proti zápisu pozdější přihlašovatele ochranné známky bez ohledu na to, zda je taková známka zapsána pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pokud užívání přihlašovatele ochranné známky by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména dřívější ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Podle písmena g) může podat námitky uživatel nezapsaného nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, pokud takové označení vzniklo před dnem podání přihlášky shodné nebo podobné přihlašované ochranné známky a pokud právní předpisy zakazují užívat pozdější označení. Ustanovení písmena g) se vztahuje zejména na případy, kdy přihlašovaná ochranná známka bude shodná s označením nebo podobná označení, které je chráněno na základě zvláštních předpisů, jako např. zákon o drahách, o ekologickém zemědělství, zákon o vinohradnictví a vinařství apod., nebo předpisů upravujících nekalou soutěž, v případě, pokud by přihlašovatel užíváním shodného či podobného pozdějšího označení naplnil znaky skutkové podstaty nekalé soutěže, například vyvolal nebezpečí záměny podle § 47 obchodního zákoníku.

Podle písmena k) může podat námitky osoba dotčená na svých právech v důsledku přihlášky, která nebyla podána v dobré víře. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky je tedy jak absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. m), kdy Úřad sám zjišťuje zlý úmysl na straně přihlašovatele, tak i důvodem relativním, na základě kterého se může bránit zápisu takového označení přímo dotčená osoba.

Osoby, které podaly námitky z důvodu shodnosti či podobnosti práva na ochranu osobnosti, autorského práva nebo práva z jiného průmyslového vlastnictví (ve většině případů práva na průmyslový vzor), musejí doložit jednak existenci takového práva a jednak, že jim toto právo náleží, tj. že jsou oprávněny právo uplatnit. Osobou, která může podat námitky z důvodu, že jí náleží práva k autorskému dílu, může být nejen autor sám, nýbrž i jeho právní nástupce, případně ochranná organizace oprávněná spravovat autorova práva.

K § 8

Základním účinkem zápisu ochranné známky do rejstříku je výlučné právo vlastníka ochranné známky užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro které byla zapsána, a tomu odpovídající právo domáhat se zákazu rušebního jednání třetími osobami, tj. zákazu užívat v obchodním styku shodná nebo podobná označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby bez souhlasu vlastníka ochranné známky. Tato formulace návrhu zákona se v porovnání s předchozí úpravou jeví logičtější, neboť z ní vyplývá, že zákaz porušování nebo ohrožování výlučných práv vlastníka ochranné známky třetími osobami vzniká ex lege samotným zápisem a nikoli uplatněním zákazu vlastníka, a dává tak zřetelnější odpověď na otázku, odkdy se vlastník ochranné známky může domáhat náhrady škody.

Spolu s ochrannou známkou je její vlastník oprávněn užívat symbol ®, který je odkazem na zápis ochranné známky. Toto právo bylo zavedeno již dosavadním zákonem, osvědčilo se a není na něm třeba nic měnit.

V případě známky s dobrým jménem se zákaz užívat pozdější shodné nebo podobné označení pro shodné nebo podobné výrobky rozšiřuje na všechny výrobky a služby bez ohledu na jejich shodnost či podobnost se starší ochrannou známkou. Podle dosavadní soudní praxe je neoprávněné užití ochranné známky rovněž nedovoleným soutěžním jednáním, neboť nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo je jí na újmu. K účinnější ochraně svých práv má vlastník ochranné známky některé další nástroje; má právo na informaci o původu výrobků, na nichž je umístěno označení shodné či podobné s ochrannou známkou, může požadovat stažení takových výrobků z trhu a jejich zničení, případně požadovat zničení materiálu a nástrojů určených či používaných při rušebním jednání. Tato práva mají za úkol výrazně posílit postavení vlastníka ochranné známky v boji proti padělání zboží a jsou provedením ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).

Vedle těchto práv se vlastník ochranné známky může v případě neoprávněného zásahu do práv z ochranné známky bránit dalšími soukromoprávními prostředky, jako je právo

domáhat se zákazu rušení nebo ohrožování jeho práv, právo na odstranění následků porušení, právo na náhradu škody a na bezdůvodné obohacení. Uvedená ustanovení byla do právního řádu zavedena zákonem č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, jímž byla mimo jiné i v oblasti ochrany práv vlastníků ochranných známek provedena Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), která je součástí dohody o vytvoření Světové obchodní organizace (WTO) (Sdělení č. 191/1995 Sb).

Za předpokladu, že přihlašovaná ochranná známka byla zapsána a vlastník k jejímu užívání třetí osobou nedal souhlas, lze se po zveřejnění přihlášky ochranné známky zpětně domáhat práva na náhradu škody a na bezdůvodné obohacení způsobené neoprávněným jednáním, které nastalo ještě před zápisem ochranné známky. Tato úprava byla převzata z Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství z toho důvodu, aby práva vlastníků ochranných známek, jejichž ochrana byla získána národní či komunitární cestou, byla stejná.

V souladu s článkem 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví může výše uvedená práva uplatnit i vlastník všeobecně známé známky s výjimkou práva na náhradu škody, která by vznikla v mezidobí mezi zveřejněním přihlášky ochranné známky a jejím zápisem do rejstříku.

K § 9

Ustanovení § 9 nabízí vlastníku ochranné známky možnost, jak ji chránit před zdruhověním, tj. před ztrátou rozlišovací způsobilosti z důvodu, že se ochranná známka stala v obchodním styku označením obvyklým pro určitý druh výrobků nebo služeb, tj. stala se označením druhovým. Ochranná známka užívaná pro výrobky nebo služby poukazuje na to, že výrobky či služby pochází od vlastníka ochranné známky. Vžije-li se obecná představa uživatelské veřejnosti o tom, že daná známka vyjadřuje pouze označení druhu výrobku či služby a nevyjadřuje již spojení s osobou vlastníka, ztrácí taková známka svou hodnotu, přestane být způsobilá zápisu a může mít za následek zrušení ochranné známky podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) návrhu zákona.

K § 10 a 11

Práva vlastníka ochranné známky nejsou vykonávána absolutně; vlastník ochranné známky je nucen strpět takové užívání třetími osobami, které s ohledem na způsob jednání nebo na osobu jednajících nemá charakter porušení práv vlastníka ochranné známky. Vlastník ochranné známky nemůže třetím osobám zakázat používat identifikační údaje, pokud jde o jejich jméno a příjmení, obchodní firmu, název, adresu místa trvalého pobytu, místa podnikání či sídla, stejně jako nemůže zakázat v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi užívání obecných údajů používaných v obchodě, které se týkají druhu, jakosti, množství, účelu hodnoty a podobně. V souvislosti s existencí a faktickým užíváním ochranné známky ve spojení s výrobky nebo službami vlastníka ochranné známky nelze jiné osobě bránit ani užívání takové známky při označování použití výrobků (např. u náhradních dílů).

Návrh zákona stanoví rovněž tzv. vyčerpání práv, podle něhož vlastník ochranné známky nemůže bránit třetím osobám v dalším komerčním užívání své ochranné známky na výrobcích, které s ochrannou známkou uvedl na trh.

Uvedená úprava se osvědčila, je transpozicí čl. 6 a 7 Směrnice Rady ES č. 89/104 a plně odpovídá úpravě vyplývající pro omezení práva majitele ochranné známky Společenství, a z tohoto důvodu na ní není třeba nic měnit.

K § 12

Návrh zákona zde stanoví sankci v podobě ztráty možnosti bránit užívání pozdější ochranné známky v případě, že vlastník ochranné známky svá práva dostatečně nechránil a strpěl užívání pozdější shodné či podobné ochranné známky po subjektivní dobu pěti let od doby, kdy se o jejím užívání dozvěděl.

Uvedená úprava je transpozicí čl. 9 Směrnice Rady ES č. 89/104.

