

15. 11. 2016

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

Mezinárodní ochranná známka na území Evropské unie, aneb když se členský stát rozhodne prchnout

Přistoupením Evropské unie k Madridskému protokolu se přihlašovatelům mezinárodních ochranných známek otevřely nové možnosti, jak svá práva efektivně a snadno rozšířit i do dalších států, a to třeba i na území celé Evropské unie. Bezpochyby velkou výhodou je pak právě skutečnost, že s přistoupením nového členského státu se rozsah mezinárodní ochranné známky Evropské unie automaticky vztáhne i na nově přistoupení zemi. Co se ale s takovou ochrannou známkou stane, rozhodne-li se některý z členských států pro opuštění Evropské unie, zatím visí ve (dvanácti) hvězdách.



Madridský systém, tvořený Madridskou dohodou o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek, která byla uzavřena roku 1891, a Protokolem k této dohodě přijatým v roce 1989, umožňuje držitelům ochranných známek přihlásit tzv. mezinárodní ochranné známky, a rozšířit tak ochranu svých práv z duševního vlastnictví i do některých dalších států.[1]

Od přistoupení Evropské unie k Protokolu v roce 2004 jsou systém ochranných známek Evropské unie (dříve ochranných známek Společenství)[2] a Madridský systém komplementární. Prostřednictvím mezinárodní přihlášky je tak možné získat ochrannou známku Evropské unie, o kterou bylo do té doby nutné žádat prostřednictvím evropského systému u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dříve Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu). Držitelé ochranných známek EU mohou naopak tyto známky využít jako základní (typicky se jedná o národní) přihlášku pro podání mezinárodní přihlášky.

Tento článek se zaměřuje na problematiku mezinárodní přihlášky ochranné známky EU a spíše než o vyčerpávající analýzu tématu se snaží danou otázku obecně shrnout, a poskytnout tak vlastníkům ochranných známek exkurs do problematiky.

Expanze mezinárodní ochranné známky EU

Vyznačením EU v mezinárodní přihlášce lze získat ochranu se stejnými účinky jako v případě podání přímé přihlášky ochranné známky EU, což v praxi znamená, že dojde-li k rozšíření Evropské unie o nové členské státy, rozsah ochranné známky EU (tedy i té získané prostřednictvím mezinárodní přihlášky) se **automaticky rozšíří** i na území těchto nově přistoupených států. Není proto nutné, aby držitel mezinárodní ochranné známky EU (dále jen „**MOZ EU**“) žádal o rozšíření její platnosti i do nových členských států či za expanzi své známky hradil další poplatky. Platnost MOZ EU přihlášené před rozšířením Evropské unie ovšem v nově přistupujících státech nenastává od data

podání mezinárodní přihlášky, ale až dnem, kdy došlo k přistoupení nového státu k Evropské unii.

Pokud však vlastník MOZ EU měl svou známku samostatně registrovanou i pro stát, který následně přistoupil k Evropské unii, může ve vztahu k tomuto státu uplatnit **tzv. právo seniority** (*seniority claim*) a nechat si pro tento stát vyznačit dřívější datum platnosti své známky. Korespondující národní přihlášku v novém členském státě pak může nechat zaniknout, přičemž ochrany na jeho území bude nadále požívat už jen na základě pravidelné obnovy své MOZ EU. Obdobně těchto výhod může využít i vlastník národní známky platné ve státě, který je již členem Evropské unie, jenž ve své mezinárodní přihlášce vyznačí nově celou EU.[3]

Vlastníci MOZ EU však musí mít na paměti, že expanzi jejich známky i na území nového členského státu může bránit existence dřívější národní známky, jejíž vlastník je oprávněn konkurující MOZ EU napadnout a domáhat se u soudu, aby ji nebylo možné na území nového členského státu užívat.

Další aspekty mezinárodní ochranné známky EU

Jak bylo naznačeno výše, mezinárodní přihláška je za určitých okolností způsobilá nahradit národní přihlášku, a to i základní přihlášku (včetně přímé ochranné známky EU získané v rámci evropského systému), od které byla původně mezinárodní přihláška odvozena. Jestliže tedy přihlašovatel využil národní přihlášku (českou, respektive z jiného členského státu) jako základní přihlášku pro mezinárodní registraci své ochranné známky i na území Evropské unie a získal MOZ EU, nemusí nadále tuto základní přihlášku samostatně obnovovat. Jsou-li splněny podmínky,[4] k **nahrazení** dochází automaticky, aniž by vlastník ochranné známky musel o nahrazení jakkoli žádat. Aby však zvýšil svou právní jistotu, může vlastník ochranné známky požádat svůj národní úřad průmyslového vlastnictví, aby u jeho známky vyznačil poznámku o nahrazení.[5] Zároveň však národní ochranná známka (respektive přihláška) může i nadále vedle mezinárodní známky existovat, a to tak dlouho, dokud ji bude její vlastník obnovovat.

