

24. 2. 2015

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

## Převod ochranné známky a převod přihlášky

Převod ochranné známky z vlastníka na nabyvatele je projevem vůle stran, resp. dispozičním právem vlastníka ochranné známky. Převod jako takový vychází z principu volnosti převodu, čímž se liší například od převodu firmy (obchodního jména), který se váže na převod podniku. Jedná se o soukromoprávní akt, kdy Úřad průmyslového vlastnictví („ÚPV“) nezkontroluje obsah dohody stran a nezasahuje do něj, proto ani samotná převodní smlouva nemusí být předkládána a postačí doložit stranami podepsaný formulář s potvrzením o převodu.



**JAKOVIDIS | KLEGA | PARTNERS**  
advokátní kancelář | Attorneys at Law

### Komplexní či částečný převod ochranné známky

Stejně jako v případě licenční smlouvy, může dojít k převodu práv jak komplexně, tedy pro všechny zaregistrované výrobky a služby, tak jen pro část výrobků a služeb. To vyplývá z ustanovení § 15 zákona č. [441/2003](#) Sb., o ochranných známkách („zákon“). Zákon umožňuje stranám dispozitivně upravit podmínky převodu, vyžaduje však písemnou formu.

### Převod zapsané ochranné známky

Nikomu nelze v zásadě bránit, aby svá práva převedl na jinou osobu. To se týká také ochranné známky. Zapsanou ochrannou známkou může vlastník převést na jinou osobu – nabyvatele. Výjimku z této zásady pak představují omezení v případě spoluvlastnictví u ochranné známky, jak je pojednáváno níže. Žádost o zápis převodu do rejstříku je oprávněna podat k Úřadu kterákoli ze smluvních stran. Součástí žádosti je pak Doklad o převodu či Potvrzení o převodu, pokud strany nepředkládají převodní smlouvu, což jim zákon u ochranných známek umožňuje.

Jak vyplývá z právních předpisů a požadavků Úřadů, doklady se předkládají i při písemném podání v jednom vyhotovení a to v originále či v ověřené kopii. Podpisy na dokladech nemusí být ověřeny. Pokud je žádost podána elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a k této žádosti je připojena převodní smlouva, případně plná moc, musí být u příloženého dokladu provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby ve smyslu zákona č. [300/2008](#) Sb. Za splnění těchto podmínek má takový dokument stejné právní účinky jako původní

konvertovaný dokument a není třeba zasílat Úřadu ještě jeho písemný originál či ověřenou kopii. Bez autorizované konverze v elektronické podobě je taková listina považována za kopii a žadatel je povinen doložit Úřadu ještě originál či ověřenou kopii v papírové podobě.

Převod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám ode dne zápisu do rejstříku ochranných známek a nabyvatel ochranné známky může vůči Úřadu činit úkony po doručení žádosti o zápis převodu práv k ochranné známce.

Samotná smlouva o převodu ochranné známky pak žádnou zvláštní právní úpravu nemá. Jedinou zmínkou v zákoně je stanovení povinné písemné formy smlouvy. Jedná se o tedy o smlouvu innominátní. Jak již bylo výše uvedeno, nemusí být tato smlouva Úřadu předkládána, je - li nahrazena písemným potvrzením o převodu.

### **Převod ochranné známky v průběhu řízení o zápisu (převod přihlášky)**

Pokud ochranná známka zatím nebyla pravomocně zapsána, nicméně již byla řádně podaná přihláška na zápis ochranné známky, avšak ještě není plně ukončen proces registrace, nehovoříme o převodu ochranné známky, ale o převodu přihlášky ochranné známky. Postup je obdobný jako u převodu již zapsané ochranné známky. To vyplývá z § 15 odst. 4 zákona. I zde je podmínka písemné formy převodu a také zde je převod ochranné známky účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku a nabyvatel ochranné známky může vůči Úřadu činit úkony po doručení žádosti o zápis převodu práv k ochranné známce.

Žádost o zápis převodu do rejstříku je oprávněna podat k Úřadu kterákoli ze smluvních stran. Součástí žádosti je pak Doklad o převodu či Potvrzení o převodu.

