

Mezinárodní ochranná známka - obecné informace

Ochranné známky zapsané v České republice je možné prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásit jako tzv. mezinárodní ochranné známky do některých dalších států (viz seznam smluvních států a organizací) na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a na základě Protokolu k této dohodě

- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.);

- Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (sdělení ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek č. 248/1996 Sb.).

Madridská dohoda a Protokol k této dohodě zajišťují příslušníkům smluvních stran možnost ochrany jejich známek ve vybraných či všech smluvních státech Madridské dohody a/nebo Protokolu na podkladě jediné přihlášky, podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO) prostřednictvím příslušného zápisného úřadu původu přihlašovatele. Úřad průmyslového vlastnictví je úřadem původu pro přihlašovatele, kteří mají v České republice podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo, nebo kteří mají českou státní příslušnost (§ 47 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění).

Žádost o mezinárodní zápis

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví (viz příslušný formulář žádosti) na základě přihlášky nebo na základě zápisu ochranné známky v České republice.

Označení uvedené v žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky se musí zcela shodovat se základní ochrannou známkou (včetně barevného nebo grafického provedení či jiného vyjádření), žadatelem může být jen přihlašovatel nebo vlastník základní ochranné známky. Seznam výrobků nebo služeb v žádosti o mezinárodní zápis může být shodný jako seznam v základní přihlášce nebo zápisu ochranné známky nebo může být užší (zejména vypuštěním celé třídy nebo jednotlivého výrazu v rámci třídy), než je seznam základní ochranné známky, ale nesmí být širší, tzn., že nemůže obsahovat výrobky nebo služby, které seznam výrobků nebo služeb základní ochranné známky nezahrnuje. Pokud má jeden přihlašovatel (vlastník) více základních přihlášených nebo zapsaných ochranných známek zcela shodného znění nebo vyobrazení, může na jejich základě podat jednu žádost o mezinárodní zápis.

Na základě podané žádosti vypracuje Úřad mezinárodní přihlášku ochranné známky a odešle ji Mezinárodnímu úřadu WIPO.

Právo přednosti

V mezinárodní přihlášce je možné uplatnit právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice za podmínky, že mezi dnem podání přihlášky v České republice a dnem podání žádosti

o mezinárodní zápis neuplyne více než šest měsíců. Mezinárodní úřad uzná v tom případě právo přednosti ze dne podání přihlášky ochranné známky v České republice, jestliže mu bude mezinárodní přihláška doručena do dvou měsíců ode dne podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky v České republice. Má-li přihlašovatel zájem o zachování tohoto práva, doporučuje se, aby podal žádost o mezinárodní zápis ochranné známky u Úřadu v dostatečném časovém předstihu, neboť v případě, že by žádost obsahovala vady, které by bylo nutné před zpracováním mezinárodní přihlášky odstranit, nemohl by Úřad zajistit její včasné doručení Mezinárodnímu úřadu.

Nutnost zápisu základní národní ochranné známky pro zachování mezinárodního zápisu

Mezinárodní zápis může být uskutečněn jen na základě podání přihlášky ochranné známky v České republice, je však závislý na následném provedení zápisu předmětné ochranné známky. To znamená, že pokud nedojde k zápisu známky a řízení o přihlášce ochranné známky v České republice skončí odmítnutím přihlášky, zamítnutím přihlášky nebo zastavením řízení o přihlášce, bude příslušný mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku ochranných známek vedeném Mezinárodním úřadem WIPO zrušen. Rozsah zrušení musí vždy odpovídat výslednému stavu základní národní přihlášky. Bude-li tedy národní přihláška v České republice zamítnuta jen pro část seznamu přihlašovaných výrobků nebo služeb, bude též mezinárodní zápis ochranné známky zrušen jen pro odpovídající část seznamu výrobků nebo služeb a pro zbývající výrobky nebo služby bude ponechán v platnosti.

Řízení po mezinárodním zápisu ve vyznačených smluvních stranách

Po posouzení mezinárodní přihlášky Mezinárodní úřad - nezjistí-li vady, či nezaplacení poplatků, zapíše mezinárodně přihlášenou ochrannou známku do mezinárodního rejstříku ochranných známek a oznámí mezinárodní zápis známky všem smluvním státům, které jsou vyznačeny v mezinárodní přihlášce ochranné známky. Smluvní státy mohou do jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu odmítnout ochranu mezinárodní ochranné známce přihlášené do těchto států, odporuje-li jejich vnitrostátním předpisům. Smluvní státy Protokolu mohou na základě svého prohlášení tuto lhůtu prodloužit na osmáct měsíců, a opírá-li se odmítnutí o námitku podanou oprávněnou osobou, může být po předchozím upozornění odmítnutí sděleno i po této lhůtě. Je-li však vyznačený stát členem obou mezinárodních smluv (Protokolu i Madridské dohody), může mezinárodní ochranné známce odmítnout na svém území ochranu pouze ve lhůtě jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu, nikoliv v prodloužené lhůtě osmácti měsíců.

Doba platnosti

Doba ochrany mezinárodní ochranné známky je deset let od data mezinárodního zápisu a může být obnovována vždy na dalších deset let.

Možnost územního rozšíření mezinárodní ochranné známky do dalších smluvních stran

Po provedení mezinárodního zápisu ochranné známky může její vlastník kdykoli během platnosti mezinárodního zápisu přihlašovat tuto známku do dalších smluvních států Madridské dohody a Protokolu formou tzv. následného vyznačení dalších smluvních států.