Mimo shora popsané výhody skýtá mezinárodní přihláška také možnost **konverze** MOZ EU na jednotlivé národní přihlášky. Pokud není mezinárodní přihlášce (nebo následnému vyznačení - *subsequent designation*) s vyznačením EU vyhověno, nebo dojde-li z jakéhokoli důvodu k zániku MOZ EU, přihlašovatel nebo vlastník může uplatnit *tzv. opting-back*[6] a v rámci své mezinárodní přihlášky vyznačit jednotlivé členské státy samostatně.[7] Datum podání mezinárodní přihlášky se přitom přenáší i na tyto následné národní přihlášky, takže přihlašovatel nepřichází o právo přednosti.

Vždy je však nutné udržovat základní národní ochrannou známku v platnosti alespoň prvních pět let od podání mezinárodní přihlášky. Mezinárodní zápis ochranné známky je totiž po tuto dobu závislý na existenci téže národní známky. Pokud by tedy národní ochranná známka z jakéhokoli důvodu zanikla (nebo by národní přihlášce nebylo vyhověno) zanikla by s ní i mezinárodní ochranná známka. MOZ EU tak může být ve srovnání s přímou ochrannou známkou EU zranitelnější.[8]

Zúžení mezinárodní ochranné známky EU ve vztahu k vystoupení členského státu

Zatímco problematika případného rozšiřování Evropské unie je ve vztahu k mezinárodní ochranné známce s vyznačením EU poměrně podrobně upravena, otázka rozsahu této známky pro případ vystoupení některého z členských států z Evropské unie výslovně ošetřena není. S ohledem na plánovaný odchod Spojeného království tak nastalo období právní nejistoty ohledně platnosti MOZ EU na území Spojeného království i po jeho vystoupení z Evropské unie.

S vystoupením Spojeného království totiž MOZ EU přestane na jeho území platit a bude záležet

především na výsledcích stále probíhajících jednání mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, zda se ze současných MOZ EU automaticky vyčlení mezinárodní ochranná známka s platností vůči Spojenému království, anebo zdali bude nutné, aby si držitelé MOZ EU znovu žádali o ochranu svých známek i na území Spojeného království. V současné době přitom není ani zřejmé, jestli si vlastníci MOZ EU budou moci přenést právo přednosti (spojené s datem mezinárodní registrace) i na novou známku ve Spojeném království.

De lege ferenda by zde však dle názoru autora bylo rovněž možné analogicky vycházet z úpravy pokračující platnosti ochranných známek v následnických státech obsažené ve Společném prováděcím řádu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k ní. Dle jeho pravidla 39, pokud následnický stát, jehož území bylo součástí území smluvní strany,[9] prohlásí, že bude i nadále Madridskou dohodu i Protokol na svém území aplikovat, účinky každého mezinárodního zápisu nastanou i v tomto následnickém státě. Současně by však držitel mezinárodního zápisu musel ve lhůtě 6 měsíců požádat o pokračování zápisu a uhradit příslušný poplatek 41 švýcarských franků.

Vyžadovat po držitelích MOZ EU takové jednání je dle mínění autora tohoto článku přiměřené, ovšem problém lze spatřovat v ustanovení pravidla 39 odst. 2, dle kterého platnost mezinárodního zápisu v následnickém státě nemůže nastat dříve, než došlo k osamostatnění tohoto státu. S ohledem na právo přednosti vlastníků ochranných známek s platností na území EU by toto pravidlo muselo být ve vztahu k vystupujícím státům upraveno tak, aby vlastníci dotčených ochranných známek nebyli vystoupením členského státu nepřiměřeně poškozeni.