K § 13 a 14

Vlastník ochranné známky má právo užívat ochrannou známku v souvislosti s výrobky a službami, pro které byla zapsána, a to buď sám nebo dát souhlas jiné osobě licenční smlouvou. Užíváním ochranné známky se rozumí i její užívání v podobě, která se od zapsané ochranné známky liší v nepodstatných znacích, užíváním na území České republiky je i její umístění na výrobcích a obalech pro účely vývozu; to odpovídá článku 10 odst. 2 Směrnice Rady ES č. 89/104. Pokud vlastník ochranné známky svá práva nerealizoval a ochrannou známku po dobu pěti let od zápisu neužíval, plynou z toho pro něho zákonem stanovené sankce spočívající v tom, že jeho starší ochranná známka není namítacím materiálem a její existence nemůže být důvodem pro zrušení nebo prohlášení pozdější ochranné známky, která je s ní shodná nebo podobná, za neplatnou. Vlastník ochranné známky nebude moci z důvodu existence své dřívější ochranné známky podat námítky ani návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou nebo návrh na její zrušení. Toto ustanovení je ochranou přihlašovatelů a vlastníků pozdějších ochranných známek před existencí ochranných známek, které byly zapsány s úmyslem blokovat zápis jiných ochranných známek, ale i známek zásobních či spekulativních, které byly přihlášeny pouze za účelem dosažení zisku ze známkové transakce.

Není-li ochranná známka užívána, může být rovněž zrušena podle § 31 návrhu.

Jedinou výjimkou z úpravy, podle níž neužívaná ochranná známka nemůže blokovat jinou ochrannou známku je skutečnost, že by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

K § 15 až 18

Ochranná známka je nehmotným statkem a lze s ní nakládat jako s předmětem vlastnického práva; lze ji převádět, přechází na právní nástupce, může být předmětem licenční smlouvy nebo může tvořit zástavu, podléhá výkonu rozhodnutí a může být zahrnuta do konkurzní podstaty v konkurzním řízení nebo do seznamu majetku ve vyrovnacím řízení.

Převod je dispozičním právem vlastníka ochranné známky, kterým se mění vlastnictví k ochranné známce. Nový vlastník ochranné známky vstupuje do veškerých práv předchozího vlastníka tak, jak mu tato práva příslušela v době uskutečnění převodu, tedy včetně práva přednosti. K převodu dochází již samotným uzavřením písemné převodní smlouvy; vůči třetím osobám účinky převodu však nastávají až formálním zápisem do rejstříku. Žádost o zápis převodu bude moci nadále podat kterýkoli účastník smluvního vztahu. Ochranná známka může být převedena spolu s podnikem jako jeho součást, ale zákon umožňuje, aby byla převedena i samostatně, tj. bez podniku. Uvedená úprava byla obsažena i v dosud platném zákoně; osvědčila se a není třeba ji měnit.

Přechodem nabývá ochrannou známku právní nástupce vlastníka ochranné známky. U vlastníka - fyzické osoby je nejčastějším důvodem přechodu ochranné známky úmrtí dosavadního vlastníka, a to ke dni smrti zůstavitele na dědice ze zákona nebo ustanoveného v závěti; u právnické osoby dochází nejčastěji k přechodu sloučením nebo splynutím právnické osoby podle § 69a obchodního zákoníku, při kterém veškeré jmění zanikajících právnických osob, včetně ochranné známky, přechází na právní nástupce. Účinky přechodu

ochranné známky vůči třetím osobám nastávají stejně jako u převodu až zápisem této skutečnosti do rejstříku ochranných známek.

O přepis ochranné známky zapsané na jméno zástupce, obstaravatele nebo zprostředkovatele smí podle článku 6septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví požádat vlastník ochranné známky zapsané v členském státě Pařížské úmluvy na základě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým je soud České republiky, ve kterém bylo potvrzeno, že tento zástupce zneužil svého postavení vůči tomuto vlastníku a ochrannou známku přihlásil v České republice na své jméno. Na základě tohoto rozhodnutí Úřad jen vyznačí-přepíše změnu vlastnictví k ochranné známce do rejstříku, právotvornou skutečností, kterou se mění vlastnické právo k ochranné známce, je však již samotné pravomocné rozhodnutí soudu.

Skutečnost, že ochranná známka může být předmětem zástavního práva, výkonu rozhodnutí i konkurzního a vyrovnacího řízení, vyplývá z toho, že ochranná známka jako nehmotný statek je věcí v právním slova smyslu, která je předmětem práv a povinností. Uvedené nakládání s ochrannou známkou, včetně vzniku zástavního práva k ochranné známce, upravují předpisy občanského a obchodního práva (občanský zákoník, občanský soudní řád, zákon o konkurzu a vyrovnání).

Obecná úprava licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví je obsažena v ustanovení § 508 a násl. obchodního zákoníku. V § 18 návrhu zákona o ochranných známkách je stanovena zvláštní úprava licenční smlouvy týkající se ochranných známek. Uzavřením licenční smlouvy se realizují dispoziční práva vlastníka ochranné známky. Na základě této smlouvy poskytuje vlastník ochranné známky třetím osobám, nabyvatelům licence, právo užívat ochrannou známku. Podobně jako u jiných dispozičních práv vlastníka ochranné známky, je smlouva platná a účinná mezi smluvními stranami již jejím uzavřením; účinky vůči třetím osobám nastávají však až zápisem této skutečnosti do rejstříku, který provede Úřad na žádost kterékoli ze smluvních stran. V rámci licenční smlouvy je možné sjednat poskytnutí licence jen pro některé výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro všechny z nich. Licence může být buď výlučná nebo nevýlučná; zatímco u nevýlučné licence není vlastník ochranné známky ve svých dalších dispozicích s ochrannou známkou omezen a je oprávněn ochrannou známku nadále užívat nebo ji poskytnout k užívání třetí osobě, u licence výlučné dochází k omezení užívacích práv vlastníka ochranné známky v rozsahu uvedeném v licenční smlouvě a ochrannou známku je oprávněn (ale i povinen) ve stanoveném rozsahu užívat pouze nabyvatel licence. Údaj o sjednání výlučné nebo nevýlučné licenční smlouvy musí být uveden v žádosti o zápis do rejstříku. Nabyvateli licence vznikají uzavřením licenční smlouvy vedle práva užívat ochrannou známku i procesní práva k jeho ochraně. Nabyvatel licence je oprávněn jako vedlejší účastník vstoupit do řízení o porušení práv k ochranné známce a o náhradě škody způsobené porušením, nebo je za určitých podmínek oprávněn takové řízení dokonce sám zahájit.

K § 19 - 23

Podání přihlášky je právním úkonem, se kterým jsou spojeny právní účinky. Tímto dnem je zahájeno správní řízení o přihlášce ochranné známky, k datu podání přihlášky vzniká přihlašovatelovi ochrana v podobě práva přednosti před každým, kdo podá přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky později, datum podání přihlášky je rozhodným okamžikem pro posouzení, zda se jedná o starší nebo mladší ochrannou známku (s výjimkou práva přednosti, které je možné podle Pařížské úmluvy uplatnit z dřívější přihlášky ochranné známky).

Ve všech ustanoveních, kde zákon spojuje vznik práva nebo jiné právní účinky s datem podání přihlášky, se za podmínky, že přihlašovatel úspěšně uplatnil právo přednosti vyplývající z Pařížské úmluvy, přiznané právo přednosti považuje za datum podání přihlášky.

Přihláška se podává písemně a musí splňovat stanovené náležitosti. Zkoumání náležitostí přihlášky je předmětem formálního průzkumu. Pokud přihláška ochranné známky obsahuje jakékoli nedostatky, je Úřad povinen vyzvat přihlašovatele k jejich odstranění, včetně stanovení přiměřené lhůty. Nejsou-li splněny požadavky na přihlášku stanovené v zákoně a v prováděcí vyhlášce, jejichž neexistence brání řádnému projednání přihlášky, Úřad přihlášku odmítne.