Následné vyznačení může být žádáno buď pro celý seznam výrobků nebo služeb nebo jen pro jeho část. Doba ochrany vyplývající z územního rozšíření končí ve shodný den jako mezinárodní zápis, datum obnovy mezinárodní ochranné známky je proto shodné pro všechny designace, které mezinárodní ochranná známka obsahuje.

Žádosti o změny

Žádosti o změny týkající se zapsaných mezinárodních ochranných známek může podat vlastník mezinárodní ochranné známky (nebo jeho zástupce zapsaný v mezinárodním rejstříku) přímo u Mezinárodního úřadu WIPO na příslušném formuláři (MM) nebo prostřednictvím Úřadu (viz formuláře v sekci FORMULÁŘE - ŽÁDOSTI). Některé žádosti podané prostřednictvím Úřadu podléhají správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Žádá-li o zápis změny nabyvatel mezinárodní ochranné známky, nabyvatel licence nebo osoba oprávněná žádat zápis omezení práva vlastníka nakládat s mezinárodním zápisem (zejména zástavní věřitel), musí podat žádost o zápis změny prostřednictvím Úřadu, jemuž doloží nabytí práva podle §§ 16 - 18 zákona č. 441/2003 Sb.

Závislost mezinárodního zápisu na národním zápisu základní ochranné známky

Mezinárodní zápis ochranné známky je po dobu pěti let závislý na existenci zápisu téže ochranné známky v České republice. Jestliže dojde z jakéhokoli důvodu k zániku této ochranné známky ve lhůtě pěti let od data mezinárodního zápisu, bude i její mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku zrušen. To platí i v případě, že se vzdání se práv k ochranné známce ze strany vlastníka, její zrušení nebo prohlášení za neplatnou týká jen části výrobků nebo služeb, pro něž je národní ochranná známka zapsána.

Přeměna mezinárodního zápisu

V případě zrušení mezinárodního zápisu z důvodu jeho závislosti na základním národním zápisu nebo na základní národní přihlášce je jeho vlastník oprávněn ve lhůtě tří měsíců od data zrušení požádat o přeměnu mezinárodního zápisu na národní přihlášky ochranných známek ve vyznačených smluvních státech podle článku 9quinquies Protokolu. O přeměnu se žádá přímo u zápisných úřadů jednotlivých států, které jsou v takovém případě povinny uznat datum mezinárodního zápisu ochranné známky jako datum podání národní přihlášky.

Od 1. října 2004 je možné formou mezinárodního zápisu přihlásit ochrannou známku rovněž pro Evropskou unii jako celek tím, že přihlašovatel v žádosti o mezinárodní zápis vyznačí Evropskou unii. O ochraně známky na území Evropské unie rozhoduje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v Alicante. Jestliže tento úřad odmítne mezinárodní ochranné známce pro území Evropské unie ochranu nebo účinky mezinárodního zápisu ochranné známky pro Evropskou unii zaniknou (např. z důvodu prohlášení známky za neplatnou), může přihlašovatel požádat o přeměnu vyznačení Evropské unie jako celku na žádost o následné vyznačení mezinárodního zápisu ochranné známky pro jednotlivé členské státy Evropské unie podle svého výběru. Přihlašovatel si rovněž může určit, zda bude žádat o následné vyznačení v členských státech pro celý seznam výrobků nebo služeb nebo jen pro část tohoto seznamu.

Dále se přihlašovatel může rozhodnout pro přeměnu vyznačení Evropské unie v mezinárodním zápisu ochranné známky na národní přihlášky v jednotlivých členských státech. V tom případě žádá o přeměnu podle nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ve znění nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2424. (kodifikované znění nařízení o ochranné známce Evropské unie č. 2017/1001).

Žádost o přeměnu vyznačení Evropské unie na následné vyznačení členských států podává přihlašovatel k Mezinárodnímu úřadu prostřednictvím EUIPO ve lhůtě stanovené platným nařízením, tj. ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy nastaly rozhodné skutečnosti (např. vydání oznámení o odmítnutí ochrany ze strany EUIPO). Žádost se podává na zvláštním formuláři Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví MM16, který je k dispozici na adrese <http://www.wipo.int>. Pro následné vyznačení členských států bude uznáno datum dne, kdy bylo do mezinárodního rejstříku zapsáno datum vyznačení Evropské unie. V důsledku uvedené přeměny budou rozhodovat o přiznání nebo odmítnutí ochrany předmětné mezinárodní ochranné známce zápisné úřady vybraných členských států Evropské unie v souladu s vlastními známkoprávními předpisy.

Získání ochrany ve státě, který není členem madridského systému

Pokud chce vlastník ochranné známky získat pro tuto známku ochranu ve státě, který není smluvním státem Madridské dohody a/nebo Protokolu k této dohodě, musí žádat o její registraci tzv. národní cestou, tedy přímo u úřadu průmyslového vlastnictví (či jiného příslušného úřadu) tohoto státu, zpravidla prostřednictvím tamějšího oprávněného zástupce a podle vlastních známkoprávních předpisů tohoto státu. Tímto způsobem lze přihlašovat ochranné známky i do jednotlivých států, které jsou členy Madridské dohody a/nebo Protokolu k této dohodě, jakož i do jednotlivých států Evropské unie.