

18. 1. 2021

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Brexit - Nová srovnatelná ochranná známka Spojeného království

Nejvíce ovlivněnou oblastí práva duševního vlastnictví bude po brexitu zákon o ochranných známkách. Úřad Spojeného království pro ochranu duševního vlastnictví (UKIPO) vytvoří novou srovnatelnou ochrannou známku Spojeného království s účinností od 1. ledna 2021, a to na základě dohody o vystoupení. Stávající evropské ochranné známky (EUTM) již nebudou poskytovat ochranu ve Spojeném království. Zároveň, současné národní ochranné známky Spojeného království nebudou brexitem nikterak dotčeny a subjekty pocházející ze Spojeného království mohou i nadále žádat o udělení evropské ochranné známky, aby získaly ochranu na území Evropské Unie (EU).

Ochranné známky obecně

Cílem práva ochranných známek je chránit označení, která jsou užívána k odlišení výrobků a služeb jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby. Účelem ochranné známky je efektivně komunikovat zákazníkům zdroj původu výrobků a služeb – tedy např., od které společnosti dané výrobky a služby pocházejí. Ochranná známka může být tvořena ze slov, kreseb, sloganů a písmen, ale také ze zvuků, barev nebo dokonce vůní. Aby mohlo být označení registrováno jako ochranná známka, musí být schopné grafického znázornění a způsobilé odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné. Registrace ochranné známky je platná 10 let a zaručuje majiteli výlučné právo na použití známky ve spojení s výrobky a službami, pro které je známka registrována. Registrace přináší majiteli řadu výhod, včetně relativně snadné ochrany daného grafického označení, možnosti obnovování registrace a patrně nejvýznamnější výhodou je, že se ochranná známka může stát pro podnik cenným aktivem. Někdy může hodnota ochranné známky dokonce tvořit většinu hodnoty společnosti.

Srovnatelná ochranná známka

Spojené království opustilo EU 31. ledna 2020 a přechodné období trvá od 1. února 2020 do 31. prosince 2020. V oblasti ochranných známek můžeme očekávat řadu změn, které podle pokynů vlády Spojeného království pro ochranu ochranných známek nabydou účinnosti na konci přechodného období, tedy od 1. ledna 2021.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, z práv duševního vlastnictví bude mít brexit největší vliv na ochranné známky. Po uplynutí přechodného období již nebudou evropské ochranné známky chránit ochranné známky ve Spojeném království. Úřad pro ochranu duševního vlastnictví Spojeného království vytvoří samostatnou **srovnatelnou ochrannou známku Spojeného království, která se automaticky aplikuje na všechny současné držitele práv plynoucích z evropských ochranných známek.** Nová srovnatelná ochranná známka Spojeného království bude nezávislou ochrannou známkou, odlišnou od evropské ochranné známky, která **zaručí stejné právní postavení,** jako kdyby byla registrována podle právních předpisů Spojeného království. **Původní právo přednosti, seniorita a datum podání přihlášky evropské ochranné známky budou automaticky převedeny a zachovány v britském rejstříku ochranných známek.** Srovnatelná britská ochranná známka také obdrží nové registrační číslo, které se bude skládat z 8 posledních číslic evropské ochranné známky s předločkou „UK009“ (např. číslu ochranné známky EU: 012345678 bude přiřazeno toto číslo

srovnatelné britské ochranné známky: UK00912345678) a budou **vydány bezpoplatně** buď současným evropským ochranným známkám či evropským ochranným známkám, kterým vyprší doba platnosti do 6 měsíců od konce přechodného období.

Národní ochranné známky zaregistrované ve Spojeném království zůstanou brexitem neovlivněny. Žadatelé již podaných a dosud nevyřízených žádostí o zápis evropské ochranné známky budou mít možnost podat také přihlášku k registraci nové srovnatelné ochranné známky Spojeného království, a to ve lhůtě 9 měsíců od konce přechodného období, přičemž se zachová původní datum podání u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a právo přednosti a seniorita žádosti v řízení o registraci evropské ochranné známky zůstanou zachovány jako u původní známky. Přihláška srovnatelné britské ochranné známky se musí vztahovat ke stejné ochranné známce a ke stejným výrobkům a službám jako ta, která je předmětem přihlášky evropské ochranné známky. Pokud bude známka či výrobky a služby uvedené na přihlášce k evropské ochranné známce odlišná od přihlášky k srovnatelné britské ochranné známce, bude s takovou přihláškou zacházeno jako s úplně novou a dřívější podání u EUIPO a související prioritní datum nebudou brány v potaz. S přihláškou srovnatelné britské ochranné známky je spojen poplatek 170 GBP pro jednu třídu výrobků a služeb a dodatečných 50 GBP pro další třídy (170 GBP u přihlášek podaných elektronicky, 200 GBP pokud bude přihláška podána poštou).