S podáním přihlášky vzniká přihlašovateli povinnost zaplatit poplatek za podání, jehož výše je závislá na počtu tříd výrobků a služeb, pro které se ochranná známka přihlašuje. Výše těchto poplatků se nezměnila v důsledku nové právní úpravy zákona a je stanovena ve zvláštním právním předpise, v zákoně č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek za podání přihlášky musí být zaplacen v prekluzivní lhůtě jednoho měsíce od podání přihlášky; jinak se přihláška považuje za nepodanou. Není-li poplatek zaplacen v plné výši, vyzve Úřad přihlašovatele k doplacení, a nedojde-li ani poté k doplacení, považuje se přihláška za podanou jen pro výrobky a služby, na které se má podle přihlašovatele vztahovat, a není-li patrné, na které výrobky a služby se má vztahovat, je stanovena vyvratitelná právní domněnka, že přihláška se považuje za podanou v rozsahu tolika tříd výrobků a služeb uvedených na přihlášce v pořadí od nejnižší, kolik jich zaplacená částka zahrnuje. Posledně uvedené ustanovení bylo do zákona zavedeno z důvodu zabránění přílišné tvrdosti, kterou by bylo považování přihlášky za nepodanou v celém rozsahu, i když poplatek za její podání byl částečně zaplacen.

Splňuje-li přihláška ochranné známky stanovené náležitosti, podrobí Úřad přihlášku věcnému průzkumu, ve kterém zkoumá, zda je přihláška ochranné známky způsobilá zápisu do rejstříku podle § 4 a 6.

Ve smyslu Nařízení o ochranné známce Společenství se v rámci věcného průzkumu nově zavádí možnost přihlašovatele písemně prohlásit, že k prvku obsaženému v přihlašované ochranné známce, který postrádá rozlišovací způsobilost, nebude uplatňovat výlučné právo. Jedná se o prvek, který je sice obsažen v ochranné známce, ale sám o sobě není schopen známkové ochrany; zpravidla bývá v ochranné známce uváděn jen k bližšímu označení povahy zboží, jeho váhy, míry, původu, jakosti apod. Účelem tohoto ustanovení je umožnit jednostranným právním úkonem přihlašovatele vyloučit ze známkové ochrany prvek ochranné známky, který je nezpůsobilý zápisu, přičemž takový prvek zůstává ve známce jako prvek nechráněný (tzv. „disclaimer“).

Zveřejněním přihlášky ochranné známky ve Věstníku je ukončena ta fáze řízení o přihlášce, ve které Úřad přihlášku podrobil formálnímu a věcnému průzkumu ohledně absolutních důvodů zápisné způsobilosti a ve které mohl na základě průzkumu rozhodnout o přihlášce z moci úřední. Není definitivně vyloučeno, aby fáze formálního a věcného průzkumu byla obnovena, pokud vyplyne najevo, že například na základě připomínek podle § 24 existují absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti, které brání zápisu ochranné známky.

K § 24

V souladu s nařízením o ochranné známce Společenství se zavádí institut připomínek, které umožní kterékoli osobě vyjádřit se k přihlášce ochranné známky po jejím zveřejnění. Smyslem zavedení institutu připomínek je kontrola odborné veřejnosti nad nárokovanými výlučnými právy. Zároveň lze očekávat pomoc veřejnosti při zjišťování okolností, které mohou vést k zamítnutí přihlášky ochranné známky z absolutních důvodů; připomínky se mohou týkat i formálních vad přihlášky.

Připomínky mají charakter podnětu a osoba, která je podala, se nestává účastníkem řízení; tomu odpovídá i neformálnost podání. Úřad připomínkami není vázán, ale pouze k nim přihlíží při rozhodování o zápisu ochranné známky. Návrhem je výslovně vyloučeno podat

připomínky z námitkových důvodů podle § 7. Pokud by zákon takovou možnost připouštěl, docházelo by k obcházení poplatkové povinnosti, neboť podání připomínek není - na rozdíl od námitek - zpoplatněno. Možnost podání připomínek je omezena do zápisu ochranné známky do rejstříku.

K § 25 a 26

Námitky jsou základním procesním nástrojem k ochraně hmotných práv stanoveného okruhu osob před zápisem ochranné známky do rejstříku z důvodů podle § 7. Podáním námitek se zahajuje řízení o námitkách a s osobou, která podala námitky, Úřad jedná jako s účastníkem řízení o námitkách, nikoli však jako s účastníkem řízení o přihlášce ochranné známky. Podání námitek je omezeno prekluzivní lhůtou tří měsíců od zveřejnění; řízení o námitkách podaných po uplynutí této lhůty Úřad usnesením zastaví. S ohledem na zásadu koncentrace řízení Úřad nepřihlíží k odůvodnění námitek a k důkazním prostředkům, kterými jsou námitky podepřeny, pokud byly podány po uplynutí této lhůty. Do zaplacení správního poplatku stanoveného zvláštním právním předpisem se námitky považují za nepodané. Na rozdíl od připomínek jsou na námitky kladeny formální požadavky. Námitky musí obsahovat náležitosti stanovené v prováděcí vyhlášce; především musí být dostatečně odůvodněny včetně prokázání aktivní legitimace k podání námitek. Úřad řízení o námitkách zastaví jestliže odpadl důvod námitkového řízení, tj. v případě, že přihlašovatel vzal přihlášku ochranné známky zpět, popřípadě, jestliže nastala situace předpokládaná v § 7 odst.3 návrhu zákona; pokud námitky nebyly podány v zákonné lhůtě, oprávněnou osobou nebo nebyly odůvodněny či doloženy důkazními prostředky, Úřad je zamítne.

Neshledá-li Úřad, že existuje důvod k zastavení řízení, vyzve přihlašovatele, aby se jednak pokusil o dohodu s namítajícím, která může vyústit v to, že namítající od námitek odstoupí, popřípadě dodatečně udělí souhlas se zápisem přihlašované ochranné známky, a nedojde-li k dohodě, má přihlašovatel možnost vyjádřit se k námitkám.

Současně s podáním námitek je namítající povinen zaplatit správní poplatek stanovený v zákoně o správních poplatcích; není-li tento poplatek zaplacen ve lhůtě pro podání námitek, námitky se považují za nepodané.

Dosavadní úprava o zastavení řízení o přihlášce ochranné známky v případě, že se přihlašovatel ve stanovené lhůtě k námitkám nevyjádří, se jeví příliš tvrdou, a proto, s ohledem na obecnou zásadu správního řízení, že rozhodnutí musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci, se navrhuje, že Úřad v takovém případě rozhodne podle obsahu spisu. Úřad proto zkoumá, zda přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob a zda splňuje podmínky pro zápis do rejstříku pro všechny výrobky a služby, pro které je přihlášena, a podle tohoto zjištění buď zamítne přihlášku ochranné známky nebo zamítne námitky a přihlašovanou ochrannou známku zapíše do rejstříku.

K § 27

Termín „úprava“ je v tomto ustanovení použit jednak v širším slova smyslu (celé ustanovení § 27) a jednak v užším slova smyslu (odstavec 2). Obecně se dá říci, že v přihlášce ochranné známky, stejně jako v zapsané ochranné známce, nelze po jejím podání provádět žádné změny. Z této zásady zákon stanoví výjimky, které se týkají jednak opravy nesprávných údajů a uvedení údajů do souladu se skutečností v souvislosti s jejich změnou při splnění podmínky, že se nezmění celkový ráz přihlašované ochranné známky, a jednak omezení seznamu výrobků a služeb, pro které je ochranná známka přihlášena.

Vedle toho může přihlašovatel až do zápisu ochranné známky rozdělit přihlášku ochranné známky při zachování práva přednosti z původní přihlášky pro přihlášky nově vzniklé; tím vzniknou namísto jedné přihlášky ochranné známky přihlášky dvě či více. To má význam zejména v případě, kdy přihlašovatel má zájem na tom, aby se řízení o přihlášce

neprotahovalo a ochranná známka byla zapsána co nejrychleji. Z toho důvodu se přihlašovatel nabízí možnost, aby přihlášku ochranné známky rozdělil pro část výrobků a služeb, ohledně nichž není sporu a pro něž ochranná známka může být zapsána bez dalšího, a jinou část, která je konfliktní a u které bude řízení o zápisu ochranné známky zřejmě trvat delší dobu, vyčlenil do zvláštní přihlášky. Ohledně přihlášek vzniklých rozdělením se vede řízení zvlášť.

