

## Taylor Wessing komentuje: tvrdý BREXIT v oblasti ochranných známek

S ohledem na blížící se datum 29. března 2019, tedy datum možného vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, připravila advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika krátkou informaci o nejzásadnějších možných dopadech tvrdého Brexitu na české podniky z pohledu ochrany ochranných známek na území Spojeného království. Tvrdý Brexit znamená situaci, kdy britský parlament neodsouhlasí dohodu o vystoupení z EU, ani neodsouhlasí odklad vystoupení Británie z EU, a Británie vystoupí z EU bez jakékoliv dohody.

Karin Pomaizlová, partnerka Taylor Wessing Česká republika k tomu uvádí: „Případný Brexit v této podobě by měl dopad na průmyslová práva EU (ochranné známky EU a průmyslové vzory EU). Británie přijala národní právní předpisy, které počítají s variantou tvrdého Brexitu. V případě tvrdého Brexitu se vlastníci zapsaných ochranných známek EU stanou ke dni 29. března 2019 automaticky vlastníky národních ochranných známek platných na území Spojeného království. Nebude třeba žádných dodatečných přihlášek, administrativních úkonů ani poplatků, tyto ochranné známky si ponechají datum priority a budou nadále platné po dobu své platnosti pouze na území Spojeného království. Vlastníci takto nabytých národních ochranných známek budou moci na principu „opt-out“ případně takovou ochranu odmítnout.“

Pokud však české podniky mají pouze podané přihlášky ochranných známek EU, které nebudou do 29. března 2019 zapsány, bude třeba, aby zájemci o jejich ochranu pro území Spojeného království podali novou přihlášku u příslušného britského úřadu průmyslového vlastnictví (blíže k dispozici >>> [zde](#)).

A Pomaizlová doplňuje: „V takovém případě je nutné zaplatit znovu přihlašovací poplatek a přihláška bude britským úřadem podrobena formálnímu a věcnému průzkumu, bude proti ní možno podat nové námítky a připomínky podle britského práva, i když před Úřadem pro duševní vlastnictví Evropské unie (EU IPO) již lhůta pro podání námitek uplynula. Tato přihláška bude mít datum priority podle původní přihlášky ochranné známky EU.“

Pokud české podniky mají ochrannou známku EU nebo podaly přihlášku ochranné známky EU a nemají zájem o ochranu na území Spojeného království, nemusí dělat nic. Pokud už zapsanou ochrannou známku EU mají, bude již na základě připravené legislativy pro tvrdý Brexit poskytnuta ochrana těmto ochranným známkám i na území Spojeného království automaticky. Pomaizlová upozorňuje, že: „v případě přihlášek ochranných známek EU budou mít přihlašovatelé devět měsíců od tvrdého Brexitu na to, aby při zachování priority podali přihlášku novou, a to pro území Spojeného království. To vše ale pouze pro případ, že nastane varianta tvrdého Brexitu. Co se týče nově podávaných přihlášek ochranných známek, je možné již nyní podat přihlášku jak ochranné známky EU, tak národní ochranné známky pro území Spojeného království, resp. podat přihlášku ochranné známky EU a ve lhůtě 6 měsíců podle Pařížské unijní úmluvy event. podat i národní přihlášku ve Spojeném království při zachování priority původní přihlášky pro EU, podle toho, jak nakonec Brexit dopadne.“

Podle současné situace by se stejný režim měl uplatnit i na mezinárodní registrace ochranných známek s designací pro EU.

Prozatím nebude třeba, aby vlastníci nově vzniklých britských národních ochranných známek měli adresu pro doručování na území Spojeného království, ale lze počítat s tím, že toto se časem změní.

Co se týče běžících námitkových řízení před EU IPO ohledně přihlášek ochranných známek EU, pak z tvrdého Brexitu mohou teoreticky profitovat ti přihlašovatelé, kde i) námitky byly podány proti jejich přihláškám ochranných známek na základě národních práv platných na území Spojeného království nebo ii) namítatel opírá své námitky o dobré jméno své starší ochranné známky EU pouze na území Spojeného království anebo iii) starší ochranná známka EU byla užívána pouze na území Spojeného království. Je možné, že práva vázící se k území Spojeného království nebudou EU IPO v námitkovém řízení po tvrdém Brexitu vzata v úvahu. Konečné rozhodnutí v této otázce však bude mít až případně Soudní dvůr EU.

Co se týče licenčních práv, podle připravené legislativy Spojeného království pro tvrdý Brexit by současné licence k ochranným známkám EU měly i nadále platit pro území Spojeného království, pakliže si smluvní strany nedohodly něco jiného. Nicméně licence by bylo třeba v případě tvrdého Brexitu znovu registrovat u britského úřadu průmyslového vlastnictví.

A Pomaizlová doplňuje: „Dá se očekávat, že Brexit dá vzniknout řadě podvodných akcí, požadující zaplacení poplatků za britské ochranné známky na základě podvodných faktur tvářících se jako faktury vystavené britským úřadem průmyslového vlastnictví. Proto bez porady s odborníkem na průmyslová práva by podniky zásadně neměly platit žádné faktury, které obdrží od neznámých subjektů. Úřady průmyslového vlastnictví žádné faktury nevystavují.“

Pro případ schválení dohody o výstupu z EU by případné změny nastaly až ke dni 31. prosince 2020. V závislosti na vývoji k 29. březnu 2019 by advokátní kancelář Talor Wessing Česká republika event. poskytla další informace.

[TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.](http://TaylorWessing.e|n|w|cadvokáti.v.o.s.)

U Prašné brány 1078/1  
110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 819 216  
e-mail: [prag@taylorwessing.com](mailto:prag@taylorwessing.com)



© EPRAVO.CZ - Sbírka zákonů, judikatura, právo | [www.epravo.cz](http://www.epravo.cz)

## Další články:

- [Advokátní kancelář Eversheds Sutherland posiluje svůj nemovitostní tým](#)
- [LEAGLE.ONE: Triangle Family Office #9: AI - nová infrastruktura světa, nebo přepálený příběh?](#)

- [Mgr. Helena Freyová, posiluje CEE Attorneys v oblasti M&A, Corporate Strategy & Technology](#)
- [Evropská unie rozšiřuje regulaci AI. Obsah generovaný nebo upravený umělou inteligencí musí být pro uživatele rozpoznatelný](#)
- [LEAGLE.ONE: Triangle Family Office #8: Umění jako investice: mezi vášní a rizikem](#)
- [ATREUM a K2 LEGAL se spojují: vzniká silná kancelář pro stavebnictví, technologie a byznys](#)
- [LEAGLE.ONE: Triangle Family Office #7: Tam, kde vznikají unicorny - Jak přemýšlí venture capital](#)
- [Ocenění Flamma získaly Ivana Janů, Jitka Chizzola, Ženy v právu a projekt Máš na to nadace Evy Pavlové](#)
- [ROWAN LEGAL povyšuje Jakuba Jirovského, Lindu Coufalovou, Evu Pavelkovou a Ondřeje Špičáka](#)
- [HAVEL & PARTNERS má tři nové counsely a na seniornější pozice postupuje dalších 16 lidí](#)
- [LEAGLE.ONE: Triangle Family Office #6: Startupy, AI a Izrael - Kde dnes vznikají miliardové výnosy](#)