Poplatek za obnovení ochranné známky

S novou srovnatelnou ochrannou známkou bude také spojen samostatný poplatek za obnovení dané známky; majitel tedy bude muset platit poplatek za obnovení evropské ochranné známky u EUIPO a zvláště také za obnovení srovnatelné britské ochranné známky u UKIPO. Avšak následující datum obnovy zůstane pro srovnatelnou britskou ochrannou známku stejné, jako je pro odpovídající evropskou ochrannou známku.

Nutnost užívání srovnatelné ochranné známky

Zákon Spojeného království o ochranných známkách vyžaduje, aby byly národní známky užívány. Pokud nebude ochranná známka nepřetržitě užívána po dobu 5 let, může být odstraněna z registru britských ochranných známek na základě řízení o zrušení. Některé z nově registrovaných srovnatelných ochranných známek nemusely být ve Spojeném království nikdy užívány, což je učiní předmětem řízení o zrušení. Z toho důvodu vláda Spojeného království povolila, aby se užití evropských ochranných známek v EU před koncem přechodného období považovalo za platné užívání. Avšak užívání evropských ochranných známek v EU po skončení přechodného období se nebude považovat za užití srovnatelné britské ochranné známky.

Soudní ochrana evropské a srovnatelné ochranné známky

Probíhající soudní řízení ve věci evropských ochranných známek, která byla zahájena před koncem přechodného období, budou po uplynutí přechodného období projednána stejně, jako kdyby bylo Spojené království stále členským státem EU. Jelikož však soudy Spojeného království již nadále nebudou podléhat právním předpisům EU, nebudou moci ukládat žádná předběžná opatření s působností pro celou EU a jakákoli opatření a rozhodnutí uložená britskými soudy budou platná pouze pro srovnatelné britské ochranné známky.

Opt-out - srovnatelná ochranná známka

Pokud práva k původní evropské ochranné známce nebyla ve Spojeném království užívána, může se majitel po skončení přechodného období rozhodnout pro tzv. opt-out - neboli nevyužít registraci srovnatelné britské ochranné známky. Pokud se majitel rozhodne pro opt-out, bude o něm muset

informovat všechny zúčastněné třetí strany a toto oznámení bude muset být předloženo UKIPO. Pokud však UKIPO zjistí, že tato možnost nebyla uplatněna za povolených podmínek (např. známka byla užívána v UK), může se rozhodnout srovnatelnou britskou ochrannou známkou obnovit.

Jakékoli licence nebo práva třetích osob (např. zástavní právo) zapsané u evropské ochranné známky nebudou brexitem dotčena a zůstanou ve Spojeném království účinná i po skončení přechodného období.



JUDr. Ing. Tomáš Vlasák,
advokát v České republice a v Anglii a Walesu



Aneta Kluková LL.B.,
právnička

P / R / K

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

[PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář](#)

Jáchymova 2
110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 430 111

Fax: +420 224 235 450

e-mail: prague@prkpartners.com

(Účelem tohoto článku není poskytovat právní ani jiné rady.)

Další články:

- [Přehnaná, nebo důvodná prevence? Zajištění a utvrzení závazků v praxi](#)
- [Návrh nového zákona o digitální ekonomice](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 30.: Jednání za s.r.o. - zápis jednatelského oprávnění do obchodního rejstříku](#)
- [Prověřování zahraničních investic a kybernetická regulace: řízená služba jako nová transakční proměnná](#)
- [Předběžné opatření a další instituty k ochraně věřitelů při přeměnách](#)
- [Silná koruna: jaké dopady má posilující koruna na české firmy](#)
- [Problematické aspekty změn v úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 29.: Jednání za s.r.o. - jednatele](#)
- [K \(ne\)způsobilosti notářského zápisu jako exekučního titulu pro nařízení exekuce prodejem zástavy](#)
- [Když korporátní neshody nestačí: soudní zásah do účasti společníka jako krajní řešení](#)
- [Do 5 milionů EUR bez prospektu cenných papírů - novela ZPKT!](#)