Do zápisu ochranné známky do rejstříku je přihlašovatel oprávněn vzít svou přihlášku ochranné známky zpět; Úřad v takovém případě zastaví řízení a na přihlášku ochranné známky se hledí, jako by nebyla podána. Vlastníku zapsané ochranné známky toto právo již nepřísluší, ale má možnost vzdát se práv k ochranné známce podle § 30; na rozdíl od zpětvzetí však účinky vzdání se nastávají až doručením písemného prohlášení vlastníka, že se ochranné známky vzdává.

K § 28

Zápis ochranné známky do rejstříku je zápisem konstitutivním; okamžikem zápisu vzniká známkové právo a přihlašovatel se stává vlastníkem ochranné známky. Obsahem tohoto práva je výlučné právo vlastníka ochranné známky ochrannou známkou užívat a vyloučit z jejího užívání kohokoli jiného; zápisem ochranné známky do rejstříku vzniká jejímu vlastníku aktivní legitimace k uplatňování a hájení práv vůči jiným osobám. Princip konstitutivního zápisu vede k posílení právní jistoty a zřetelněji odlišuje známkové právo od práva soutěžního. K zápisu ochranné známky do rejstříku je třeba, aby ochranná známka splňovala zákonné podmínky zápisu.

Osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku je úředním dokladem, jímž vlastník ochranné známky osvědčuje svá práva k ochranné známce. Vlastník ochranné známky skutečnosti uvedené v osvědčení může prokazovat i jinými dokumenty – např. výpisem z rejstříku.

K § 29

Ustanovení o době trvání ochrany je převzato z dosud platného zákona o ochranných známkách. Desetiletá doba ochrany je pravidlem ve všech evropských zemích. Tato doba se v praxi ukázala jako optimální perioda pro to, aby se ochranná známka buď na trhu uchytila nebo nikoli. Při obnově zápisu Úřad provádí pouze formální průzkum čili zkoumá náležitosti žádosti o obnovu zápisu a nikoli to, zda je ochranná známka způsobilá k zápisu. Ochranná známka se obnoví ke dni, který se svým označením shoduje se dnem podání přihlášky ochranné známky.

Poshověcí lhůta šesti měsíců po uplynutí doby platnosti, v níž je možné dodatečně požádat o obnovu zápisu, je shodná s dosavadní právní úpravou a odpovídá i článku 5bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Toto ustanovení chrání vlastníka ochranné známky tím, že mu umožňuje, aby i po dočasném opomenutí mohl ještě požádat o obnovu zápisu své ochranné známky a tím zabránil zániku práv z ochranné známky v důsledku uplynutí ochranné doby. V souladu s článkem 5bis Pařížské úmluvy je i zvýšení poplatku za obnovu na dvojnásobek, pokud je žádost o obnovu podána v poshověcí lhůtě.

Obnova zápisu je v souladu s obvyklou praxí zpoplatněna a v případě, že není poplatek za obnovu zaplacen řádně v zákonné lhůtě, ochranná známka zanikne ze zákona uplynutím desetileté doby ochrany. Poplatky za obnovu jsou stanoveny paušální částkou bez ohledu na počet tříd výrobků a služeb, pro který je ochranná známka zapsána.

V případě, že není zaplacen poplatek za obnovu ve stanovené výši nebo že žádost o obnovu zápisu je podána mimo zákonné lhůty, hledí se na ni jako by nebyla podána; toto ustanovení brání tomu, aby vlastníci ochranných známek podávali žádost o obnovu předčasně.

Uvedeným ustanovením se stanoví právní fikce nepodání žádosti, která nastane jako sankce v případě nesplnění zákonem stanovených podmínek.

V návrhu zákona byla oproti dosavadní úpravě opuštěna tzv. karenční lhůta, kterou bylo stanovené časové období, počínající dnem zániku práv k ochranné známce, během něhož nesměla být totožná ochranná známka zapsána pro stejné nebo podobné zboží nebo služby jiného přihlašovatele, než byl původní vlastník. Nová právní úprava vychází z toho, že je především v zájmu vlastníka ochranné známky, aby dostatečně dbal svých práv, a že stát by neměl tento projev vůle vlastníka nahrazovat. Institut karenční lhůty není v návrhu zákona upraven také z toho důvodu, že úpravu karenční lhůty neobsahují ani předpisy komunitárního práva.

K § 30

Na rozdíl od dřívější úpravy, kdy vzdání se ochranné známky bylo systematicky zařazeno mezi důvody jejího zániku, se nyní zavádí samostatné ustanovení, které se však obsahem neliší, neboť se jedná o jeden ze způsobů zániku ochranné známky. Právní účinky vzdání se práv k ochranné známce nastávají již dnem doručení prohlášení vlastníka známky přímo ze zákona a není nutno, aby Úřad o tom vydával zvláštní rozhodnutí.

Vzdáním se práv k ochranné známce dochází k zániku ochranné známky před skončením doby platnosti; to však nebrání tomu, aby ochranná známka mohla být prohlášena za neplatnou i poté, co se jí vlastník vzdal; v takovémto případě však ochranná známka zaniká zpětně, tj. na ochrannou známku se pohlíží, jako by její přihláška vůbec nebyla podána.

K § 31 – 34

Navržená úprava zániku ochranné známky jejím zrušením, popřípadě jejím prohlášením za neplatnou, je zcela nová. Úprava zrušení ochranné známky, jehož účinky nastávají ex nunc, je převzata ze Směrnice Rady ES č. 89/104. Ke zrušení ochranné známky může dojít jen na základě skutečností, které nastaly po zápisu ochranné známky do rejstříku. Jedná se jednak o sankci zrušení ochranné známky v důsledku jejího neužívání. Tento důvod jako důvod výmazu ochranné známky z rejstříku je obsažen i v § 25 odst. 1 písm. b) dosud platného zákona. Stejně jako podle dosavadní úpravy je v tomto případě možné řízení o zrušení zahájit jen na návrh třetí osoby a vlastník ochranné známky bude v řízení moci uvádět deliberační důvody, které odůvodní dosavadní nečinnost vlastníka ochranné známky.

Další novou sankcí za nesprávné chování vlastníka ochranné známky je její zrušení v důsledku tzv. zdruhování, které nastává tehdy, jestliže vlastník ochranné známky tuto známku nebrání, ale připustí, aby spotřebitelé ochrannou známku nadále nespojovali s jejich producentem, ale používali pro celou skupinu stejnorodých výrobků či služeb (generizace).

Odstranění nežádoucího stavu, kdy známka v důsledku svého užívání se stává dodatečně klamavou, je rovněž možné cestou zrušení ochranné známky. K takovému stavu může dojít v důsledku převodu ochranné známky, popřípadě poskytnutím licence k jejímu užívání.

Je-li nutno odstranit nežádoucí stav, který vznikl již zápisem ochranné známky do rejstříku, nečiní tak zákon institutem výmazu ochranné známky, jako tomu je doposud, ale jejím prohlášením za neplatnou. Tento institut byl převzat z Nařízení Rady č. 40/94, a to včetně jednotlivých důvodů prohlášení ochranné známky za neplatnou, protože po přístupu České republiky do Evropské unie začnou na území České republiky platit i ochranné známky Společenství. Právě z důvodu stejného zacházení s vlastníky národních ochranných známek a ochranných Společenství je nezbytné, aby i podmínky pro existenci a pro prohlášení ochranné známky za neplatnou byly jak v komunitárním právu, tak v národním právu stejné.

Účinky prohlášení ochranné známky za neplatnou nastávají ex tunc, tj. na ochrannou

známku se hledí, jako by nebyla zapsána a žádná práva z ní nevznikla. Jelikož prohlášení ochranné známky za neplatnou je možné i z důvodu kolize s jinými právy třetích osob uvedenými v § 7 návrhu, povede i prohlášení ochranné známky za neplatnou z tohoto důvodu k zániku práv od počátku.

K podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodů uvedených v § 4 a 6 návrhu zákona je oprávněn kdokoli, aniž by prokazoval právní zájem, popřípadě bude možné řízení zahájit i z moci úřední, návrh na zahájení řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu kolize s právy uvedenými v § 7 budou moci podat pouze osoby, jimž tato práva svědčí.