Prozatím však MOZ EU i přímé ochranné známky EU zůstávají na území Spojeného království v platnosti, a stejně tak je lze i s platností pro Spojené království dále přihlašovat.[10]

Závěr

Madridský systém a mezinárodní ochranné známky přinášejí přihlašovatelům mnohé výhody, mezi něž lze řadit možnost podání jediné přihlášky pro všechny vybrané země, nižší časové i finanční náklady, či třeba obnovu známky na území všech vyznačených států na základě jediné žádosti. Propojením Madridského a evropského systému se tyto výhody rozšířily na území Evropské unie, čímž umožnily přihlašovatelům získat známku EU prostřednictvím jediné mezinárodní přihlášky.

V některých případech (zejména s ohledem na dobu 5 let, kdy je mezinárodní přihláška závislá na základní národní/evropské přihlášce) však může být i nadále výhodnější, aby si přihlašovatel nejprve přihlásil ochrannou známku EU přímo v rámci evropského systému a tuto známku poté využil jako základní přihlášku pro mezinárodní registraci a rozšíření své ochranné známky i do dalších zemí. Lze proto jedině doporučit se o volbě nejvhodnější strategie poradit s odborníkem na známkopravní problematiku, a to zejména nyní, kdy není zřejmé, jak bude ve vztahu k vystoupení Spojeného království z Evropské unie naloženo s dotčenými ochrannými známkami.

Výsledný mechanismus bude znám až po jednání mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, a zřejmě bude působit jako návod i pro případ vystoupení dalších států.



Mgr. Veronika Tomanová,
advokátní koncipientka

[Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o.](#)

Longin Business Center
Na Rybníčku 1329/5
120 00 Praha 2

Tel.: +420 296 368 350

Fax: +420 296 368 351

e-mail: law.office@mn-legal.eu

[1] Viz dostupné na [www](#), k dispozici >>> [zde](#).

[2] Viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, které vstoupilo v platnost 23. března 2016.

[3] JF Bretonnière and Claire Weyl: A year of significant changes for the Community trademark. Dostupný na [www](#), k dispozici >>> [zde](#).

[4] WIPO Guide to the International Registration of Marks.B.II.107, 108.: Tj. zejména, že národní i mezinárodní přihláška náleží témuž přihlašovatel; mezinárodní přihláška zahrnuje i stát, z něž vychází národní přihláška; seznam zboží a služeb zahrnutých v mezinárodní přihlášce nesmí být užší než seznam zboží a služeb zahrnutých v národní přihlášce.

[5] WIPO Guide to the International Registration of Marks.B.II.107, 108.: Tj. zejména, že národní i mezinárodní přihláška náleží témuž přihlašovatel; mezinárodní přihláška zahrnuje i stát, z něž vychází národní přihláška; seznam zboží a služeb zahrnutých v mezinárodní přihlášce nesmí být užší než seznam zboží a služeb zahrnutých v národní přihlášce.

[6] WIPO Guide to the International Registration of Marks. B.II.63.

[7] Samozřejmě s výjimkou těch států, kvůli kterým přihlašovatel neuspěl s vyznačením celé EU.

[8] WIPO Guide to the International Registration of Marks.B.II.107, 93 a násl.

[9] Přičemž dle pravidla 1 bod (iii) Společného prováděcího řádu se smluvní stranou (Madridského systému) rozumí každá země, která je stranou Madridské dohody nebo každý stát nebo mezivládní organizace, které jsou stranami Protokolu. Za smluvní stranu, a tudíž i za předchozí smluvní stranu, je proto možné považovat i Evropskou unii.

[10] Madrid Highlights 2/2016.

Další články:

- [Zneužití práva na přístup podle GDPR](#)
- [Doručování soudních písemností ze zahraničí do ČR](#)
- [Novinky z české a evropské regulace finančních institucí za měsíc únor 2026](#)
- [Digital Fairness Act a influencer marketing - cesta ke konci roztržitosti regulace?](#)
- [Novinky z české a evropské regulace finančních institucí za měsíc leden 2026](#)
- [IATA Travel & Cargo akreditace v letectví - v čem spočívají její výhody?](#)
- [Digital Omnibus o AI: návrh nařízení o zjednodušení pravidel pro umělou inteligenci](#)
- [Rozhodčí nálezy vydané ruskými rozhodčími soudy a jejich uznání a výkon na území EU](#)
- [Environmentální tvrzení společností v hledáčku EU: Jak se vyhnout greenwashingu a obstát v nové regulaci?](#)
- [AIFMD II v České republice: Schvalovací proces a co čeká investiční společnosti](#)
- [Novinky z české a evropské regulace finančních institucí za měsíc prosinec 2025](#)