### **Fakultativnost převodní smlouvy**

Převést ochrannou známku lze také bez převáděcí smlouvy, a to pouze na základě vyplněného **potvrzení o převodu ochranné známky**. Kromě vyplnění údajů ohledně vlastníka ochranné známky a nabyvatele, je nutné také uvést, zda se převádí ochranná známka pro celý zapsaný seznam výrobků a služeb, případně jen jeho část. Ve druhém případě je pak nutné specifikovat pro jaké výrobky a služby má být známka převedena, a to včetně uvedení tříd. Vlastník a nabyvatel pak tímto potvrzením prohlašují, že právo k ochranné známce bylo mezi nimi převedeno v uvedeném rozsahu na základě smlouvy o převodu, nicméně tato smlouva není nezbytnou přílohou a nebude - li ÚPV předložena, přepíše úřad vlastníka pouze na základě uvedeného prohlášení. Formulář lze stáhnout na stránkách ÚPV. Jelikož zákon vyžaduje písemnou formu převodu, pak není - li předložena písemná smlouva o převodu, je nutné doložit písemné potvrzení o převodu. Tato možnost se však týká pouze ochranných známek.

### **Spoluvlastnictví ochranné známky a převod podílu k ochranné známce**

Práva k ochranné známce mohou příslušet více osobám - spoluvlastníkům. Pokud mezi spoluvlastníky není dohodnuto jinak, má právo užívat ochrannou známku každý z nich ve stejném rozsahu. Pokud se jedná o převod ochranné známky, pak dle § 18a zákona platí, že k převodu je třeba souhlasu všech spoluvlastníků. Spoluvlastník je pak oprávněn převést svůj podíl bez souhlasu ostatních spoluvlastníků pouze na některého z nich. Na osobu odlišnou od spoluvlastníka lze převést podíl jen v případě, že žádný ze spoluvlastníků nepřijme ofertu k převodu ve lhůtě 1 měsíce. Nabídka musí být písemná.

Převod tedy není nijak komplikovaný a s pomocí interaktivních formulářů, které ÚPV nabízí, jej lze provést bez větších komplikací. Je však nutné dostatečně určitě sjednat mezi vlastníkem a

nabyvatelem podmínky převodu, aby následně nedocházelo ke sporu. Rovněž je nutné věnovat pozornost tomu, zda známku převádíme komplexně nebo jen k některým výrobkům či službám a tyto správně uvést. V neposlední řadě bychom se měli zamyslet také nad účelem převodu, zda svého cíle nedosáhneme jinou formou, například licenci práv z ochranné známky.



**Mgr. Jiří Klega,**  
advokát

[JAKOVIDIS|KLEGA|PARTNERS](#)

Advokátní kancelář|Attorneys At Law

U Staré elektrárny 291/11  
710 00 Ostrava

Tel.: +420 608 133 636

e-mail: [klega.j@advokatova.cz](mailto:klega.j@advokatova.cz)

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

## Další články:

- [Metropolitní plán schválen. Je Váš projekt v bezpečí?](#)
- [Posouzení shody dle AI Act - zkušenosti z praxe](#)
- [Začínají soudy zohledňovat náklady podnikatelů při plnění právních povinností v oblasti e-commerce?](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 35: Ručení za dluhy z podnikání u OSVČ a s.r.o.](#)
- [Bezpilotní systémy vlastní konstrukce v kategorii Specific: regulatorní požadavky a praktické aspekty](#)
- [Nefungující rozsah péče o dítě. Cesta přes využití terapie a dalších opatření podle ustanovení § 503 zákona o zvláštních řízeních soudních](#)
- [De iure traktor, de facto nákladní vozidlo, už ne tolik výhodná dualita](#)
- [Digitální důkazy z webu v soudním řízení: jak doložit, co bylo online zveřejněno?](#)
- [Pokuta 32 mil. EUR pro Dacia/Renault - evropské soutěžní úřady tvrdě došlapují na no-poaching. Měla by Vaše společnost být na pozoru?](#)
- [Rozdělení společného jmění manželů v případech výdělečné činnosti pouze jednoho z manželů](#)
- [Oběť znásilnění má nárok na peněžitou satisfakci](#)