Ani zrušení ochranné známky ani prohlášení ochranné známky za neplatnou nejsou opravou rozhodnutí o zápisu ochranné známky do rejstříku, ale představují přezkum zápisné způsobilosti ochranné známky jinými prostředky. Z tohoto důvodu může být ochranná známka prohlášena za neplatnou i poté, co se jí její vlastník vzdal nebo co zanikla uplynutím doby platnosti. Význam tohoto ustanovení spočívá v tom, že zatímco účinky vzdání se práv k ochranné známce nebo uplynutí doby platnosti nastávají ex nunc, tj. u vzdání se ke dni doručení prohlášení a u uplynutí ke dni skončení doby platnosti, prohlášení ochranné známky za neplatnou má ty účinky, že na známku se hledí, jako by vůbec nevznikla, tedy jako by byla neplatná od samého počátku.

Zvláštní ustanovení o účincích zrušení a neplatnosti má význam pro právní jistotu těch osob, které v době před prohlášením neplatnosti ochranné známky uzavřely smlouvy nebo se účastnily soudních řízení ve věci porušení práv z ochranné známky. Takové smlouvy nebo taková rozhodnutí o porušení zůstávají nadále v platnosti; to však nebrání tomu, aby vlastník známky, která byla prohlášena za neplatnou nebo zrušena odpovídal za škodu nebo bezdůvodné obohacení, které v důsledku neplatné nebo zrušené ochranné známky vznikly.

Návrh na zrušení či prohlášení ochranné známky za neplatnou podléhá zaplacení správního poplatku, navrhovatel však na rozdíl od dosavadní úpravy již nemusí skládat kauci na náklady řízení.

K § 35 - 40

Institut kolektivní ochranné známky byl do našeho právního řádu zaveden již zákonem č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, v jiné podobě je obsažen i v dosud platném zákoně o ochranných známkách. Právní úprava v novém návrhu zákona se od dosavadní úpravy kolektivní ochranné známky v zásadě neliší.

Povinnost zapisovat kolektivní známky je pro členské státy stanovena v článku 7bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Úpravu kolektivní ochranné známky předpokládá i článek 15 Směrnice Rady ES č. 89/104.

Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka zapsaná pro právnickou osobu nebo sdružení, kterou mohou v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o jejím užívání užívat členové nebo společníci této právnické osoby nebo sdružení pro výrobky a služby, pro které je zapsána. Přihlášku kolektivní ochranné známky mohou podat právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou i sdružení bez právní subjektivity, která byla vytvořena za účelem společného označování výrobků nebo služeb svých členů či společníků.

Kolektivní ochranná známka zpravidla plní stejné funkce jako ochranná známka individuální, jejím účelem však není individualizovat výrobky či služby konkrétní osoby, ale deklarovat účast takové osoby jako člena či společníka v určité právnické osobě nebo sdružení. Kolektivní ochranná známka v souladu se svým účelem vymezeným ve smlouvě o užívání může být známkou garanční, certifikační apod.

Návrh zákona nestanoví způsob vytvoření či založení právnické osoby nebo sdružení, neboť to je předmětem úpravy ve zvláštních právních předpisech, například v obchodním zákoníku, občanském zákoníku, v zákoně o sdružování č. 83/1990 Sb. nebo v zákoně č.

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. S ohledem na účel institutu kolektivní ochranné známky, má právnická osoba nebo sdružení, které si přihlásily kolektivní ochrannou známku, subjektivitu podle zákona o ochranných známkách. Z toho pak plyne, že právo užívat tuto známku mají pouze členové či společníci právnické osoby či sdružení, a nikoli právnická osoba či sdružení samy, které pouze dbají na udržování známky v platnosti a dodržování podmínek jejího užívání. Z povahy věci vyplývá, že kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence, avšak její užívání dalšími osobami je umožněno – v případě, že tak stanoví smlouva o užívání – přístupem nového člena či společníka do sdružení či právnické osoby a následným zápisem do rejstříku ochranných známek. Kolektivní ochranná známka nemůže být převedena na jinou osobu, neboť její existence je nerozlučně spjata s právnickou osobou nebo sdružením a s podmínkami stanovenými ve smlouvě o užívání kolektivní ochranné známky; z tohoto důvodu nemůže být ani předmětem zástavního práva.

Pro řízení o přihlášce kolektivní ochranné známky a řízení o zrušení či prohlášení neplatnosti platí stejná pravidla jako u ochranné známky individuální; pro práva vlastníka kolektivní ochranné známky platí - s výjimkami výslovně uvedenými - totéž s tím, že výlučná práva užívat kolektivní ochrannou známku mají členové či společníci vlastníka. Dalším důvodem zániku práv ke kolektivní ochranné známce je zásadní porušování smlouvy o užívání či zánik právnické osoby nebo sdružení.

K § 41 – 43 a § 45

V řízení před Úřadem lze dle dosavadní praxe použít ustanovení obecného správního řádu pouze subsidiárně. Ustanovení správního řádu budou v řízení o ochranných známkách používána jen v těch případech, kdy zákon nebude obsahovat výslovnou úpravu postupu Úřadu a účastníků řízení. Zákon tak upravuje v některých případech řízení ve věcech ochranných známek odlišně od ustanovení platného správního řádu. Těmito případy budou například obligatornost písemného podání žádosti o zahájení řízení či zastavení řízení z podnětu Úřadu pro neodstranění překážek řízení ze strany navrhovatele stejně, jako je tomu podle dosud platného zákona. V některých případech, a to i tehdy, jestliže speciální úprava není dána známkovým zákonem, nebude možné aplikovat ustanovení obecného správního řádu, a to jednak v důsledku mezinárodní smlouvy, již je Smlouva o známkovém právu (publikovaná pod č. 199/1996 Sb.), jednak z toho důvodu, že aplikace správního řádu by vytvářela překážky řádného řízení o přihlášce ochranné známky. Tak tomu bude při přerušení řízení, lhůty pro vydání správního rozhodnutí a opatření proti nečinnosti, což je dáno zvláštní povahou řízení před Úřadem, které je ovládáno zásadou formálnosti. Vyloučení úpravy lhůty pro rozhodnutí správního orgánu v řízení o ochranných známkách mimo jiné závisí na okolnosti, zda třetí osoby podaly námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku.

V důsledku toho, že o zápisu ochranné známky do rejstříku rozhoduje přímo ústřední orgán státní správy, a to v rozsahu zákonného zmocnění, nelze aplikovat ustanovení o ohrazení proti nečinnosti. S ohledem na dispoziční zásadu, kterou je ovládáno řízení o ochranných známkách, zejména v důsledku řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky do rejstříku, nemůže být v tomto řízení aplikováno ustanovení o přerušení řízení tak, jak je upraveno správním řádem.

Rovněž institut prominutí zmeškání lhůty zůstal zachován. Právním důsledkem prominutí zmeškání lhůty je skutečnost, že nenastanou právní účinky zastavení řízení, popř. ztráty jiného práva. Zákon opět pamatuje na práva třetích osob, která byla nabyta v dobré víře v době mezi zastavením řízení a prominutím zmeškání lhůty.

Proti rozhodnutí Úřadu lze podat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí rozklad. Rozklad má odkladný účinek. Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit, ani ji nelze navrátit v předešlý stav. Rozklad se považuje za podaný až po zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu, naopak povinnost složení kauce se pro nová

řízení, tj. řízení zahájená po dni účinnosti zákona, ruší. Věcné odůvodnění rozkladu musí být Úřadu předloženo ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozkladu Úřadu.

K § 44

V České republice je tradičně uplatňován kontinentální systém vzniku známkoprávní ochrany, který je založen na registračním principu. Podle tohoto systému se za ochrannou známku považuje označení zapsané do rejstříku ochranných známek – výjimkou jsou všeobecně známé známky. Z tohoto pohledu mají zápisy do rejstříku ochranných známek nezastupitelnou úlohu, neboť ve většině případů jsou právo tvornou skutečností. Zákon výslovně stanoví úkony, které nabývají účinnosti vůči třetím osobám teprve vyznačením v rejstříku. V rejstříku ochranných známek se však vyznačují i jiné skutečnosti, jako např. změna sídla či zástupce apod. Tyto zápisy mají převážně charakter evidenční, to znamená, že zápis v rejstříku není podmínkou účinnosti zapsaného úkonu. Zákon zavádí povinnost Úřadu vést rejstřík v elektronické podobě a zveřejnit jej na internetu. Povinnost vydávat Věstník vyplývá pro Úřad z čl. 12 odst. 2 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, podle níž se jednotlivé členské země zavázaly vydávat periodický úřední list. Obecně závazný právní předpis, k jehož vydání je zmocněn Úřad průmyslového vlastnictví, upraví podrobnosti o vedení rejstříku. Oproti stávající úpravě nedoznala ustanovení o rejstříku a Věstníku zásadních změn.

K § 46 - 48

Zákon zabezpečuje osobám, které mají skutečný podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území státu Pařížské úmluvy, nebo toho státu, který je členem Světové obchodní organizace, stejné postavení v řízení o ochranných známkách, jaké mají účastníci tuzemští. Tato úprava vyplývá z Pařížské úmluvy i z Dohody TRIPS.

Požadavek na zastoupení právním zástupcem těch osob, které nemají na území České republiky skutečný podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo, je obvyklý ve všech zákonech na ochranu průmyslového vlastnictví přijatých v členských zemích Pařížské úmluvy, neboť umožňuje lepší komunikaci mezi úřady průmyslového vlastnictví a přihlašovatelů. Zvláštními předpisy, které zmocňují k zastupování těchto přihlašovatelů před Úřadem, jsou zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích. Tato povinnost se po přistoupení České republiky k Evropské unii nebude týkat těch osob, které jsou příslušníky členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky anebo poskytují služby na území České republiky.

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a Protokol k Madridské dohodě mají význam především pro zajišťování zahraniční známkové ochrany při provádění zahraničního obchodu.

Madridská dohoda umožňuje vlastníku ochranné známky, aby jedinou mezinárodní přihláškou podanou prostřednictvím příslušného národního známkového úřadu země původu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví získal známkovou ochranu ve smluvních státech.

Podle Protokolu může být mezinárodní přihláška podána již na základě podání základní přihlášky ochranné známky u příslušného úřadu země původu; není tedy nutné čekat až na provedení zápisu, jako je tomu při pouhém členství v Madridské dohodě.

Touto cestou mohou zahraniční přihlašovatelé z jiných členských zemí Madridské dohody, popřípadě Protokolu k Madridské dohodě získat pro svou známku ochranu v České republice.

K § 49 – 51

Návrh zákona je mimo jiné připravován s úmyslem zabezpečit provedení příslušných ustanovení Nařízení Rady ES č. 40/94 o ochranné známce Společenství a propojit národní a komunitární systém známkové ochrany.

Návrh zákona v souladu s článkem 25 nařízení stanoví, že přihláška ochranné známky Společenství může být podána rovněž u Úřadu průmyslového vlastnictví, který bude mít povinnost předat ji Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) se sídlem v Alicante. Návrh zákona nestanoví, že by takovéto právo měli pouze státní příslušníci České republiky, popřípadě osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo; podat přihlášku ochranné známky Společenství tak budou moci v České republice všechny osoby uvedené v článku 5 nařízení.

Zákon přejímá ustanovení článku 110 nařízení, který upravuje povolené zkoumání náležitostí, které musí splňovat přihlašovatel, popřípadě vlastník ochranné známky Společenství v případě, kdy přihláška ochranné známky Společenství byla zamítnuta, vzata zpět či považována za vzatou zpět, popřípadě jestliže zanikly účinky ochranné známky Společenství a přihlašovatel nebo vlastník hodlají pro svou ochrannou známku získat alespoň ochranu v rámci národního systému.

S ohledem na okolnost, že přihlašovatel, popřípadě majitel komunitární známky je oprávněn nárokovat pro komunitární známku vstup do starších práv (senioritu) ze své národní ochranné známky chráněné v kterémkoli členském státě Evropské unie, návrh zákona výslovně toto právo stanoví i pro vstup do práv české ochranné známky či mezinárodní, která má účinky v České republice.

Součástí propojení národního a evropského systému ochranných známek je i skutečnost, že k datu přístupu České republiky k Evropské unii budou na území České republiky mít účinky komunitární ochranné známky, které byly u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu zapsány před tímto přístupem a k jejichž zápisu nemohli podat námítky ani připomínky majitelé ochranných známek zapsaných v České republice nebo s účinky pro Českou republiku. Návrh zákona v tomto případě řeší možnou kolizi mezi takto zapsanými ochrannými známkami, a to tak, že vlastník národní či mezinárodní ochranné známky, který podal její přihlášku v dobré víře před přístupem České republiky k Evropské unii, má právo bránit užívání ochranné známky Společenství na území České republiky, včetně nároku na náhradu škody.

K § 52 - 54

Ochranné známky zapsané podle dříve platných předpisů zůstanou zachovány i za platnosti nového zákona. Zákon umožní, aby řízení o přihláškách, která dosud pravomocně neskončila, byla dokončena podle tohoto zákona s výhradou odstranění vad u těch přihlášek, které nelze dle tohoto zákona projednat. Zákon řeší zejména přechodné vztahy mezi výmazem a zrušením ochranné známky v tom smyslu, že po účinnosti tohoto zákona je nutné vyhovět jeho požadavkům, přesto je ponechána dodatečná lhůta jednoho roku pro podání návrhu na výmaz.

Kromě zákona č. 137/1995 Sb. bude navrhovaným zákonem zrušena rovněž vyhláška č. 213/1995 Sb., o řízení ve věcech ochranných známek, která byla k provedení zákona vydána.

K § 55

Podle článku 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství je nutné, aby Česká republika ke dni svého přístupu do

Evropské unie určila speciální soudy, které budou mít výlučnou pravomoc projednávat spory z porušení komunitárních ochranných známek a na základě protinávrhů posuzovat i jejich platnost.

Jelikož je nutné, aby tento soud byl na území České republiky pouze jeden a spory z práv průmyslových posuzují v rámci své příslušnosti soudy krajské, návrhové se domnívá, že optimální řešení je určení Městského soudu v Praze jako soudu pro ochranné známky Společenství.

Zákon tedy navrhuje stanovení konkrétního specializovaného soudu jako soudu pro ochranné známky Společenství, jehož nálezy budou mít účinky na celém území Evropské unie.

V Praze dne 19. 3. 2003

předseda vlády

ministr průmyslu a obchodu

Návrh

VYHLÁŠKA

č.Sb.

Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne k provedení zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 53 zákona č./2002 Sb., o ochranných známkách a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

OCHRANNÉ ZNÁMKY

§ 1

Přihláška ochranné známky

(k § 19 zákona)

- (1) V přihlášce ochranné známky (dále jen „přihláška“) uvede přihlašovatel rovněž:
 - a) údaj o tom, zda má být ochranná známka zapsána v běžném písmu, nebo že jde o prostorovou ochrannou známku; obsahuje-li přihlašovaná ochranná známka údaje v jiném než latinském písmu, uvede se přepis těchto údajů do latinské abecedy,
 - b) údaj o tom, zda se ochranná známka přihlašuje v černobílém nebo barevném provedení; je-li ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev, údaje o této skutečnosti, v tomto případě je přihlašovatel povinen specifikovat barevný odstín uvedením označení barvy.
- (2) K přihlášce v jiném než slovním provedení přiloží přihlašovatel dvě vyobrazení přihlašované ochranné známky, která jsou schopna jasně reprodukovat známku ve všech podrobnostech, ve velikosti maximálně A4.
- (3) Úřad může požadovat, aby přihlašovatel k přihlášce prostorové ochranné známky přiložil další vyobrazení umožňující jasné rozlišení podrobností přihlašované ochranné známky nebo její slovní popis, popřípadě vzorek.
- (4) Na přihlášce Úřad vyznačí přesný časový údaj jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

§ 2

Doklad o právu přednosti

(k § 19 zákona)

Doklad o právu přednosti (prioritní doklad), z něhož přihlašovatel uplatňuje právo přednosti, musí být vystaven nebo potvrzen Úřadem, u něhož byla přihláška podána.

§ 3

Připomínky

(k § 24 zákona)

Připomínky k přihlášce obsahují:

- a) jméno a příjmení fyzické osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, je-li osobou, která podává připomínky, fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jiný název a sídlo, je-li osobou, která podává připomínky, právnická osoba (dále jen „údaje o totožnosti“),
- b) číslo spisu přihlášky, jíž se připomínky týkají,
- c) podpis osoby, která podává připomínky,
- d) odůvodnění podaných připomínek.

§ 4

Námítky

(k § 25 zákona)

- (1) Námítky proti zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) obsahují:
 - a) údaje o totožnosti osoby, která podává námítky (dále jen „namítající“),
 - b) číslo spisu přihlášky ochranné známky, proti níž námítky směřují,
 - c) datum zveřejnění přihlášky ochranné známky, proti níž námítky směřují,
 - d) údaje o totožnosti přihlašovatele,
 - e) údaje o totožnosti zástupce, je-li namítající zastoupen,
 - f) označení výrobků nebo služeb, jichž se námítky týkají, nebo údaj, že se námítky týkají všech výrobků či služeb uvedených v přihlášce,
 - g) věcné odůvodnění námítek,
 - h) údaj o tom, čeho se namítající domáhá,
 - i) podpis namítajícího nebo jeho zástupce.
- (2) Namítající prokazuje odůvodněnost svého podání důkazy, o něž námítky opírá; opírá-li námítky o starší ochrannou známku, postačí uvést spisovou značku její přihlášky nebo číslo zápisu.
- (3) Jsou-li námítky podány z důvodu shodnosti či podobnosti se známkou, která má dobré jméno, dokládá namítající, že jeho známka získala v příslušných kruzích před vznikem práva přednosti napadené známky dobré jméno v České republice nebo na území Společenství.
- (4) Jsou-li námítky podány z důvodu shodnosti či podobnosti se známkou, která je všeobecně známou známkou, dokládá namítající, že jeho známka získala v příslušných

kruzích před vznikem práva přednosti napadené známky v České republice nebo na území Společenství všeobecnou známost.

(5) Jsou-li námitky podány z důvodu zásahu do práv uživatele nezapsaného či jiného označení, dokládá uživatel územní dosah tohoto označení, dále dokládá, že jeho právo k danému označení vzniklo před dnem podání přihlášky a že toto označení je v obchodním styku užíváno.

(6) Jsou-li námitky podány z důvodů zásahu do práva na jméno nebo na ochranu projevů osobní povahy, dokládá namítající, že mu právo na ochranu osobnosti svědčí.

(7) Jsou-li námitky podány z důvodu zásahu do práv z jiného průmyslového vlastnictví, označí namítající předmět průmyslového práva, jehož ochrany se domáhá, a dokládá existenci průmyslového práva platného v České republice a že mu toto právo svědčí.

(8) Jsou-li námitky podány z důvodu zásahu do autorského práva, dokládá namítající, že mu svědčí autorské právo, označí autorské dílo, jehož ochrany se domáhá a uvede, jak může být autorské dílo dotčeno užíváním ochranné známky.

(9) Jsou-li námitky podány z důvodu, že přihláška nebyla podána v dobré víře, dokládá namítající, jakým způsobem byl dotčen ve svých právech.

(10) Námitky se předkládají ve dvojnásobném vyhotovení včetně důkazů.

§ 5

Úprava přihlášky

(k § 27 odst. 2 a 4 zákona)

Žádost o úpravu přihlášky nebo zapsané ochranné známky obsahuje:

- a) číslo spisu přihlášky nebo číslo zápisu ochranné známky,
- b) údaje o totožnosti žadatele; u úpravy údajů podle § 27 odst. 2 zákona žadatel uvede původní i nové údaje,
- c) údaje o totožnosti zástupce, je-li žadatel zastoupen,
- d) údaj o požadované úpravě; u omezení seznamu výrobků a služeb dle § 27 odst. 4 zákona výčet výrobků nebo služeb, na něž se seznam omezuje,
- e) podpis žadatele nebo jeho zástupce.

§ 6

Rozdělení přihlášky

(k § 27 odst. 5 zákona)

Žádost o rozdělení přihlášky obsahuje:

- a) číslo spisu původní přihlášky,

- b) seznam výrobků nebo služeb, které jsou předmětem rozdělené přihlášky, s uvedením pořadí tříd podle mezinárodního třídění spolu s příslušným číslem třídy¹⁾,
- c) údaj o tom, jak požaduje přihlašovatel přihlášku rozdělit,
- d) údaje o totožnosti přihlašovatele ochranné známky,
- e) údaje o totožnosti zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen,
- f) datum podání původní přihlášky, popřípadě datum vzniku práva přednosti,
- g) podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

§ 7

Převod a přechod

(k § 15 zákona)

- (1) Žádost o zápis převodu nebo přechodu ochranné známky do rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) obsahuje:
- a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě číslo spisu přihlášky,
 - b) údaje o totožnosti dosavadního vlastníka ochranné známky a údaje o totožnosti nabyvatele ochranné známky,
 - c) údaj o tom, zda se ochranná známka převádí nebo zda přechází pro všechny výrobky či služby, pro něž je zapsána, nebo jen pro některé z nich, uvedené v pořadí tříd mezinárodního třídění¹⁾ spolu s příslušným číslem třídy,
 - d) údaje o totožnosti zástupce, je-li žadatel zastoupen,
 - e) podpis žadatele nebo jeho zástupce.
- (2) Při převodu ochranné známky se k žádosti přiloží převodní listiny nebo výňatek z převodní listiny, potvrzení o převodu, popřípadě jiný úřední doklad prokazující změnu vlastníka ochranné známky; při přechodu doklad o přechodu ochranné známky podle zvláštních právních předpisů. Je-li doklad o převodu, popřípadě přechodu ochranné známky vyhotoven v jiném než českém jazyce, může Úřad žádat jeho překlad.
- (3) Pro žádost o zápis převodu nebo přechodu přihlášky se přiměřeně použije ustanovení odstavců 1 a 2.

§ 8

Změna vlastníka ochranné známky

(k § 16 zákona)

- (1) Žádost o vyznačení změny vlastníka ochranné známky obsahuje:
- a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě číslo spisu přihlášky,
 - b) údaje o totožnosti žadatele,

¹⁾ Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb.

- c) údaje o totožnosti osoby, která má být vyznačena jako vlastník ochranné známky, datum, ke kterému se změna vlastníka ochranné známky provádí,
- d) údaje o totožnosti zástupce, je-li žadatel zastoupen,
- e) podpis žadatele nebo jeho zástupce.

(2) K žádosti o vyznačení změny vlastníka ochranné známky se přiloží pravomocné rozhodnutí soudu ve věci vlastnictví ochranné známky.

§ 9

Jiná práva

(k § 17 zákona)

- (1) Žádost o zápis zástavního práva k ochranné známce, výkonu rozhodnutí a exekuce, konkurzního řízení a řízení o vyrovnání obsahuje:
- a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě číslo spisu přihlášky,
 - b) údaje o totožnosti vlastníka ochranné známky a údaje o totožnosti oprávněného,
 - c) údaje o totožnosti zástupce, je-li žadatel zastoupen,
 - d) podpis žadatele nebo jeho zástupce.
- (2) K žádosti o zápis zástavního práva k ochranné známce se přikládá zástavní smlouva, rozhodnutí soudu, správního úřadu nebo vyrozumění soudního exekutora; je-li takový doklad v jiném než českém jazyce, může Úřad žádat její úředně ověřený překlad.
- (3) K žádosti o zápis výkonu rozhodnutí a exekuce, konkurzního řízení nebo řízení o vyrovnání se přikládá rozhodnutí soudu, správního úřadu nebo vyrozumění soudního exekutora o zahájení předmětného řízení.

§ 10

Licence

(k § 18 zákona)

- (1) Žádost o zápis licenční smlouvy obsahuje:
- a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě číslo spisu přihlášky,
 - b) údaje o totožnosti žadatele,
 - c) údaje o totožnosti nabyvatele licence,
 - d) údaje o totožnosti zástupce, je-li žadatel zastoupen,
 - e) údaj o tom, pro které výrobky či služby je licence poskytována,
 - f) údaje o tom, zda je licence výlučná či nevýlučná,
 - g) podpis žadatele nebo jeho zástupce.
- (2) K žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek se přiloží licenční smlouva. Je-li licenční smlouva v jiném než českém jazyce, může Úřad žádat její úředně ověřený překlad.

§ 11

Obnova zápisu ochranné známky

(k § 29 zákona)

- (1) Žádost o obnovu zápisu ochranné známky do rejstříku obsahuje:
 - a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě číslo spisu přihlášky,
 - b) údaje o totožnosti vlastníka ochranné známky,
 - c) údaje o totožnosti zástupce, je-li vlastník ochranné známky zastoupen,
 - d) podpis vlastníka ochranné známky nebo jeho zástupce.
- (2) Je-li součástí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky do rejstříku žádost o omezení seznamu výrobků či služeb, pro které má být ochranná známka obnovena, je vlastník ochranné známky povinen tyto údaje uvést.

§ 12

Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti

(k § 34 zákona)

- (1) Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti obsahuje:
 - a) číslo zápisu ochranné známky, popřípadě číslo spisu přihlášky,
 - b) údaje o totožnosti vlastníka ochranné známky,
 - c) údaje o totožnosti navrhovatele,
 - d) údaje o totožnosti zástupce, je-li navrhovatel zastoupen,
 - e) věcné odůvodnění návrhu,
 - f) údaj, čeho se navrhovatel domáhá,
 - g) podpis navrhovatele nebo jeho zástupce.
- (2) Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti se předkládá ve dvojím vyhotovení včetně uvedení důkazů.

§ 13

Rejstřík

(k § 44 zákona)

V rejstříku se uvádí tyto údaje:

- a) spisová značka přihlášky,
- b) číslo zápisu ochranné známky,
- c) datum podání přihlášky u Úřadu,
- d) datum vzniku práva přednosti,

- e) datum zveřejnění přihlašované ochranné známky ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Věstník“),
- f) datum zápisu ochranné známky do rejstříku,
- g) znění, popřípadě vyobrazení ochranné známky; obsahuje-li ochranná známka údaje v jiném než latinském písmu, uvede se přepis těchto údajů do latinského písma,
- h) údaje o barevném provedení,
- i) číselný údaj o třídách obrazových prvků ochranné známky²⁾
- j) údaje o totožnosti vlastníka ochranné známky,
- k) údaj o druhu ochranné známky,
- l) seznam výrobků či služeb, pro které je ochranná známka zapsána, seřazený v pořadí tříd mezinárodního třídění¹⁾ spolu s příslušným číslem třídy,
- m) údaj o omezení rozsahu ochrany podle § 22 odst. 3 zákona,
- n) převod nebo přechod ochranné známky,
- o) změna vlastníka ochranné známky na základě pravomocného rozhodnutí soudu,
- p) zástavní právo k ochranné známce,
- q) zahájení konkurzního a vyrovnacího řízení, zahájení řízení o výkonu rozhodnutí či exekuce,
- r) licenční smlouva k ochranné známce,
- s) datum obnovy zápisu ochranné známky,
- t) označení členů, či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení oprávněných užívat kolektivní ochrannou známku,
- u) údaje o totožnosti zástupce přihlašovatele,
- v) zrušení ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo jiný zánik práv k ochranné známce, včetně vzdání se práva k ochranné známce,
- w) ostatní rozhodné údaje.

§ 14

Žádost o mezinárodní zápis

(k § 47 zákona)

(1) Je-li ochranná známka zapsána do rejstříku vedeného Úřadem, žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obsahuje:

- a) číslo zápisu ochranné známky do rejstříku, popřípadě spisovou značku přihlášky, a znění či vyobrazení ochranné známky; je-li ochranná známka přihlášena v jiném než latinském písmu, popřípadě obsahuje-li jiné než arabské nebo římské číslice, uvede se její přepis do latinského písma, který se řídí pravidly francouzské nebo anglické výslovnosti podle druhu mezinárodní přihlášky, a přepis do arabských číslic,

²⁾ Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek ze dne 12. června 1973, doplněná 1. října 1985.

- b) údaje o totožnosti přihlašovatele, které musí být shodné s údaji o totožnosti vlastníka ochranné známky zapsanými v rejstříku vedeném Úřadem,
- c) údaje o totožnosti zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen,
- d) seznam výrobků nebo služeb, který je totožný, popřípadě užší než seznam výrobků či služeb, pro které je známka zapsána v rejstříku vedeném Úřadem, v přesném překladu do francouzštiny nebo angličtiny podle druhu mezinárodní přihlášky, s položkami seřazenými v pořadí tříd mezinárodního třídění¹⁾ spolu s příslušným číslem tohoto třídění,
- e) seznam smluvních zemí, ve kterých je požadována ochrana,
- f) způsob placení poplatků za mezinárodní zápis podle mezinárodní smlouvy³⁾ údaje o totožnosti plátce, popřípadě číslo potvrzení Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě (dále jen „mezinárodní úřad“) o již provedené platbě,
- g) je-li ochranná známka přihlašována v barevném provedení, výčet použitých barev ve francouzštině nebo v angličtině podle druhu mezinárodní přihlášky; je-li ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev, údaje o této skutečnosti,
- h) podpis přihlašovatele,
- i) další náležitosti vyžadované mezinárodní smlouvou³⁾.

(2) Není-li dosud ochranná známka zapsána v rejstříku vedeném Úřadem, žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obsahuje spisovou značku přihlášky ochranné známky a datum jejího podání u Úřadu a údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až h).

(3) K žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky v jiném než běžném písmu přihlašovatel přiloží pět černobílých nebo, v případě přihlášky v barevném provedení, barevných vyobrazení přihlašovaného označení o rozměrech minimálně 15 x 15 mm a maximálně 80 x 80 mm.

§ 15

Žádost o úkony v mezinárodním rejstříku ochranných známek

(k § 47 zákona)

(1) O úkony v mezinárodním rejstříku ochranných známek ve věci obnovy zápisu, územního rozšíření, převodu, změny v údajích o totožnosti vlastníka mezinárodně zapsané ochranné známky, zápisu licenční smlouvy, zúžení seznamu výrobků či služeb, vzdání se ochrany, žádosti o výmaz, opravu údajů, zápisu nebo změny zástupce, popřípadě dalších úkonů žádá Úřad u mezinárodního úřadu na základě písemné žádosti vlastníka mezinárodně zapsané ochranné známky o každý jednotlivý úkon.

(2) Žádost o úkony podle odstavce 1 obsahuje:

³⁾ Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky č. 65/1975 Sb. a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989, uveřejněný pod č. 248/1996 Sb.

- a) číslo ochranné známky, její znění nebo vyobrazení,
- b) spisovou značku mezinárodního zápisu,
- c) údaje o totožnosti vlastníka mezinárodně zapsané ochranné známky,
- d) údaje o totožnosti zástupce, je-li vlastník zastoupen,
- e) způsob placení poplatků za úkon podle mezinárodní smlouvy a údaje o názvu a adrese sídla nebo jménu a příjmení a adrese trvalého pobytu plátce, popřípadě číslo potvrzení mezinárodního úřadu o již provedené platbě,
- f) další náležitosti vyžadované mezinárodní smlouvou³⁾,
- g) podpis žadatele nebo jeho zástupce.

§ 16

Ochranná známka Společenství

(k § 49 a 50 odst. 1 písm.d) zákona)

(1) Výše nákladů za podání žádosti o zápis ochranné známky Společenství u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) podle nařízení Rady Evropských společenství č. 40/94 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství je stanovena částkou 500,- Kč.

(2) K žádosti o zahájení národního řízení o přeměně přihlášky ochranné známky Společenství nebo ochranné známky Společenství na přihlášku v jiném než slovním provedení přiloží žadatel dvě vyobrazení přihlašované ochranné známky, která jsou schopna jasně reprodukovat známku ve všech podrobnostech ve velikosti maximálně A4.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2003, s výjimkou ustanovení § 16, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost .

