

V l á d n í   n á v r h

**ZÁKON**

ze dne .....2018,

**kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů**

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

**ČÁST PRVNÍ**

**Změna zákona o ochranných známkách**

**Čl. I**

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 196/2017 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

„§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie<sup>16)</sup> a upravuje ochranné známky.

---

<sup>16)</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepřevzaté znění).“.

*CELEX: 32015L2436*

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

„§ 1a

**Označení, která mohou tvořit ochrannou známku**

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé

a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a

b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky.“.

*CELEX: 32015L2436*

3. V § 2 písm. a) se slova „ochranných známek (dále jen „rejstřík“)“ zrušují.

4. V § 2 písm. b) se za slova „Mezinárodním úřadem“ vkládají slova „Světové organizace“, slovo „vlastnictví“ se nahrazuje slovem „vlastnictví<sup>14)</sup>“, za slova „obchodních známek“ se vkládají slova „(dále jen „Madridská dohoda“)“.

5. V § 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„c) zapsány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie<sup>2)</sup> (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady“) v rejstříku vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „ochranná známka Evropské unie“),

---

<sup>2)</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.“.

6. V § 2 písm. d) se slovo „duševního“ nahrazuje slovy „k duševnímu“.

7. V § 3 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

8. V § 3 písm. a) bodě 3 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

9. V § 3 písm. b) se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“, slova „34 nařízení Rady<sup>2)</sup>“ se nahrazují slovy „39 a 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady“ a za slova „do práv ze starší ochranné známky“ se vkládají slova „(dále jen „seniorita“)“.

10. V § 3 písm. d) se slova „před datem“ nahrazují slovy „přede dnem“ a slovo „datu“ se nahrazuje slovem „dni“.

11. V nadpisu nad označením § 4 se slovo „odmítnutí“ nahrazuje slovem „zamítnutí“.

12. V § 4 písm. a) se text „§ 1“ nahrazuje textem „§ 1a“.

13. V § 4 písm. c) se slovo „slouží“ nahrazuje slovy „mohou sloužit“ a slovo „služby“ se nahrazuje slovem „služeb“.

14. V § 4 písm. d) se za slovo „poctivých“ vkládají slova „a zavedených“.

*CELEX: 32015L2436*

15. V § 4 písmeno e) zní:

„e) které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu.“.

*CELEX: 32015L2436*

16. V § 4 písmeno h) zní:

„h) které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů.“.

*CELEX: 32015L2436*

17. V § 4 písm. j) se slovo „zvláštního“ zrušuje.

18. V § 4 písmeno l) zní:

„l) jehož užívání se přičí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.“.

*CELEX: 32015L2436*

19. V § 4 se písmeno m) zrušuje.

20. § 6 se zrušuje.

21. V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“)

- a) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení,
- b) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,
- c) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známkou, která má v České republice a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu,
- d) vlastníkem ochranné známky, pokud přihlášku ochranné známky (dále jen „přihláška“) podal zástupce vlastníka ochranné známky na své vlastní jméno a bez souhlasu tohoto vlastníka, ledaže by zástupce své jednání řádně odůvodnil,
- e) uživatelé nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyt práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace,
- f) fyzickou osobou, jejíž právo na ochranu osobnosti, zejména právo na jméno, právo k vlastní podobě a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva,
- g) osobou, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno, nebo
- h) vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlašovaného označení dotčena.

(2) Námitky může podat rovněž přihlašovatel ochranné známky uvedené v § 3 písm. c) a přihlašovatel či žadatel o zápis práva z jiného průmyslového vlastnictví podle odstavce 1 písm. h), bude-li toto právo zapsáno.“.

*CELEX: 32015L2436*

22. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „§ 10 a 11“ nahrazují slovy „§ 10 až 11“.

23. V § 8 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka chráněna, a jde o ochrannou známkou, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“.

CELEX: 32015L2436

24. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

„e) užívání označení jako název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jako součást názvu právnické osoby nebo obchodní firmy,

f) užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s jiným právním předpisem<sup>6)</sup>.

---

<sup>6)</sup> Například § 2980 občanského zákoníku, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

CELEX: 32015L2436

25. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

„(4) Vlastník starší zapsané ochranné známky má právo bránit v přepravě výrobků z třetích zemí do České republiky v rámci obchodního styku, aniž by zde byly propuštěny do volného oběhu, pokud takové výrobky, včetně jejich obalů, jsou neoprávněně označeny ochrannou známkou, která je shodná s ochrannou známkou zapsanou pro tyto výrobky nebo kterou nelze v jejích podstatných rysech od této ochranné známky odlišit. To neplatí, pokud v rámci řízení o porušení práv ze zapsané ochranné známky, které bylo zahájeno v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie<sup>7)</sup>, poskytne deklarant nebo držitel zboží důkazy o tom, že vlastník této ochranné známky není oprávněn zakázat uvádění daných výrobků na trh v zemi konečného určení.

---

<sup>7)</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

CELEX: 32015L2436

26. V § 8 odstavec 5 zní:

„(5) Byla-li ochranná známka zapsána na jméno zástupce vlastníka ochranné známky bez souhlasu tohoto vlastníka, má vlastník právo zakázat užívání ochranné známky touto osobou, ledaže by své jednání řádně odůvodnila.“.

CELEX: 32015L2436

27. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

„§ 8a

Existuje-li riziko, že pro výrobky nebo služby by mohly být použity obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž je umístěna ochranná známka, a toto používání by představovalo porušení práv vlastníka ochranné známky podle § 8 odst. 2 a 3, má vlastník této známky právo zakázat v obchodním styku

a) umísťovat označení shodné s ochrannou známkou nebo označení jí podobné na obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž může být ochranná známka umístěna,

b) nabízet na trhu či uvádět na trh nebo skladovat pro tyto účely anebo dovážet či vyvážet obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž může být ochranná známka umístěna.“.

CELEX: 32015L2436

28. V § 9 se za slovo „díle“ vkládají slova „v tištěné nebo elektronické podobě“, slovo „zboží“ se nahrazuje slovem „výrobků“, za slovo „byla“ se vkládají slova „bezodkladně, v případě tištěné podoby“ a za slova „vydání díla“ se vkládá čárka.

CELEX: 32015L2436

29. § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Pokud je užívání v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku, není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku

a) jejich jméno a příjmení nebo adresu, jedná-li se o fyzickou osobu,

b) označení nebo údaje, které nemají rozlišovací způsobilost nebo které se týkají druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností,

c) ochrannou známkou za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, zejména v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.“.

CELEX: 32015L2436

30. Za § 10 se vkládají nové § 10a a § 10b, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí:

#### „§ 10a

(1) Vlastník ochranné známky je oprávněn domáhat se podle jiného právního předpisu<sup>8)</sup>, aby soud zakázal užívání označení pouze v tom rozsahu, v němž jeho práva v době, kdy byla podána žaloba, nemohou být zrušena podle § 31 odst. 1 písm. a).

(2) Pokud je ke dni podání žaloby ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, vlastník ochranné známky na žádost žalovaného předloží důkaz o tom, že během doby 5 let

předcházejících dni podání žaloby byla ochranná známka řádně užívána v souladu s § 13 pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založena žaloba, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání.

## § 10b

(1) Vlastník starší ochranné známky není oprávněn domáhat se podle jiného právního předpisu<sup>8)</sup>, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky, pokud by tato pozdější ochranná známka nebyla prohlášena za neplatnou na základě § 12 odst. 1 nebo 3 nebo § 32b odst. 2 nebo 3.

(2) Vlastník starší ochranné známky není oprávněn domáhat se podle jiného právního předpisu<sup>8)</sup>, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky Evropské unie, pokud by tato pozdější ochranná známka Evropské unie nebyla prohlášena za neplatnou na základě čl. 60 odst. 1, 3 nebo 4, čl. 61 odst. 1 nebo 2 nebo čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady.

(3) Není-li vlastník starší ochranné známky oprávněn domáhat se, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky podle odstavce 1 nebo 2, není vlastník dotčené pozdější ochranné známky oprávněn domáhat se, aby soud zakázal užívání starší ochranné známky, přestože toto starší právo již nemůže být proti pozdější ochranné známce uplatněno.

---

<sup>8)</sup> Například zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů.“

*CELEX: 32015L2436*

31. V § 11 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

32. V § 11 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

33. V § 11 odstavec 2 zní:

„(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud vlastník ochranné známky má oprávněné důvody zakázat další uvádění výrobků na trh, zejména pokud došlo ke změně nebo zhoršení stavu výrobků poté, co byly uvedeny na trh.“

*CELEX: 32015L2436*

34. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Vlastník starší ochranné známky, který po dobu 5 po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, již nemůže podat na základě této starší ochranné známky návrh na prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou ve

vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.“.

*CELEX: 32015L2436*

35. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. e), který po dobu 5 po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, již nemůže podat na základě svého označení návrh na prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.“.

*CELEX: 32015L2436*

36. V § 13 odstavec 1 zní:

„(1) Pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, nastávají následky podle § 10a, 26a, 31 nebo 32c, ledaže pro neužívání existují řádné důvody. U mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky se za den zápisu považuje den, kdy již nemůže být sděleno odmítnutí ochrany podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě. V případě, že bylo sděleno zamítnutí ochrany z důvodu podle § 4 nebo byly podány námitky z důvodu podle § 7, počítá se doba 5 let ode dne, kdy se rozhodnutí v těchto řízeních stala pravomocnými a dále není možné je napadnout u soudu. Řádné užívání ochranné známky Evropské unie se posuzuje podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady.“.

*CELEX: 32015L2436*

37. V § 13 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, bez ohledu na to, zda je ochranná známka v užívané podobě rovněž zapsána jako jiná ochranná známka téhož vlastníka“.

*CELEX: 32015L2436*

38. V § 13 odst. 3 se slova „na základě licenční smlouvy (§ 18)“ nahrazují slovy „se souhlasem vlastníka ochranné známky“ a za slovo „kolektivní“ se vkládají slova „a certifikační“.

*CELEX: 32015L2436*

39. § 14 se včetně nadpisu zrušuje.

40. V § 15 odst. 1 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

41. V § 15 odst. 2 se slova „zvláštními právními předpisy<sup>6)</sup>“ nahrazují slovy „jinými právními předpisy<sup>10)</sup>“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní: „<sup>10)</sup> Například § 1670 a následující občanského zákoníku.“.

42. V § 15 odstavec 3 zní:

„(3) Převod ochranné známky nabývá účinky zápisem do rejstříku. O zápis převodu do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran.“.

CELEX: 32015L2436

43. V § 15 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které znějí:

„(4) Přejed ochranné známky je účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku. O zápis přechodu do rejstříku je oprávněn požádat právní nástupce původního vlastníka nebo jiná oprávněná osoba. Nabyvatel ochranné známky může vůči Úřadu činit úkony týkající se nakládání s ochrannou známkou již po doručení žádosti o zápis přechodu práv k ochranné známce.

(5) Skutečnosti uvedené v odstavcích 3 a 4 Úřad запиše do rejstříku do 1 měsíce ode dne, kdy Úřad obdrží všechny podklady nezbytné pro provedení úkonu.

(6) Žádost o zápis převodu či přechodu ochranné známky obsahuje

- a) údaje o totožnosti dosavadního vlastníka ochranné známky,
- b) údaje o totožnosti nabyvatele ochranné známky a
- c) údaj o tom, zda se ochranná známka převádí nebo zda přechází pro všechny výrobky či služby, pro něž je zapsána, nebo jen pro některé z nich uvedené v pořadí tříd mezinárodního třídění<sup>9)</sup> spolu s příslušným číslem třídy.

(7) K žádosti o převod ochranné známky se přiloží převodní listina nebo výňatek z ní, popřípadě jiný doklad prokazující změnu vlastníka ochranné známky. Při přechodu se k žádosti přikládá doklad o přechodu ochranné známky.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 8.

44. V § 15 odst. 8 se text „až 3“ nahrazuje textem „až 7“.

45. § 16 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

„§ 16

(1) Vlastník ochranné známky zapsané v unijní zemi Pařížské úmluvy<sup>3)</sup> nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace<sup>17)</sup>, má právo podat u soudu návrh na určení práva na vyznačení změny vlastníka ochranné známky, byla-li ochranná známka zapsána na jméno zástupce bez souhlasu vlastníka této známky.

(2) Na základě pravomocného rozhodnutí soudu Úřad na žádost vyznačí změnu vlastníka ochranné známky v rejstříku a tuto skutečnost zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Věstník“). K žádosti o vyznačení změny vlastníka ochranné známky je třeba přiložit pravomocné rozhodnutí soudu.

---

<sup>17)</sup> Dohoda o zřízení světové obchodní organizace (WTO), uveřejněná pod č. 191/1995 Sb.“.

CELEX: 32015L2436

46. V § 17 odst. 1 se za slovo „práva“ vkládají slova „popřípadě jiného věcného práva“ a slovo „zvláštního“ se nahrazuje slovem „jiného“.

CELEX: 32015L2436

47. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 Úřad na žádost zapíše do rejstříku, a to ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy Úřad obdrží všechny podklady nezbytné pro provedení úkonu.“.

CELEX: 32015L2436

48. V § 17 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Žádost o zápis jiných práv obsahuje  
a) údaje o totožnosti vlastníka ochranné známky a  
b) údaje o totožnosti oprávněné osoby z jiných práv.

(4) K žádosti o zápis zástavního práva k ochranné známce se přiloží zástavní smlouva, rozhodnutí soudu nebo správního orgánu; k žádosti o zápis výkonu rozhodnutí či exekuce se přikládá rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo exekuční příkaz.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

49. V § 17 odst. 5 se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem „jiný“.

50. V § 17 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se přiměřeně použijí pro přihlášku.“.

CELEX: 32015L2436

51. V § 18 odst. 1 se slova „zvláštního právního předpisu<sup>7)</sup>“ nahrazují slovy „jiného právního předpisu<sup>18)</sup>“, slovo „výlučná“ se nahrazuje slovem „výhradní“ a slovo „nevýlučná“ se nahrazuje slovem „nevýhradní“.

Poznámka pod čarou č. 18 zní:

„<sup>18)</sup> § 2358 až 2370 občanského zákoníku.“.

52. V § 18 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Nabyvatel licence je oprávněn vstoupit do řízení o porušení práv z ochranné známky zahájeného vlastníkem ochranné známky podle jiného právního předpisu, aby uplatnil náhradu škody, která mu vznikla.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

CELEX: 32015L2436

53. V § 18 odst. 4 se slova „Licenční smlouva“ nahrazují slovem „Licence“ a věta druhá se zrušuje.

54. V § 18 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:

- „(5) Žádost o zápis licence do rejstříku obsahuje
- a) údaje o totožnosti poskytovatele licence,
  - b) údaje o totožnosti nabyvatele licence,
  - c) označení výrobků nebo služeb, jichž se licence týká, nebo údaj, že se licence týká všech výrobků nebo služeb a
  - d) údaj o tom, zda je licence výhradní nebo nevýhradní.

(6) K žádosti o zápis licence do rejstříku se přiloží licenční smlouva, popřípadě její výňatek nebo jiný doklad prokazující poskytnutí licence.

(7) Žádost o změnu zápisu licence, popřípadě o zápis ukončení licence, může podat kterákoli ze smluvních stran.

(8) Ustanovení odstavců 1 až 7 se přiměřeně použijí pro licenci k přihlášce.“.

*CELEX: 32015L2436*

55. V § 18a odst. 1 se slova „předpisy o spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „jinými právními předpisy<sup>19)</sup>“.

Poznámka pod čarou č. 19 zní:

„<sup>19)</sup> Například § 1115 a následující občanského zákoníku, § 32 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.“.

56. V § 18a odst. 3 se za slova „licenční smlouvy“ vkládají slova „podle § 18“.

57. V § 18a se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se přiměřeně použijí pro přihlášku podanou více přihlašovatelem.“.

58. § 19 včetně nadpisu zní:

„§ 19

### **Přihláška**

(1) O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u Úřadu; každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky.

(2) Přihláška musí obsahovat

- a) údaje o totožnosti přihlašovatele,
- b) seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky a

c) znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení, které splňuje požadavky stanovené v § 1a písm. b).

(3) Je-li přihlašovatel zastoupen, musí přihláška obsahovat údaje o totožnosti zástupce a k přihlášce se připojí doklad o zastoupení.

(4) Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle § 20, uvede v přihlášce den podání přihlášky, z níž odvozuje právo přednosti, a stát, v němž byla tato přihláška podána. Pokud přihlašovatel uplatňuje právo přednosti z několika přihlášek, musí zároveň uvést u každého výrobku nebo služby, ze které přihlášky právo přednosti uplatňuje.

(5) V přihlášce přihlašovatel označí druh ochranné známky, jejíž zápis požaduje. Vymezení jednotlivých druhů ochranných známek včetně způsobu jejich vyjádření je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(6) Úřad zveřejní na svých internetových stránkách technické požadavky na vyjádření přihlašovaného označení v elektronické podobě. Není-li přihlašované označení vyjádřeno v elektronické podobě, přiloží přihlašovatel jeho plošné vyobrazení o velikosti A8 až A4, které je schopno jasně reprodukovat ochrannou známku ve všech podrobnostech se všemi prvky a případně také barvami.

(7) Není-li z vyjádření přihlašovaného označení zřejmá orientace přihlašovaného označení, naznačí se doplněním slov „horní část“ na každém vyobrazení. Obsahuje-li přihlašované označení údaje v jiném písmu než latince, přihlašovatel uvede přepis těchto údajů do latinky.

(8) Předložení vzorků nepředstavuje náležité vyjádření přihlašovaného označení.“.

*CELEX: 32015L2436*

59. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

„§ 19a

(1) Výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, se zařídí podle systému mezinárodního třídění výrobků a služeb<sup>9)</sup>. Úřad zveřejňuje mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek na svých internetových stránkách.

(2) Výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, musí přihlašovatel dostatečně jasně a přesně vymezit, aby příslušné orgány a dotčené osoby byly na základě tohoto vymezení schopny určit rozsah požadované ochrany.

(3) Pro účely odstavce 2 lze použít obecné termíny obsažené v názvech tříd mezinárodního třídění nebo jiné obecné výrazy za předpokladu, že splňují požadovaná kritéria jasnosti a přesnosti.

(4) Obecné výrazy, včetně obecných termínů z názvů tříd mezinárodního třídění, zahrnují výrobky nebo služby, které spadají pod význam daného výrazu. Použití těchto výrazů nezakládá nárok na ochranu pro výrobky nebo služby, které pod význam daného výrazu nespádají.

(5) Pokud přihlašovatel žádá o zápis pro výrobky nebo služby spadající do více než jedné třídy, seskupí výrobky nebo služby podle tříd mezinárodního třídění; před každou třídou uvede její číslo a seřadí je ve vzestupném pořadí.

(6) Výrobky a služby se nepovažují za podobné pouze z toho důvodu, že se vyskytují ve stejné třídě podle mezinárodního třídění. Výrobky a služby se nepovažují za odlišné pouze z toho důvodu, že se vyskytují v různých třídách podle mezinárodního třídění.“.

CELEX: 32015L2436

60. V nadpisu § 20 se slovo „Datum“ nahrazuje slovem „Den“.

61. V § 20 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Úřad vyznačí den podání přihlášky.“.

62. V § 20 odst. 2 se slova „Světové obchodní organizace<sup>4)</sup>“ nahrazují slovy „Světové obchodní organizace<sup>17)</sup>“.

63. § 21 včetně nadpisu zní:

„§ 21

#### **Formální průzkum**

(1) Úřad zkoumá, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené v § 19 a 19a.

(2) Nesplňuje-li přihláška náležitosti podle § 19 odst. 2, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 2 měsíce, zjištěné nedostatky odstranil. Za den podání přihlášky se v tomto případě považuje den, kdy byly tyto náležitosti Úřadu doplněny.

(3) Nesplňuje-li přihláška náležitosti podle § 19 odst. 1, 3, 5, 6 nebo 7 nebo podle § 19a odst. 1, 2 nebo 5, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 2 měsíce, chybějící náležitosti doplnil.

(4) Nejsou-li odstraněny nedostatky náležitostí uvedené v odstavcích 2 a 3, Úřad podanou přihlášku odmítne.

(5) Nejsou-li odstraněny nedostatky uvedené v § 19a odst. 1, 2 nebo 5 jen pro některé výrobky nebo služby, Úřad přihlášku odmítne v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.“.

CELEX: 32015L2436

64. V § 22 odst. 1 se slova „nebo § 6“ a slova „do rejstříku“ zrušují.

65. V § 22 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

66. V § 24 odst. 1 se slova „doby zápisu ochranné známky do rejstříku“ nahrazují slovy „konce lhůty pro podání námitek podle § 25“ a slovo „písemné“, slovo „zejména“ a slova „nebo § 6“ se zrušují.

67. V § 24 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

68. V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Jsou-li připomínky předkládány v listinné podobě, předkládají se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení.“.

69. V § 25 odst. 2 se slova „musejí být podány písemně a“ zrušují, za slovo „důkazy“ se vkládají slova „umožňujícími projednání každé z námitek“ a věta poslední se zrušuje.

70. V § 25 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Námitky lze podat na základě jednoho či více starších práv za předpokladu, že všechna náležejí témuž namítajícímu.

(4) Námitky lze podat na základě části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je starší právo chráněno nebo k ochraně přihlášeno, a mohou se týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je podána přihláška.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

*CELEX: 32015L2436*

71. V § 25 odstavec 5 zní:

„(5) Námitky obsahují

a) označení výrobků nebo služeb, jichž se námitky týkají, nebo údaj, že se námitky týkají všech výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce,

b) údaje o starších právech namítajícího, na nichž jsou námitky založeny, a

c) označení výrobků nebo služeb, na nichž jsou námitky založeny, nebo údaj, že jsou založeny na všech výrobcích nebo službách chráněných staršími právy namítajícího.“.

*CELEX: 32015L2436*

72. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Jsou-li námitky předkládány v listinné podobě, předkládají se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení.“.

73. § 26 včetně nadpisu zní:

„§ 26

### **Řízení o námitkách**

(1) Úřad námitky zamítne, pokud nebyly podány v zákonné lhůtě, nebyly podány osobou uvedenou v § 7, nebyly uvedeny důvody podání námitek či doloženy důkazy.

(2) Nezamítne-li Úřad námitky podle odstavce 1, vyrozumí přihlašovatele o obsahu námitek a stanoví mu lhůtu, ve které se může k námitkám vyjádřit. Pokud se přihlašovatel k námitkám ve stanovené lhůtě nevyjádří, Úřad o námitkách rozhodne podle obsahu spisu.

(3) Zjistí-li Úřad, že přihlašované označení nezasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího uvedených v § 7, námitky zamítne.

(4) Zjistí-li Úřad, že přihlašované označení zasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího uvedených v § 7, přihlášku zamítne. Existuje-li důvod zamítnutí přihlášky pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, Úřad přihlášku zamítne pouze pro tyto výrobky nebo služby.

(5) Úřad zveřejní údaje o zamítnutí přihlášky, popřípadě o zamítnutí námitek ve Věstníku.“

CELEX: 32015L2436

74. Za § 26 se vkládají nové § 26a a 26b, které včetně nadpisů znějí:

#### „§ 26a

#### **Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení**

(1) Pokud ke dni podání přihlášky nebo dni vzniku práva přednosti přihlášky je starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, namítající na žádost přihlašovatele předloží důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání přihlášky nebo dni vzniku práva přednosti přihlášky byla starší ochranná známka řádně užívána v souladu s § 13 pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž jsou založeny námitky, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání.

(2) Žádost podle odstavce 1 může přihlašovatel podat u Úřadu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení námitek k vyjádření. Lhůtu k podání žádosti o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(3) Žádost o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky obsahuje

a) číslo zápisu starší ochranné známky namítajícího,

b) označení výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje doložit řádné užívání ochranné známky, nebo údaj o tom, že se požaduje doložit řádné užívání pro všechny výrobky nebo služby, o něž se námitky opírají, a

c) odůvodnění přípustnosti žádosti obsahující údaj, že se jedná o starší ochrannou známku či starší ochranné známky podle odstavce 1.

(4) Žádost se předkládá v samostatném podání, musí být bezpodmínečná a jednoznačná.

(5) Je-li žádost předkládána v listinné podobě, předkládá se ve dvojím vyhotovení.

(6) Pokud žádost o prokázání užívání ochranné známky nesplňuje náležitosti nebo byla podána po lhůtě uvedené v odstavci 2, považuje se za nepodanou a Úřad v rozhodnutí o námitkách tuto skutečnost uvede.

(7) Namítající předloží ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení výzvy Úřadu důkazy o řádném užívání starší ochranné známky nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její

neužívání. Tuto lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Jsou-li důkazy o řádném užívání předkládány v listinné podobě, předkládají se ve dvojím vyhotovení.

(8) Byla-li starší ochranná známka řádně užívána jen pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

(9) Nedoložil-li namítající v zákonné lhůtě řádné užívání starší ochranné známky podle odstavce 1 nebo nepředložil-li důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání a jde-li o jediné namítané starší právo, Úřad námitek zamítne.

## § 26b

### **Smírné urovnání**

Úřad přihlašovatelů a namítajícím na základě jejich společné žádosti stanoví v průběhu námitkového řízení lhůtu alespoň 2 měsíců ke smírnému urovnání.“

*CELEX: 32015L2436*

75. V § 27 odst. 3 větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

76. V § 27 odst. 5 se slova „až do zápisu ochranné známky do rejstříku“ a věta poslední zrušují.

77. V § 27 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) V žádosti o úpravu přihlášky přihlašovatel uvede požadovanou úpravu; v případě rozdělení přihlášky uvede přihlašovatel údaj o tom, jak požaduje přihlášku rozdělit spolu se seznamem výrobků nebo služeb, které jsou předmětem rozdělené přihlášky, s uvedením pořadí tříd podle mezinárodního třídění<sup>9)</sup> spolu s příslušným číslem třídy a s uvedením dne vzniku práva přednosti pro každou z rozdělených přihlášek. V případě omezení seznamu výrobků nebo služeb přihlašovatel uvede výrobky nebo služby, o něž se přihláška omezuje, spolu s uvedením pořadí tříd podle mezinárodního třídění<sup>9)</sup> a s příslušným číslem třídy.

(7) Ustanovení odstavců 1, 2, 4 až 6 se přiměřeně použijí pro zapsanou ochrannou známku.“

78. § 29 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 zní:

## „§ 29

### **Doba platnosti a obnova zápisu**

(1) Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník ochranné známky o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Neposkytnutí této informace nezakládá odpovědnost státu za škodu způsobenou při

výkonu státní moci podle jiného právního předpisu<sup>20)</sup> a nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu.

(2) Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti. Lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(3) Žádost o obnovu zápisu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti.

(4) Je-li žádost podána mimo lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3, považuje se za nepodanou.

(5) Je-li žádost o obnovu zápisu podána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, je zápis obnoven pouze pro tyto výrobky nebo služby.

(6) Má-li být zápis ochranné známky obnoven pouze pro některé z výrobků nebo služeb, vlastník v žádosti o obnovu uvede označení výrobků nebo služeb, pro které má být zápis ochranné známky obnoven, popřípadě označení výrobků nebo služeb, které mají být ze seznamu vypuštěny.

(7) Obnova zápisu ochranné známky nabývá účinnosti ke dni, k němuž uplyne doba platnosti zápisu ochranné známky; obnovu zápisu Úřad zapíše do rejstříku a zveřejní ve Věstníku.

---

<sup>20)</sup> Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.“

CELEX: 32015L2436

79. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:

„§ 29a

#### **Zvláštní ustanovení o obnově zápisu ochranné známky**

(1) Vlastník ochranné známky, která byla Úřadem pravomocně zrušena či prohlášena za neplatnou, v případě soudního přezkumu rozhodnutí podle jiného právního předpisu<sup>12)</sup>, může podat žádost o obnovu zápisu ochranné známky ve lhůtách stanovených v § 29 odst. 2 nebo v § 29 odst. 3, jako by ochranná známka byla zapsána.

(2) Pokud přihlašované označení nebylo jako ochranná známka zapsáno do rejstříku v období 10 let ode dne podání přihlášky, může přihlašovatel podat žádost o obnovu zápisu ochranné známky, jako by ochranná známka byla zapsána v posledním roce tohoto období. Žádost může přihlašovatel podat ve lhůtách stanovených v § 29 odst. 2 nebo v § 29 odst. 3.“

80. V § 30 odst. 1 se slovo „písemným“ nahrazuje slovem „svým“.

81. V § 30 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

82. V § 31 odst. 1 písm. a) se za slovo „let“ vkládají slova „předcházejících podání návrhu na její zrušení“.

*CELEX: 32015L2436*

83. V § 31 odstavec 3 zní:

„(3) Návrh na zrušení ochranné známky musí být odůvodněn a v případě návrhu podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo podle odstavce 2 doložen důkazy umožňujícími projednání návrhu.“

84. V § 31 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Návrh na zrušení ochranné známky se může týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.

(5) Návrh na zrušení ochranné známky obsahuje označení výrobků nebo služeb, jichž se návrh na zrušení týká, nebo údaj, že se návrh týká všech výrobků nebo služeb.

(6) Je-li návrh na zrušení ochranné známky předkládán v listinné podobě, předkládá se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení.“

*CELEX 32015L2436*

85. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

„§ 31a

### **Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky**

(1) Úřad vyrozumí vlastníka ochranné známky o návrhu na zrušení ochranné známky a stanoví mu lhůtu, ve které se může k návrhu vyjádřit, a v případě návrhu podle § 31 odst. 1 písm. a) předložit důkazy o řádném užívání. Úřad o návrhu rozhodne i v případě, že se vlastník k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádří.

(2) Jsou-li důkazy o řádném užívání ochranné známky předkládány v listinné podobě, předkládají se ve dvojím vyhotovení.

(3) Zjistí-li Úřad, že návrh na zrušení ochranné známky není důvodný, návrh zamítne.

(4) Zjistí-li Úřad, že existuje důvod zrušení uvedený v § 31, ochrannou známku zruší. Je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.

(5) V rozsahu, v jakém byla práva vlastníka zrušena, se zapsaná ochranná známka považuje za známku, která nemá ode dne podání návrhu na zrušení účinky stanovené tímto zákonem. Úřad na žádost účastníka řízení může v rozhodnutí o návrhu na zrušení ochranné známky uvést jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení.“

*CELEX 32015L2436*

86. V § 32 odst. 1 se slova „nebo z vlastního podnětu“ zrušují a text „§ 6“ se nahrazuje slovy „příhláška nebyla podána v dobré víře“.

CELEX: 32015L2436

87. V § 32 odst. 2 se slova „po svém zápisu“ nahrazují slovy „před zahájením řízení o návrhu“.

CELEX: 32015L2436

88. V § 32 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Podmínky pro uplatnění starších práv uvedených v § 7 musí být splněny již ke dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

89. V § 32 odst. 6 se za slova „za neplatnou i poté“ vkládají slova „, co byla zrušena“.

CELEX: 32015L2436

90. Za § 32 se vkládají nové § 32a až 32c, které včetně nadpisů znějí:

#### **Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou**

##### § 32a

(1) Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou musí být odůvodněn a doložen důkazy umožňujícími projednání návrhu.

(2) Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 lze podat na základě jednoho či více starších práv za předpokladu, že všechna náležejí témuž navrhovateli.

(3) Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se může týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.

(4) Úřad vyrozumí vlastníka ochranné známky o návrhu a stanoví mu lhůtu, ve které se může k návrhu vyjádřit. Úřad o návrhu rozhodne i v případě, že se vlastník k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádří.

(5) Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou obsahuje

a) označení výrobků nebo služeb, jichž se návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou týká, nebo údaj, že se návrh týká všech výrobků nebo služeb,

b) údaje o starších právech navrhovatele, na nichž je návrh založen, pokud je návrh podán podle § 32 odst. 3 zákona, a

c) označení výrobků nebo služeb, na nichž je návrh založen, nebo údaj, že je založen na všech výrobcích nebo službách chráněných staršími právy navrhovatele.

(6) Je-li návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou předkládán v listinné podobě, předkládá se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení.

## § 32b

(1) Úřad návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou zamítne, jestliže

- a) ochranná známka není vyloučena ze zápisu z důvodů uvedených v § 4 anebo jsou splněny podmínky podle § 32 odst. 2,
- b) přihláška byla podána v dobré víře, nebo
- c) zápisem ochranné známky nedošlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv třetích osob uvedených v § 7.

(2) Úřad návrh zamítne, nedoložil-li navrhovatel podle § 32c řádné užívání starší ochranné známky nebo nepředložil-li důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání a jde-li o jediné namítané starší právo; jinak k takové ochranné známce při projednání návrhu nepřihlédne.

(3) Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu kolize se starší ochrannou známkou Úřad zamítne, pokud by mu nebylo možné vyhovět ke dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky z těchto důvodů:

- a) starší ochranná známka, která může být prohlášena za neplatnou podle § 4 písm. b), c) nebo d), nezískala rozlišovací způsobilost uvedenou v § 5,
- b) návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se zakládá na důvodu uvedeném v § 7 odst. 1 písm. b) a starší ochranná známka nezískala dostatečnou rozlišovací způsobilost, aby mohla být konstatována pravděpodobnost záměny, nebo
- c) návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se zakládá na důvodu uvedeném v § 7 odst. 1 písm. c) a starší ochranná známka nezískala dobré jméno.

(4) Je-li pro ochrannou známku Evropské unie uplatněna seniorita z ochranné známky, které se vlastník vzdal nebo kterou nechal zaniknout, může být ochranná známka, která byla základem pro uplatnění seniority, prohlášena za neplatnou nebo mohou být práva jejího vlastníka zrušena dodatečně, jestliže mohla být prohlášena za neplatnou nebo zrušena rovněž v době, kdy se vlastník ochranné známky vzdal nebo ji nechal zaniknout. V takovém případě seniorita pozbývá účinku.

## § 32c

### **Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou**

(1) Pokud ke dni podání návrhu podle § 32 odst. 3 je starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel na žádost vlastníka pozdější ochranné známky předloží důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání návrhu byla starší ochranná známka řádně užívána v souladu s § 13 pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založen návrh, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Pokud ke dni podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky byla starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel předloží rovněž důkaz o tom, že podmínky uvedené v § 13 byly splněny i k tomuto datu.

(2) Žádost podle odstavce 1 může vlastník pozdější ochranné známky podat u Úřadu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení návrhu k vyjádření. Lhůtu k podání žádosti o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(3) Pokud žádost o prokázání užívání ochranné známky nespĺňuje náležitosti nebo byla podána po lhůtě uvedené v odstavci 2, považuje se za nepodanou a Úřad v rozhodnutí o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou tuto skutečnost uvede.

(4) Žádost o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky obsahuje

a) číslo zápisu starší ochranné známky navrhovatele,

b) označení výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje doložit řádné užívání ochranné známky, nebo údaj o tom, že se požaduje doložit řádné užívání pro všechny výrobky nebo služby, o něž se návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou opírá, a

c) odůvodnění přípustnosti žádosti obsahující údaj, že se jedná o starší ochrannou známku či starší ochranné známky podle odstavce 1.

(5) Žádost se předkládá v samostatném podání, musí být bezpodmínečná a jednoznačná. Je-li žádost předkládána v listinné podobě, předkládá se ve dvojitým vyhotovení.

(6) Navrhovatel předloží ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení výzvy Úřadu důkazy o řádném užívání starší ochranné známky nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Jsou-li důkazy o řádném užívání předkládány v listinné podobě, předkládají se ve dvojitým vyhotovení.

(7) Byla-li starší ochranná známka řádně užívána jen pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, považuje se pro účely projednání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

*CELEX: 32015L2436*

91. § 34 se včetně nadpisu zrušuje.

92. V nadpisu Hlavy IX se za slovo „**KOLEKTIVNÍCH**“ vkládají slova „**A CERTIFIKAČNÍCH**“.

*CELEX: 32015L2436*

93. V § 35 odst. 1 se slova „nebo účastníků sdružení<sup>10)</sup>“ zrušují.

94. V § 35 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) O zápis kolektivní ochranné známky může požádat právnická osoba, zejména spolek výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, který podle příslušných předpisů má právní osobnost a svéprávnost, jakož i právnické osoby veřejného práva.

(3) Není-li dále stanoveno jinak, platí pro kolektivní ochranné známky ustanovení hlav I až VIII a X a XI obdobně.“.

*CELEX: 32015L2436*

95. V § 36 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

96. V § 36 odst. 1 se slova „členů, společníků či účastníků“ nahrazují slovy „členů nebo společníků“.

97. V § 36 na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, v níž se uvedou alespoň osoby oprávněné kolektivní ochrannou známkou užívat, podmínky pro členství v právnické osobě, jakož i podmínky pro užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí“.

*CELEX: 32015L2436*

98. V § 37 odst. 1 se slova „až 27“ nahrazují slovy „a 22“.

99. V § 37 odstavec 2 zní:

„(2) Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky podle § 4 Úřad zamítne přihlášku kolektivní ochranné známky,

a) nespĺňuje-li požadavky podle § 35 nebo 36,

b) odporuje-li smlouva o užívání veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo

c) je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než kolektivní ochrannou známku.“.

*CELEX: 32015L2436*

100. V § 37 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Připomínky týkající se přihlášky kolektivní ochranné známky mohou být mimo důvody uvedené v § 24 založeny na důvodech podle odstavce 2 písm. b) nebo c) nebo podle § 36 odst. 2.

(4) Úřad přihlášku kolektivní ochranné známky nezamítne, vyhoví-li přihlašovatel změnou smlouvy o užívání požadavkům uvedeným v odstavci 2.

(5) Splňuje-li přihláška kolektivní ochranné známky podmínky pro zápis do rejstříku, Úřad ji do rejstříku zapíše; přihlašovatel se stává vlastníkem kolektivní ochranné známky.“.

*CELEX: 32015L2436*

101. V § 38 odst. 1 a 3 se slova „právnické osoby nebo účastníci sdružení“ nahrazují slovy „vlastníka kolektivní ochranné známky“.

102. V § 38 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Vlastník kolektivní ochranné známky může jménem svých členů či společníků oprávněných užívat ochrannou známku podle odstavce 1 uplatňovat náhradu škody, která jim vznikla v důsledku neoprávněného užívání ochranné známky.

(5) Člen či společník vlastníka uvedený v odstavci 1 může vstoupit do řízení o porušení práv z kolektivní ochranné známky, aby uplatnil náhradu škody, která mu vznikla.“.

CELEX: 32015L2436

103. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu zní:

„§ 38a

### **Změna smlouvy o užívání**

(1) Úřad na žádost vlastníka kolektivní ochranné známky zapíše v rejstříku změnu složení členů či společníků tohoto vlastníka.

(2) Vlastník kolektivní ochranné známky předloží Úřadu veškeré změny smlouvy o užívání.

(3) Změna smlouvy o užívání se zapíše do rejstříku, pokud změněná smlouva splňuje požadavky stanovené v § 36 odst. 2 a neobsahuje důvody k zamítnutí uvedené v § 37 odst. 2 písm. b) nebo c).

(4) Změna smlouvy o užívání ve vztahu ke třetím osobám nabývá účinnosti dnem jejího zápisu do rejstříku.“.

CELEX: 32015L2436

104. V § 39 se slova „, nemůže být poskytnuta jako zástava a nemůže být převedena na jinou osobu“ zrušují.

105. § 40 včetně nadpisu zní:

„§ 40

### **Zrušení kolektivní ochranné známky a její prohlášení za neplatnou**

(1) Mimo důvody podle § 31 Úřad zruší kolektivní ochrannou známku také v případě, že

a) vlastník kolektivní ochranné známky nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání ochranné známky způsobem neslučitelným se smlouvou o užívání, včetně jakékoli změny této smlouvy zapsané v rejstříku,

b) změna smlouvy o užívání ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s § 38a, s výjimkou případu, kdy vlastník ochranné známky novou změnou smlouvy o užívání vyhoví požadavkům tohoto ustanovení, nebo

c) způsob, jakým byla ochranná známka oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že se stala způsobilou klamat veřejnost podle § 37 odst. 2 písm. c).

(2) Pro prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou se použije § 32 s tím, že splnění podmínky uvedené v § 4 písm. b) se posuzuje s přihlédnutím k § 35 odst. 1. Úřad prohlásí kolektivní ochrannou známku, která byla zapsána v rozporu s § 37 odst. 2, za neplatnou na základě návrhu podaného u Úřadu s výjimkou případu, kdy vlastník kolektivní ochranné známky vyhoví změnou smlouvy o užívání požadavkům podle § 37 odst. 2.“.

CELEX: 32015L2436

106. Za § 40 se vkládají nové § 40a až 40d, které včetně nadpisů znějí:

„§ 40a

### **Certifikační ochranná známka**

(1) Certifikační ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou.

(2) O zápis certifikační ochranné známky může požádat ten, kdo je způsobilý k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, a nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.

(3) Není-li dále stanoveno jinak, platí pro certifikační ochranné známky ustanovení hlav I až VIII a X a XI obdobně.

§ 40b

### **Náležitosti a průzkum přihlášky certifikační ochranné známky**

(1) K přihlášce certifikační ochranné známky musí být přiložena pravidla pro užívání certifikační ochranné známky. Náležitosti pravidel pro užívání certifikační ochranné známky jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Úřad podrobí přihlášku certifikační ochranné známky průzkumu v rozsahu uvedeném v § 21 a 22 s tím, že splnění podmínky stanovené v § 4 písm. b) Úřad hodnotí s přihlédnutím k § 40a odst. 1.

(3) Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky podle § 4 Úřad zamítne přihlášku certifikační ochranné známky,

a) nesplňuje-li přihláška podmínky stanovené v odstavci 1 nebo v § 40a,

b) odporují-li pravidla pro užívání certifikační ochranné známky veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo

c) je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam certifikační ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než certifikační ochrannou známku.

(4) Úřad přihlášku certifikační ochranné známky nezamítne, vyhoví-li přihlašovatel změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky požadavkům uvedeným v odstavci 3.

(5) Připomínky týkající se přihlášky certifikační ochranné známky mohou mimo důvody uvedené v § 24 být založeny na důvodech podle odstavce 3.

(6) Splňuje-li přihláška certifikační ochranné známky podmínky pro zápis do rejstříku, Úřad ji do rejstříku zapíše; přihlašovatel se stává vlastníkem certifikační ochranné známky.

(7) Úřad v rejstříku zveřejní pravidla pro užívání certifikační ochranné známky.

#### § 40c

#### **Změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky**

(1) Vlastník certifikační ochranné známky předloží Úřadu veškeré změny pravidel pro užívání certifikační ochranné známky.

(2) Změny pravidel pro užívání certifikační ochranné známky se zapíší do rejstříku, pokud změněná pravidla splňují požadavky uvedené v § 40b odst. 1 a neobsahují důvody pro zamítnutí uvedené v § 40b odst. 3. Změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky nabývá účinnosti dnem jejího zápisu do rejstříku.

#### § 40d

#### **Zrušení certifikační ochranné známky a její prohlášení za neplatnou**

(1) Mimo důvody podle § 31 Úřad na základě návrhu podaného u Úřadu zruší certifikační ochrannou známku také v případě, že

a) vlastník certifikační ochranné známky nesplňuje podmínky uvedené v § 40a odst. 2,

b) vlastník certifikační ochranné známky nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání certifikační ochranné známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání certifikační ochranné známky,

c) změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s § 40b odst. 1 nebo 3, s výjimkou případu, kdy vlastník certifikační ochranné známky novou změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky vyhoví požadavkům tohoto ustanovení, nebo

d) způsob, jakým byla certifikační ochranná známka oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že se stala způsobilou klamat veřejnost podle § 40b odst. 3 písm. c).

(2) Pro prohlášení certifikační ochranné známky za neplatnou se použije § 32 s tím, že splnění podmínky uvedené v § 4 písm. b) se posuzuje s přihlédnutím k § 40a odst. 1. Úřad prohlásí certifikační ochrannou známku, která byla zapsána v rozporu s § 40b odst. 3, za neplatnou na základě návrhu podaného u Úřadu s výjimkou případu, kdy vlastník certifikační ochranné známky vyhoví změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky požadavkům uvedeným v § 40b odst. 3.“

107. § 41 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zní:

„§ 41

### **Podání**

(1) V každém podání s výjimkou přihlášky musí být uvedeno číslo spisu přihlášky nebo číslo zápisu ochranné známky, které se podání týká.

(2) Osoba je v řízení podle tohoto zákona identifikována údaji o totožnosti. Údaji o totožnosti fyzické osoby jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firma, adresa místa trvalého pobytu anebo bydliště v cizině a státní příslušnost, popřípadě i adresa pro doručování. Údaji o totožnosti právnické osoby jsou název nebo obchodní firma a adresa sídla, popřípadě adresa pro doručování. Tyto osoby mohou být identifikovány i na základě jiných jimi poskytnutých údajů, které Úřadu umožní využívat informace o těchto osobách z informačních systémů veřejné správy vedených podle jiných právních předpisů<sup>21)</sup>.

(3) Každé podání Úřadu se činí v jazyce českém. Podání lze učinit pouze v listinné nebo elektronické podobě.

---

<sup>21)</sup> Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

108. V § 42 se odstavec 2 zrušuje a dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

109. V § 43 odst. 2 větě první se slovo „písemně“ zrušuje a slova „učinit zmeškaný úkon a zaplatit správní poplatek za prominutí zmeškání lhůty podle zvláštního právního předpisu<sup>8)</sup>“ se nahrazují slovy „a učinit zmeškaný úkon“.

110. V § 43 se odstavce 3 a 4 zrušují.

111. V § 44 odst. 1 se slova „, prováděcím právním předpisem“ zrušují.

112. V § 44 odst. 2 větě první se za slovo „veřejný“ vkládá slovo „seznam“ a věta poslední se zrušuje.

113. V § 44 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Úřad opraví bez zbytečného odkladu zjištěné chyby v rejstříku; o provedených opravách informuje dotčenou osobu.“.

114. V § 44 odst. 4 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“.

115. V § 44 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

„(6) V rejstříku se uvádí tyto údaje:

- a) číslo spisu přihlášky,
- b) číslo zápisu ochranné známky,
- c) den podání přihlášky,
- d) den vzniku práva přednosti,
- e) datum zveřejnění přihlášky ve Věstníku,
- f) den zápisu ochranné známky do rejstříku, od něhož běží lhůta 5 let podle § 13,
- g) znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření ochranné známky; obsahuje-li ochranná známka údaje v jiném písmu než latince a uvedl-li tyto údaje přihlašovatel v přihlášce, jejich přepis do latinky,
- h) údaj, zda ochranná známka je tvořena výlučně jednou barvou nebo kombinací barev včetně uvedení názvu nebo čísla barvy podle všeobecně uznávaného kódu barev,
- i) třídy obrazových prvků ochranné známky<sup>22)</sup>,
- j) údaje o totožnosti přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky,
- k) druh ochranné známky,
- l) výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, seřazené v pořadí tříd mezinárodního třídění<sup>9)</sup> spolu s příslušným číslem třídy,
- m) omezení rozsahu ochrany,
- n) převody nebo přechody ochranné známky nebo přihlášky, včetně údajů o totožnosti nabyvatele,
- o) jiná práva k ochranné známce nebo přihlášce a údaje o totožnosti oprávněného,
- p) licence k ochranné známce nebo přihlášce a údaje o totožnosti nabyvatele licence,
- q) data obnov zápisu ochranné známky,
- r) údaje o totožnosti členů či společníků právnické osoby oprávněných užívat kolektivní ochrannou známku,
- s) vymezení okruhu osob oprávněných užívat certifikační ochrannou známku a pravidla pro užívání certifikační ochranné známky a jejich změny,
- t) údaje o totožnosti zástupce přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky,
- u) zrušení ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo jiný zánik práv k ochranné známce, včetně vzdání se práva k ochranné známce,
- v) ostatní rozhodné údaje určené Úřadem.

22) Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek přijatá ve Vídni dne 12. 6. 1973 a doplněná dne 1. 10. 1985.“

*CELEX: 32015L2436*

116. V § 45 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) V řízení zahájeném na návrh Úřad rozhoduje v rozsahu podání účastníků a na základě důkazů účastníky označených.“

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

117. V § 45 odst. 3 se slovo „zvláštního“ nahrazuje slovem „jiného“.

118. V § 46 odst. 1 se slovo „podnik“ nahrazuje slovy „skutečný obchodní nebo průmyslový závod“ a slova „Světové obchodní organizace<sup>4)</sup>“ se nahrazují slovy „Světové obchodní organizace<sup>17)</sup>“.

119. V § 46 odst. 2 se slovo „podnik“ nahrazuje slovy „skutečný obchodní nebo průmyslový závod“ a slovo „zvláštních“ se nahrazuje slovem „jiných“.

120. V § 47 odst. 1 se slovo „podnik“ nahrazuje slovy „skutečný obchodní nebo průmyslový závod“ a slova „mezinárodní smlouvy<sup>3)</sup>“ se nahrazují slovy „Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě“.

121. V § 47 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

122. V § 47 odst. 2 se slova „mezinárodní smlouvy<sup>3)</sup>“ nahrazují slovy „Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě“.

123. V § 48 odst. 1 se slova „, jíž byla přiznána ochrana v České republice, má tytéž účinky jako zápis národní ochranné známky do rejstříku vedeného Úřadem“ nahrazují slovy „s vyznačením České republiky má tytéž účinky jako přihláška národní ochranné známky“.

124. V § 48 odst. 2 se za slovo „známky“ vkládají slova „s vyznačením České republiky“ a za slovo „úřadu“ se vkládají slova „Světové organizace“.

125. V § 48 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zápis mezinárodní ochranné známky, jíž byla přiznána ochrana v České republice, má tytéž účinky jako zápis národní ochranné známky do rejstříku.“

126. Za § 48 se vkládají nové § 48a a 48b, které včetně nadpisů znějí:

„§ 48a

### **Náležitosti žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky**

(1) Je-li ochranná známka zapsána v rejstříku, žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obsahuje

- a) číslo zápisu ochranné známky,
- b) znění či plošné vyobrazení ochranné známky, které je totožné se zněním nebo plošným vyobrazením uvedeným v zápisu do rejstříku; je-li ochranná známka přihlášena v jiném písmu než latince, popřípadě obsahuje-li jiné než arabské nebo římské číslice, uvede se její přepis do latinky, který se řídí pravidly francouzské nebo anglické výslovnosti, a přepis do arabských číslic,
- c) údaje o totožnosti přihlašovatele, které musí být shodné s údaji o totožnosti vlastníka ochranné známky zapsanými v rejstříku, popřípadě údaje o totožnosti zástupce,
- d) seznam výrobků nebo služeb, který nesmí být širší než seznam výrobků či služeb, pro které je známka zapsána v rejstříku, v přesném překladu do francouzštiny nebo angličtiny seřazený v pořadí tříd mezinárodního třídění<sup>9)</sup> spolu s příslušným číslem tohoto třídění,
- e) seznam smluvních stran Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě, ve kterých je požadována ochrana,
- f) způsob placení poplatků za mezinárodní zápis podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě, údaje o totožnosti plátce, popřípadě číslo potvrzení Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví<sup>14)</sup> o již provedené platbě,
- g) je-li ochranná známka v barevném provedení, výčet použitých barev ve francouzštině nebo v angličtině; je-li ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev, údaje o této skutečnosti, a
- h) další náležitosti vyžadované Madridskou dohodou nebo Protokolem k Madridské dohodě.

(2) Není-li dosud ochranná známka zapsána v rejstříku, žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obsahuje údaje o přihlášce, den jejího podání u Úřadu a údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až h).

(3) K žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky v listinné podobě přihlašovatel přiloží plošné vyobrazení ochranné známky o rozměrech minimálně 15 x 15 mm a maximálně 80 x 80 mm, které je schopno jasně reprodukovat ochrannou známku ve všech podrobnostech se všemi prvky a případně také barvami. Technické požadavky kladené na vyobrazení ochranné známky v elektronické podobě Úřad zveřejní na svých internetových stránkách. Přihlašované označení včetně barevného provedení musí být totožné s označením uvedeným v přihlášce nebo s ochrannou známkou zapsanou v rejstříku.

§ 48b

### **Náležitosti žádosti o zápis změn mezinárodního zápisu v mezinárodním rejstříku ochranných známek**

Žádost obsahuje

- a) číslo zápisu mezinárodní ochranné známky,

- b) číslo spisu mezinárodní ochranné známky, pokud bylo přiděleno,
- c) údaje o totožnosti vlastníka mezinárodní ochranné známky,
- d) údaj o požadovaném úkonu,
- e) způsob placení poplatků za úkon podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě, údaje o totožnosti plátce, popřípadě číslo potvrzení mezinárodního úřadu o již provedené platbě, a
- f) další náležitosti vyžadované Madridskou dohodou nebo Protokolem k Madridské dohodě.“.

127. Nadpis Hlavy XII zní: „**OCHRANNÁ ZNÁMKA PODLE PRÁVA EVROPSKÉ UNIE O OCHRANNÉ ZNÁMCE EVROPSKÉ UNIE**“.

128. Nadpis nad § 49 se zrušuje.

129. § 49 se zrušuje.

130. V § 50 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „příhlášky ochranné známky Společenství“ nahrazují slovy „ochranné známky Evropské unie“ a slova „109 nařízení Rady<sup>2)</sup>“ se nahrazují slovy „139 nařízení Evropského parlamentu a Rady“.

131. V § 50 odst. 1 písm. a) se slova „podle zvláštního právního předpisu<sup>8)</sup>“ zrušují.

132. V § 50 odst. 1 písm. b) se slova „a připojí originál žádosti“ zrušují.

133. V § 50 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) předloží znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření ochranné známky.“.

134. V § 50 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

135. V § 50 odst. 2, § 51 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 51 odst. 1 písm. a) a b) a v § 51 odst. 2 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

136. V § 51 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) ochranná známka Evropské unie je shodná s takovouto národní ochrannou známkou nebo je jí podobná, bez ohledu na to, zda je ochranná známka Evropské unie zapsána pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je národní ochranná známka zapsána nebo chráněna, má-li národní ochranná známka v České republice dobré jméno a užívání ochranné známky Evropské unie bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této národní ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“.

137. § 53 se včetně nadpisu zrušuje.

138. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí:

**„Příloha č. 1 k zákonu č. 441/2003 Sb.**

### **Druhy ochranných známek a způsob jejich vyjádření**

1. Slovní ochranná známka, která je tvořena výlučně slovy nebo písmeny v latince, arabskými nebo římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací, se vyjádří předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev.

2. Obrazová ochranná známka, která je tvořena neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickým prvkem nebo barvou, včetně ochranných známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků, se vyjádří předložením reprodukce označení, o jehož zápis se žádá, znázorňující veškeré její prvky a případně také barvy.

3. Prostorová ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna trojrozměrným tvarem, znázorňujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění, se vyjádří předložením grafické reprodukce tvaru, zahrnující i obrazy vytvořené počítačem, nebo fotografické reprodukce. Grafická nebo fotografická reprodukce může zahrnovat různé náhledy.

4. Poziční ochranná známka, která je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna, se vyjádří předložením reprodukce, jež náležitě určuje pozici ochranné známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků. Prvky, které netvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem je ochranná známka k výrobku připevněna.

5. Ochranná známka se vzorem, která je tvořena výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují, se vyjádří předložením reprodukce znázorňující opakující se vzor. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem se tyto prvky pravidelně opakují.

6. Barevná ochranná známka, která je tvořena výlučně barvou bez obrysů nebo výlučně barevnou kombinací bez obrysů, se vyjádří předložením

a) reprodukce barvy a jejím označením prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy, nebo

b) reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy; k barevné ochranné známce lze připojit rovněž popis uvádějící systematické uspořádání barev.

7. Zvuková ochranná známka, která je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků, se vyjádří předložením audionahrávky reprodukcující zvuk nebo přesným zachycením zvuku v notovém zápisu.

8. Pohybová ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce, se vyjádří předložením videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Jsou-li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doprovázeny popisem vysvětlujícím jejich pořadí.

9. Multimediální ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku, se vyjádří předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku.

10. Holografická ochranná známka, která je tvořena prvky s holografickými znaky, se vyjádří předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.

11. Jiný druh ochranné známky, která neodpovídá žádnému z uvedených druhů ochranných známek, se vyjádří v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkovému ochranné známky. Vyjádření může být doplněno popisem.

## **Příloha č. 2 k zákonu č. 441/2003 Sb.**

### **Náležitosti pravidel pro užívání certifikační ochranné známky**

Pravidla pro užívání certifikačních ochranných známek musí obsahovat

- a) údaje o totožnosti přihlašovatele,
- b) prohlášení, že přihlašovatel splňuje požadavky stanovené v § 40a odst. 2,
- c) znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření certifikační ochranné známky,
- d) výrobky nebo služby, na které se certifikační ochranná známka vztahuje,
- e) vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikační ochrannou známkou certifikovány, například materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalita nebo přesnost,
- f) podmínky užívání certifikační ochranné známky, včetně sankcí,
- g) osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku a
- h) způsoby testování vlastností výrobků nebo služeb a dohlížení na užívání certifikační ochranné známky.“.

## **Čl. II**

### **Přechodná ustanovení**

1. Pro řízení o přihlášce zahájené podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném předem dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončené, se použijí ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Má-li přihláška podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vady, které podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, brání jejímu projednání, Úřad vyzve přihlašovatele k jejich odstranění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

3. Byly-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podány námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku, posuzují se podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Pokud bylo řízení o přihlášce ochranné známky zahájeno podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a důvodem pro zamítnutí přihlášky by byly námitky uvedené v § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Úřad k těmto námitkám nepřihlédne a řízení o nich zastaví.

5. Žádost o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky je oprávněn podat

a) přihlašovatel podle § 26a zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v řízení o námitkách, které byly podány ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

b) vlastník pozdější ochranné známky podle § 32c zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v řízení o prohlášení neplatnosti, které bylo zahájeno ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

c) žalovaný podle § 10a zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v soudním řízení o porušení práv z ochranné známky, které bylo zahájeno ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky podle § 29a odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat, jestliže žaloba proti rozhodnutí předsedy Úřadu byla podána ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Pro řízení o návrhu na zrušení nebo na prohlášení ochranné známky za neplatnou zahájené podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončené, se použijí ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 31a odst. 5, § 32b odst. 3 a § 32c zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se však nepoužijí. Následky neužívání starší ochranné známky se posuzují podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném v den podání návrhu.

8. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se splnění podmínek zápisu označení do rejstříku ochranných známek podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném v době zápisu ochranné známky do rejstříku.

9. Účinky procesních úkonů učiněných ve všech řízeních, která nebyla skončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Vlastník kolektivní ochranné známky zapsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož přihláška nesplňovala v době podání náležitosti podle § 36 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen doložit smlouvu o užívání kolektivní ochranné známky, a to do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po marném uplynutí této lhůty se na kolektivní ochrannou známku pohlíží jako na individuální ochrannou známku, která je ve spoluvlastnictví členů, společníků

či účastníků, kteří jsou v rejstříku uvedeni jako osoby, které mohou kolektivní ochrannou známku užívat.

## ČÁST DRUHÁ

### Změna zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

#### Čl. III

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)“ nahrazují slovy „ochraně obchodního tajemství“.
2. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

„§ 1

#### **Předmět úpravy**

Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie<sup>1)</sup> a upravuje právní prostředky sloužící k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (dále jen „právo“) a k ochraně obchodního tajemství<sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.

<sup>2)</sup> Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“

3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

„§ 5a

**Porušení obchodního tajemství**

(1) Došlo-li k porušení obchodního tajemství (§ 2985 občanského zákoníku), použije se obdobně pouze § 4 odst. 1, 4 a 5.

(2) Peněžité vyrovnání podle § 4 odst. 4 se určí nejvýše ve výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání obchodního tajemství po dobu jeho porušení.

(3) Jestliže rušitel věděl nebo měl vědět, že svým jednáním porušuje obchodní tajemství, může soud na návrh poškozeného stanovit výši náhrady škody, bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění paušální částkou určenou alespoň na základě takového kritéria, jako je výše licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání obchodního tajemství po dobu jeho porušení.“

CELEX: 32016L0943

## ČÁST TŘETÍ

### Změna zákona o správních poplatcích

#### Čl. IV

Část XI přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V ustanovení „**Poznámky k části XI**“ se v nadpisu slovo „**Poznámky**“ nahrazuje slovem „**Poznámka**“, poznámky č. 2 a 3 se zrušují a zároveň se zrušuje označení poznámky č. 1.

2. Na konci položky 127 se doplňuje text, který včetně nadpisu zní:

**„Poznámka**

V řízeních týkajících se ochranných známek je poplatek za přijetí rozkladu podle písmene b) této položky splatný ve lhůtě pro podání rozkladu. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se rozklad za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.“

3. V položce 128 se doplňuje písmeno h), které zní:

„h) Přijetí žádosti o pediatrické prodloužení dodatkového ochranného osvědčení  
Kč 5 000“.

4. V položce 138 písm. a) odrážce druhé se za slovo „kolektivní“ vkládají slova „a certifikační“.

5. V položce 138 písmeno b) zní:

„b) Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie do tří tříd výrobků nebo služeb	Kč	5 000
- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy	Kč	500“.

6. V položce 138 se doplňují písmena c) až e) a poznámky č. 1 až 5, které včetně nadpisu znějí:

„c) Přijetí žádosti o rozdělení přihlášky - za každou nově vzniklou přihlášku	Kč	5 000
d) Přijetí žádosti o rozdělení zapsané ochranné známky - za každou nově vzniklou ochrannou známku	Kč	5 000
e) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku	Kč	1 000

#### **Poznámky**

1. Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky podle písmene a) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky.
2. Poplatek za přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie podle písmene b) této položky je splatný do 2 měsíců od doručení výzvy podle zákona upravujícího ochranné známky.
3. Poplatek za podání námitek podle písmene e) této položky je splatný ve lhůtě pro podání námitek.
4. Není-li poplatek podle písmene a) nebo e) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se přihláška nebo námitky za nepodané a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
5. Je-li poplatek podle písmene a) odrážky třetí této položky zaplacen v nesprávné výši, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku za přijetí přihlášky k zaplacení nedoplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka. Není-li zřejmé, na které třídy výrobků a služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce v pořadí od nejnižší, které zaplacená částka zahrnuje. Ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se u nedoplatku nepoužije.“.

7. V položce 139 písm. a) odrážce druhé a čtvrté se za slovo „kolektivní“ vkládají slova „a certifikační“.

8. Na konci položky 139 se doplňují poznámky č. 1 až 4, které včetně nadpisu znějí:

**„Poznámky**

1. Poplatek podle písmene a) této položky je splatný ve lhůtě pro podání žádosti podle zákona upravujícího ochranné známky. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty splatnosti k zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li poplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se žádost o obnovu zápisu ochranné známky za nepodanou a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se nepoužijí.
  2. Poplatek podle písmene b) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí návrhu. Není-li poplatek podle písmene b) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
  3. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví pravomocným rozhodnutím ochrannou známku zruší nebo prohlásí za neplatnou a soud toto rozhodnutí následně zruší, je poplatek podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne doručení rozsudku poplatníkovi.
  4. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví nezapíše ochrannou známku do 118 měsíců ode dne přijetí přihlášky, je poplatek za přijetí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku.“.
9. V položce 140 odrážce třetí se slova „nebo zúžení“ zrušují.

**ČÁST ČTVRTÁ  
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ**

**Čl. V**

Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, se zrušuje.

**ČÁST PÁTÁ**

**ÚČINNOST**

**Čl. VI**

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019 s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

*CELEX: 32015L2436*

*CELEX: 32016L0943*

# Důvodová zpráva

## A. OBECNÁ ČÁST

### I. Zhodnocení platného právního stavu

Ochranné známky působí jako indikátory obchodního původu, které slouží k rozlišení výrobků a služeb jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby. Pomáhají spotřebitelům rozpoznat výrobek či službu, se kterými se již setkali v minulosti, umožňují jim tím učinit informované rozhodnutí při koupi výrobků či žádosti o službu. Ochranné známky slouží jako základní marketingové nástroje moderního podnikání, jsou využívány při propagaci výrobků a služeb a představují „záruku“, že výrobky či služby pocházející od stejného výrobce mají určitou kvalitu. Ve světě narůstajících nároků spotřebitelů napomáhají ochranné známky podnikajícím subjektům všech velikostí v jejich úsilí o inovace a vstup na nové trhy. Práva k ochranným známkám jsou založena na principu teritoriality. Ochrana se ochranným známkám poskytuje pouze na určitém území či v konkrétním státě v závislosti na příslušném systému právní ochrany.

V České republice existují vedle sebe tři systémy ochranných známek. Jednak je to systém národních ochranných známek, které jsou registrovány u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále rovněž „Úřad“), upravený zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž „zákon č. 441/2003 Sb.“ nebo „zákon o ochranných známkách“). Dále lze na základě mezinárodního zápisu chránit mezinárodní ochranné známky, registrované podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek<sup>1</sup> a Protokolu k této dohodě u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)<sup>2</sup>. A konečně jsou v České republice platné ochranné známky Evropské unie dále rovněž „ochranné známky EU“, (dříve ochranné známky Společenství)<sup>3</sup>, registrované u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále rovněž „EUIPO“)<sup>4</sup>.

V obecné rovině, národní ochranná známka má účinky vždy jen na území konkrétního státu. Jedná se o systém, který je určen pro uživatele, kteří svou produkci realizují nikoli globálně,

---

<sup>1</sup> Vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.

<sup>2</sup> Sdělení ministerstva zahraničí č. 248/1996 Sb., ve znění sdělení ministerstva zahraničí č. 63/2008 Sb. m. s. a ve znění sdělení ministerstva zahraničí č. 64/2008 Sb. m. s.

<sup>3</sup> Dne 23. března 2016 vstoupilo v platnost pozměňující 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 (ochranné známky a vzory), které mimo jiné stanoví určité terminologické změny, které reflektují již dříve přijatou Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství.

<sup>4</sup> European Union Intellectual Property

ale jen teritoriálně v jednom či více státech. Tato ochrana je z pohledu uživatelů, zejména malých a středních podnikatelů finančně nejdostupnější.

Systém ochranných známek EU je založen na zásadách jednotnosti účinků na území Evropské unie (dále rovněž „EU“), autonomie založené na existenci evropského práva a koexistence mezi ochrannými známkami EU a národními ochrannými známkami. Ochrana poskytovaná ochranné známce jednotně ve všech státech Evropské unie je nákladnější než ochrana na úrovni národní. Volba mezi systémem národním nebo systémem ochranné známky EU závisí na prioritách podnikatele. Důvodem pro harmonizaci je koexistence systémů národních a evropského, aby podobnými postupy bylo možné získat známky v jakémkoli státě Evropské unie, stejně jako známku společnou, unijní. Dojde tak k výraznému usnadnění získání ochrany duševního vlastnictví pro podnikatele.

V současnosti je v České republice platně zapsáno cca 125 tis. národních ochranných známek, 85 tis. mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky, dále mají v České republice účinky mezinárodní známky s vyznačením Evropské unie a ochranné známky EU (celkem více než 1 350 tis. ochranných známek).

Právním předpisem pro oblast vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) (dále rovněž „zákon č. 221/2006 Sb.“), který je účinný od 26. května 2006.

## **II. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy**

**Název: návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů**

Novelou zákona č. 441/2003 Sb. se do českého právního řádu transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále rovněž „směrnice“)<sup>5</sup>.

Novelou zákona č. 221/2006 Sb. je plněn úkol vyplývající z Plánu legislativních prací vlády na rok 2017 spočívající v transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze

---

<sup>5</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, Úřední věstník EU L 336/1, 23. 12. 2015, s. 1-26.  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015L2436-20151223&from=EN>

dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (dále rovněž „směrnice (EU) 2016/943“)<sup>6</sup>.

### **III. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a identifikace problémů, cílů, kterých má být dosaženo a rizik spojených s nečinností**

#### **i) Změna zákona o ochranných známkách**

Systém ochranných známek v České republice prošel zásadními změnami naposledy v roce 2003, kdy byl přijat zákon č. 441/2003 Sb. v souvislosti s implementací směrnice Rady Evropských společenství 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále rovněž „směrnice 89/104/EHS“)<sup>7</sup>. Tato směrnice byla několikrát věcně změněna, takže z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti bylo přijato kodifikované znění, tj. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále rovněž „směrnice 2008/95/ES“)<sup>8</sup>.

V průběhu posledního desetiletí došlo v podnikatelském prostředí k výrazným změnám, zejména v souvislosti s rozvojem internetu a dalších elektronických nástrojů. Počet přihlášek ochranných známek narůstá. Rostou požadavky dotčených subjektů na stále vyšší kvalitu a rychlost registračního systému ochranných známek, na využívání nejmodernějších informačních technologií a vytváření uživatelsky přívětivého prostředí a rovněž roste potřeba co nejužšího souladu s unijním systémem známkové ochrany.

V roce 2007 vydala Rada EU pro konkurenceschopnost prohlášení vyzývající Evropskou komisi k zahájení prací na komplexní studii o celkovém fungování systému ochranných známek v Evropě. V návaznosti na své sdělení z roku 2008 o strategii práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu<sup>9</sup> provedla Komise komplexní hodnocení celkového fungování systému ochranných známek v Evropě jako celku, a to na unijní a národní úrovni, a rovněž i pokud jde o propojení mezi nimi. Rada posléze požádala Komisi, aby předložila návrhy na revizi nařízení

---

<sup>6</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním, Úřední věstník L 157, 15. 6. 2016, s. 1-18.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=CS>

<sup>7</sup> Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, Úřední věstník L40, 11. 2. 1989, s. 1.

<sup>8</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách 89/104/EHS), L 299, 8. 11. 2008, s. 25-33.

<sup>9</sup> KOM(2008) 465 v konečném znění ze dne 16. července 2008, Sdělení Komise Evropských společenství Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému výboru a sociálnímu výboru Strategie práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu.

(ES) č. 207/2009 (dále rovněž „nařízení č. 207/2009“)<sup>10</sup> a směrnice 2008/95/ES. Revize směrnice 2008/95/ES přitom měla zahrnovat opatření, která by ji lépe sladila s nařízením (ES) č. 207/2009, čímž by se omezily oblasti, ve kterých je systém ochranných známek v Evropě nekonzistentní, a současně by se zachovala vnitrostátní ochrana ochranných známek. Mělo by být zajištěno, aby se systém ochranných známek EU a vnitrostátní systémy ochranných známek vzájemně doplňovaly. Dalším významným krokem bylo sdělení Evropské komise z roku 2011, nazvané „Jednotný trh práv duševního vlastnictví“<sup>11</sup>, vyslovující se pro rychlejší, kvalitnější a jednodušší systém zápisu ochranných známek odpovídající současným technologiím, které navazovalo na předložení obsáhlé studie Institutu Maxe Plancka o celkovém fungování systému ochranných známek v EU<sup>12</sup>.

V Úředním věstníku Evropské unie byly 24. prosince 2015 zveřejněny dva klíčové dokumenty v oblasti evropského známkového práva. Jedná se o pozměňující nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (dále rovněž „nařízení (EU) 2015/2424“)<sup>13</sup>, a revidovanou směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Nařízení (EU) 2015/2424 vstoupilo v platnost 23. března 2016 a kodifikované znění bylo publikováno jako nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, které vstoupilo v platnost 1. října 2017 (dále rovněž „nařízení o ochranné známce EU“)<sup>14</sup>.

Nařízení (EU) 2015/2424 reflektovalo Lisabonskou smlouvu a stanovilo terminologické změny tak, že se název „ochranná známka Společenství“ mění na název „ochranná známka Evropské unie“. Název Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) se mění na „Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)“.

Směrnice vstoupila v platnost 12. ledna 2016, lhůta pro její implementaci v členských státech běží do 14. ledna 2019, výjimkou je možnost transpozice článku 45 směrnice nejpozději do 14. ledna 2023. Úprava odpovídající ustanovení článku 45 je součástí předkládaného návrhu.

---

<sup>10</sup> Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění), Úřední věstník L78, 24. 3. 2009, s. 1-42.

<sup>11</sup> KOM (2011) 287 v konečném znění, v Bruselu dne 24. 5. 2011: Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Jednotný trh práv duševního vlastnictví, Podpora kreativity a inovací za účelem zajištění hospodářského růstu, vysoce kvalitních pracovních míst a prvotřídních výrobků a služeb v Evropě.

<sup>12</sup> [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/tm/20110308\\_allensbach-study\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf)

<sup>13</sup> 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 (ochranné známky a vzory), Úřední věstník EU L 341, 24. 12. 2015, s. 21-94.

<sup>14</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, Úřední věstník EU L 154, 16. 6. 2017, s. 1-99.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>

Cílem směrnice je vytvořit účinnější, rychlejší a jednodušší systém ochranných známek, který povede k podpoře dobře fungujícího vnitřního trhu a účinnější ochrany ochranných známek a omezení nekonzistentnosti systémů ochrany na úrovni členských států. Část změn se týká aktualizace používané terminologie tak, aby se více přizpůsobila Společnému přístupu k decentralizovaným agenturám z roku 2012<sup>15</sup>.

K dosažení cíle směrnice, který spočívá v podpoře a vytvoření dobře fungujícího vnitřního trhu, a v zájmu snadnějšího získávání a ochrany ochranných známek v Evropské unii za účelem přispění k růstu a konkurenceschopnosti evropských podniků, zejména těch malých a středních, je nezbytné jít nad rámec omezeného sblížení dosaženého směrnicí 2008/95/ES a rozšířit jej na další aspekty hmotného práva ochranných známek. Současně, má-li se zápis a správa ochranných známek v celé Evropské unii zjednodušit, je nezbytné sblížit nejen ustanovení hmotného práva, ale také procesní předpisy. Proto by měly být sladěny hlavní procesní předpisy týkající se zápisu ochranných známek v členských státech a v systému ochranných známek EU.

Přijetím směrnice došlo k prohloubení harmonizačního procesu a užšímu sladění úpravy systémů ochranných známek na úrovni jednotlivých členských států s ochranou poskytovanou na úrovni Evropské unie, pokud jde o další aspekty hmotného práva a ustanovení práva procesního. Obsah směrnice je třeba do 14. ledna 2019 přenést do vnitrostátního právního předpisu.

Cílem návrhu zákona je revize stávajícího systému ochranných známek a vytvoření podmínek pro zvýšení jeho kvality a zefektivnění.

Předloženým návrhem se směrnice transponuje do právního řádu České republiky. Návrh tak zároveň usiluje o sladění systému ochranných známek v České republice se systémem ochranné známky EU, jakož i o sblížení s národními systémy ochranných známek, za účelem omezení bezdůvodných rozdílů v právní úpravě a posílení právní jistoty vlastníků ochranných známek a jiných dotčených subjektů v rámci vnitřního trhu. Splnění těchto cílů je podmíněno změnou dosavadního znění zákona č. 441/2003 Sb. Tyto změny však nejsou takového rázu, aby vyžadovaly vytvoření zcela nového zákona.

Podle názoru předkladatele postačí pokračovat v nastaveném systému ochrany a prostřednictvím novely stávajícího zákona zakotvit či pozměnit některé instituty práva hmotného a upravit řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví v souladu s harmonizační úpravou vyplývající ze směrnice.

Přestože se právní úprava formulovaná v zákoně č. 441/2003 Sb. v praxi víceméně osvědčila, byly identifikovány některé problémy, související buď s výkladem jednotlivých ustanovení, s nesystémovostí právní úpravy či s efektivitou systému známkové ochrany. Zavedení či změna některých hmotně či procesně právních institutů, jež se jeví jako nezbytné pro dosažení úplného

---

<sup>15</sup> Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise o decentralizovaných agenturách, [http://europa.eu/agencies/documents/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_cs.pdf](http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_cs.pdf).

souladu se směrnicí, ve svém důsledku povedou k odstranění těchto problémů a k posílení známkové ochrany.

Mezi identifikované problémy stávající právní úpravy patří:

- existence obligatorního požadavku grafického vyjádření ochranné známky bránícího přihlašování netradičních ochranných známek,
- nedostatek výslovné úpravy absolutních důvodů zamítnutí přihlášky ochranné známky na základě starších práv k odrůdě rostlin, jakož i k označení původu a zeměpisnému označení, k tradičním výrazům pro víno a k zaručeným tradičním specialitám,
- možnost zamítnout přihlášku ochranné známky z důvodu existence starší shodné ochranné známky chráněné pro shodné výrobky a služby na základě řízení zahájeného z moci úřední, ačkoli se dle směrnice jedná o důvod relativní, který je vázán na návrh vlastníka starší ochranné známky,
- potřeba přesnějšího a konkrétnějšího vymezení postavení vlastníka ochranné známky v případě prosazování práv k ochranným známkám,
- nejasná úprava řízení o přihlášce ochranné známky, zejména pokud jde o placení správního poplatku ve vztahu k podání přihlášky, která dosud musela být překonávána výkladem,
- zahájení řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou z moci úřední, byť se dle směrnice jedná o řízení návrhové,
- v řízení o námitkách, jakož i v řízení o porušení práv k ochranné známce, dosud není obsažen požadavek na prokazování užívání starší ochranné známky,
- nemožnost obnovit zrušenou či neplatnou ochrannou známku, která zanikla v důsledku nepodání žádosti o obnovu, v případě, že správní soud rozhodnutí Úřadu o zrušení ochranné známky či její prohlášení za neplatnou zruší,
- nedostatečné vymezení zápisné způsobilosti kolektivní ochranné známky,
- neexistence výslovné úpravy institutu certifikační ochranné známky, již etablovaného na úrovni Evropské unie.

Navrhovaná právní úprava se týká nejen změn některých institutů hmotného práva, ale zasahuje i do práva procesního, čímž reaguje na požadavek vymezený směrnicí ke sladění základních procesních ustanovení týkajících se zápisu ochranných známek se systémem ochranných známek EU za účelem zjednodušení zápisu a správy ochranných známek v rámci Evropské unie. Návrh vychází z cílů směrnice a usiluje o to zajistit v České republice v zásadě stejné či obdobné podmínky pro nabytí a udržení práva k zapsané ochranné známce, jaké obsahuje úprava ochranné známky EU. V důsledku toho, že tato úprava sjednocuje postup pro získání

známkové ochrany a přebírá zavedené instituty a postupy vycházející z úpravy týkající se ochranné známky EU, lze od ní očekávat, že vyloučí bezdůvodné rozdíly a povede tak v rámci vnitřního trhu k větší konkurenceschopnosti a obchodnímu růstu podniků, zejména malých a středních.

Hlavními cíli navrhované úpravy jsou:

- modernizace a zefektivnění systému ochranných známek,
- sblížení systému národních ochranných známek a ochranných známek EU,
- zvýšení účinnosti právní úpravy ochranných známek,
- vypuštění obligatorního požadavku grafického vyjádření ochranné známky, bránícího přihlašování netradičních ochranných známek,
- upřesnění důvodů pro zamítnutí ochrany či neplatnost a jejich revize,
- výslovné umožnění zamítnutí ochrany z důvodu existence staršího práva představujícího odrůdu rostlin, označení původu či zeměpisné označení, tradičního výrazu pro víno a zaručené tradiční speciality,
- zavedení ustanovení o nedostatku rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, který brání prohlášení zapsané ochranné známky za neplatnou,
- zavedení ustanovení umožňujícího vlastníkově ochranné známky zakázat užívání označení jako název nebo obchodní firmu nebo jako jejich součást,
- zavedení ustanovení umožňujícího vlastníkově ochranné známky zakázat užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu se směrnicí 2006/114/ES,
- zakotvení práva zakázat přípravné kroky ve vztahu k používání obalů nebo jiných prostředků,
- upřesnění úpravy obrany vlastního jména ve vztahu k ochranné známce,
- upřesnění, podle něhož výrobky a služby, pro které je ochrana požadována, musí přihlašovatel označit dostatečně jasně a přesně, aby umožnily příslušným orgánům a uživatelům určit rozsah ochrany vyplývající z ochranné známky,
- zavedení ustanovení, že vlastník ochranné známky je oprávněn bránit třetím osobám v přepravě neoprávněně označených výrobků do celního území České republiky, aniž by zde byly propuštěny do volného oběhu,
- doplnění odpovídajícího souboru pravidel upravujících ochranné známky jako předmět vlastnictví, který platí i pro přihlášky ochranné známky,

- zavedení požadavku na doložení užívání starší ochranné známky v řízení o námitkách, jakož i v řízení o porušení práv k ochranné známce,
- upuštění od důvodu zamítnutí přihlášky ochranné známky na základě starší shodné ochranné známky, resp. ochranné známky obsahující shodný prvek, chráněné pro shodné výrobky a služby v řízení z moci úřední a zařazení tohoto důvodu mezi relativní důvody zamítnutí ochrany,
- posílení postavení vlastníka ochranné známky při prosazování práv k ochranným známkám,
- upřesnění a vyjasnění požadavků na náležitosti přihlášky a zaplacení správního poplatku; sjednocení úpravy jednotlivých druhů podání a odpovídajících správních poplatků v zákoně o správních poplatcích,
- zavedení informování vlastníka ochranné známky Úřadem o blížícím se uplynutí doby platnosti jeho ochranné známky,
- upuštění od zahájení řízení na prohlášení ochranné známky za neplatnou z moci úřední,
- upřesnění vymezení zápisné způsobilosti kolektivní ochranné známky a zavedení požadavku na svéprávnost a osobnost vlastníka kolektivní ochranné známky,
- zavedení úpravy certifikačních ochranných známek,
- harmonizace úpravy námitkového řízení a řízení o zrušení/prohlášení neplatnosti ochranné známky v členských státech EU,
- zvýšení právní jistoty subjektů právních vztahů, jichž se právní úprava týká.

V souvislosti se změnou zákona č. 441/2003 Sb. dochází ke zrušení vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, aby nedocházelo k odchylnému vymezení náležitostí podání oproti správnímu řádu na základě prováděcího právního předpisu. Ustanovení vyhlášky jsou nově promítnuta do jednotlivých ustanovení zákona o ochranných známkách.

Pokud nebude implementace směrnice (EU) 2015/2436 provedena do 14. ledna 2019 a v případě směrnice (EU) 2016/943 do 9. června 2018, hrozí České republice rizika spočívající v nesplnění povinnosti, a to v podobě sankce za porušení Smlouvy o fungování Evropské unie.

## **ii) Změna zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví**

Cílem navrhované novely zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním, a splnit tak povinnost, která České

republice plyne z členství v Evropské unii, zajištěním souladu vnitrostátní právní úpravy s tímto unijním předpisem.

Český právní řád je již nyní v souladu s velkou většinou ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943. Bylo nicméně identifikováno několik ustanovení, která je třeba zapracovat, aby provedení uvedené směrnice bylo úplné. In concreto se jedná o čl. 12, 13 a 14 uvedené směrnice.

V souladu s obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA) bod 5.2 rozhodla vláda České republiky při schvalování Plánu legislativních prací na rok 2017 k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním, která bude provedena novelou zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, o neprovedení RIA.

### **iii) Změna zákona o správních poplatcích**

Ustanovení týkající se splatnosti správních poplatků vybíraných Úřadem průmyslového vlastnictví a následků nezaplacení těchto poplatků byla vyjmuta ze zákona o ochranných známkách a jsou upravena a zařazena v poznámce k položce 127, v poznámkách 1 až 5 k položce 138 a v poznámkách 1 až 4 k položce 139 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Dochází rovněž k úpravě textu položek, navrhovanou úpravou však nedojde ke změně stávající výše správních poplatků.

## **IV. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky**

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a vychází ze zásad uvedených v Ústavě České republiky a v Listině základních práv a svobod. Jedná se zejména o provedení zásady zákonnosti uvedené v čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 4 Listiny základních práv a svobod, tj. ukládání povinností jen na základě zákona, a dále zásady zákonného výkonu veřejné moci uvedené v čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Navrhovaná úprava respektuje práva uvedená v čl. 26 a 34 Listiny základních práv a svobod, a to právo na podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti a právo na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti.

## **V. Zhodnocení souladu navrhovaného řešení s právními předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána**

Předloženým návrhem je do právního řádu České republiky implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, a dále některé články směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.

Oblasti průmyslového vlastnictví se dále týká nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, kodifikující znění 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 (ochranné známky a vzory).

Úprava obsažená v uvedených směrnicích zohledňuje rovněž judikaturu soudních orgánů Evropské unie a obecné zásady práva Evropské unie.

Navrhovaná úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a závazků z těchto mezinárodních smluv se nedotýká.

## **VI. Zhodnocení předpokládaného hospodářského a finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky**

### **i) Změna zákona o ochranných známkách**

Navrhovaná změna zákona o ochranných známkách může mít vliv na státní rozpočet spočívající v potřebě pokrýt náklady související s technickým rozvojem rejstříku ochranných známek, který musí nově umožnit zapisovat i tzv. netradiční ochranné známky, například zvukové, jakož i provádět příslušné rešerše. Případné finanční dopady na státní rozpočet vyplývající ze změny zákona o ochranných známkách budou kryty na příslušný rok v rámci rozpočtu výdajů kapitoly 344 – Úřad průmyslového vlastnictví a v rámci střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020. Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na ostatní veřejné rozpočty.

Vzhledem k zavedení institutu doložení užívání starší ochranné známky v námitkovém řízení a k zavedení povinnosti informovat vlastníka ochranné známky o blížícím se datu uplynutí platnosti zápisu ochranné známky, může dojít k mírnému navýšení administrativní práce na straně Úřadu, která nebude mít dopad na zvýšení počtu pracovních míst v Úřadě.

V souladu s ustanovením směrnice došlo k opuštění úpravy zamítnutí přihlášky ochranné známky z důvodu starší shodné ochranné známky, resp. ochranné známky obsahující shodný

prvek, chráněné pro shodné výrobky nebo služby v řízení zahájeném z moci úřední a zařazení tohoto důvodu mezi relativní důvody zamítnutí ochrany, které se uplatňují na základě návrhu držitelů starších práv. S ohledem na skutečnost, že v České republice bylo ročně z moci úřední zamítnuto pouze několik přihlášek ochranných známek z důvodu úplné shody označení a shody chráněných výrobků nebo služeb, lze předpokládat, že navrhovaná právní úprava bude představovat minimální ekonomický dopad na podnikatelské prostředí.

Zavedení požadavku na doložení užívání starší ochranné známky v řízení o námitkách a v řízení o porušení práv k ochranné známce může mít mírný ekonomický dopad na vlastníky starších ochranných známek.

Návrh vzhledem ke zrušení obligatorního požadavku grafického vyjádření ochranné známky zpřístupňuje možnost přihlašovat netradiční ochranné známky (zvukové, holografické, pohybové apod.), čímž pozitivně působí na podnikatelské prostředí.

Zakotvením možnosti oprávněných osob bránit se proti dovozu neoprávněně označených výrobků do celního území České republiky, aniž by toto právo bylo podmíněno propuštěním předmětných výrobků do volného oběhu, dochází k posílení postavení vlastníka ochranné známky při prosazování práv k ochranným známkám a zvýšení právní jistoty oprávněných osob.

Navrhovaná úprava bude mít příznivý dopad na hospodářské subjekty, zejména malé a střední podnikatele, neboť povede k větší právní jistotě podnikatelského prostředí v oblasti ochranných známek. Uvedená modernizace a zefektivnění systému ochranných známek by měly výrazným způsobem přispět k podpoře investic v České republice.

Prohloubením harmonizačního procesu a sladěním úpravy systému ochranných známek v České republice se systémem ochranných známek EU dojde zároveň i ke sblížení s národními systémy ochranných známek jiných členských států, a to jak v oblasti práva hmotného, tak práva procesního. Omezení bezdůvodných rozdílů v právní úpravě systémů ochranných známek, které bylo cílem směrnice a které si klade za cíl i navrhovaná úprava, povede k výraznému usnadnění získání ochrany duševního vlastnictví pro podnikatele.

Z důvodu, že se jedná o změny vyplývající z transpozice směrnice bez možnosti diskrece jejího zpracování, udělil k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, předseda Legislativní rady vlády výjimku č. j. 11510/2017-OHR ze dne 27. 4. 2017 ze zpracování hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad udělenou podle čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády.

## **ii) Změna zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví**

Navrhovaná úprava zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví nebude mít dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, ani podnikatelské prostředí České republiky.

### **iii) Změna zákona o správních poplatcích**

Navrhovaná úprava zákona o správních poplatcích se nedotýká stanovení výše jednotlivých poplatků a nebude mít dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, ani podnikatelské prostředí České republiky.

### **VII. Zhodnocení dalších dopadů, zejména ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, na rodiny a specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí**

Navrhovaná úprava je genderově neutrální a nebude mít sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí.

### **VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů**

Navrhovaná právní úprava nepřináší žádné změny v dopadech ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů.

### **IX. Zhodnocení korupčních rizik**

Předloženým návrhem nejsou upravovány žádné nové rozhodovací pravomoci orgánů státní správy. Lze proto konstatovat, že předkládaná právní úprava nevyvolává žádná korupční rizika.

### **X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu**

Navrhovaná právní úprava nepřináší žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu.

### **XI. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvním čtení**

S ohledem na termín implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním, a vzhledem ke skutečnosti, že v zákoně

o ochranných známkách nedochází k zásadním změnám, navrhuje se tímto, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvním čtení.

## **ZVLÁŠTNÍ ČÁST**

### **ČÁST PRVNÍ**

#### **Změna zákona o ochranných známkách**

##### **Čl. I**

##### **K bodu 1 (§ 1)**

Tento zákon zapracovává příslušná ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, a zajišťuje sblížení s právními předpisy členských států o ochranných známkách.

Směrnice, k jejíž transpozici byla připravena novela zákona o ochranných známkách, výslovně požaduje v článku 54 odst. 1, aby členské státy uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí s tím, že tyto právní předpisy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnici zrušenou touto směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. S ohledem na okolnost, že dosud platné právní předpisy neobsahovaly odkaz na směrnici, není třeba směrnicí požadované prohlášení v návrhu novely zákona uvádět.

##### **K bodu 2 (§ 1a)**

Změnou oproti stávající úpravě je v souladu se směrnicí a nařízením o ochranné známce EU skutečnost, že ochrannou známkou může být i takové označení, které není způsobilé grafického znázornění, avšak je vyjádřeno způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky.

Podle dosavadní právní úpravy muselo být označení, aby mohlo být ochrannou známkou, schopné grafického ztvárnění. Taková označení chápeme jako tradiční ochranné známky. Nově navrhovaná definice neomezuje přípustné prostředky vyjádření na grafické nebo vizuální, ale otevírá možnost zapsat ochranné známky, které jsou vyjádřeny dostupnými technologickými prostředky. Takové ochranné známky se označují jako netradiční ochranné známky (např.

zvukové, pohybové, holografické, multimediální apod.). Cílem směrnice není neomezeně rozšiřovat přípustné způsoby vyjádření označení, ale umožnit v tomto ohledu větší flexibilitu a současně zajistit větší právní jistotu.

Preambule směrnice v bodě 13 tento úkol definuje takto: „Je proto žádoucí vyhotovit přehled příkladů označení, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou-li způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Ke splnění cílů systému zápisu ochranných známek, kterými je zaručit právní jistotu a řádnou správu, je rovněž nezbytné vyžadovat, aby označení bylo možno vyjádřit způsobem, který je jasný, přesný, samostatný, snadno přístupný, srozumitelný, trvalý a objektivní. Mělo by být proto povoleno, aby označení bylo vyjádřeno jakoukoli vhodnou formou využívající obecně dostupných technologií, která nemusí být nutně grafická, jestliže toto vyjádření nabízí v tomto směru dostatečné záruky“.

Navrhovaná úprava rozšiřuje dosavadní druhy ochranné známky a v příloze č. 1 uvádí ochrannou známku slovní, obrazovou, prostorovou, poziční, se vzorem, tvořenou pouze barvou bez obrysů, zvukovou, pohybovou, multimediální, holografickou a jiné druhy ochranných známek, které neodpovídají žádnému z uvedených druhů ochranných známek.

Netradiční druhy ochranných známek přinesou na činnost všech zápisných úřadů nové nároky – každý bude moci stanovit, jaké formáty pro přihlašování takových známek bude přijímat (např. u zvukových známek: JPEG nebo MP3, u multimediálních: MP4 a u pohybových nebo holografických: JPEG nebo MP4), přičemž zásadním předpokladem pro zápis bude jejich reprodukovatelnost tak, aby bylo možné určit rozsah poskytnuté ochrany.

Úřad zveřejní na svých internetových stránkách technické požadavky na vyjádření přihlašovaného označení v elektronické podobě. Skutečnost, že rejstřík je veden v elektronické podobě a je dostupný on-line, umožní zapsat jako ochranné známky i zvuky.

Jakkoli český překlad směrnice vymezuje v čl. 3 subjekty známkových práv jako „podnik“ („odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků“), přiklání se předkládaný návrh k pojmu „osoby“, jak je vymezen v občanském zákoníku a jak byl vymezen ve stávajícím zákoně o ochranných známkách.

Navržená úprava odpovídá čl. 3 směrnice.

### **K bodům 3 až 6 (§ 2)**

Navržená úprava pouze reflektuje změny v terminologii směrnice a nařízení o ochranné známce EU. Doposud užívaná ochranná známka Společenství se stává ochrannou známkou EU a Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) je nově označován jako Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Rovněž byl upraven název orgánu, který zapisuje mezinárodní ochranné známky, na Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví.

Odkaz na nařízení Rady odpovídá označení konsolidovaného znění tohoto unijního právního předpisu, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.

Navržená úprava je v souladu se směrnicí a nepřinese změny ve stávající praxi.

### **K bodům 7 až 10 (§ 3)**

Pojem „seniorita“ je definován jako vstup ochranné známky EU do práv, která v konkrétním členském státě vyplývají pro totožného vlastníka z jeho starší identické národní nebo mezinárodní ochranné známky. Tento postup pak vlastníkovi ochranné známky EU umožňuje pokračovat v právech z národní nebo mezinárodní ochranné známky i tehdy, pokud by tato národní nebo mezinárodní ochranná známka již neměla účinky a na daném území měla nadále účinky pouze shodná ochranná známka EU.

Odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady odpovídá označení konsolidovaného znění tohoto unijního právního předpisu, tedy nařízení o ochranné známce EU.

Navržená úprava odpovídá čl. 5 odst. 2 směrnice.

Datum podání se mění na den podání v souladu s terminologií užívanou směrnicí.

### **K bodu 11 (§ 4)**

Úpravy tohoto ustanovení, včetně úpravy nadpisu nad označením § 4 jsou provedeny k dosažení plné kompatibility absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti ochranných známek s důvody, jak jsou vyjmenovány ve směrnici. Východiskem pro úpravu nadpisu je skutečnost, že podle zákona o ochranných známkách k zamítnutí přihlášky dochází z důvodů hmotněprávních, zatímco k odmítnutí dochází z důvodů procesních (§ 21 návrhu zákona).

Navržená úprava odpovídá čl. 4 směrnice.

### **K bodům 12 až 14 [§ 4 písm. a), c) a d)]**

Legislativně technické úpravy odpovídají znění čl. 4 odst. 1 směrnice a pouze zpřesňují aplikaci právní normy.

### **K bodu 15 [§ 4 písm. e)]**

Podle dosavadní právní úpravy mohla být přihlašovaná označení zamítnuta nebo ochranné známky prohlášeny za neplatné, pokud jsou tvořeny výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z povahy samotného výrobku, tvarem, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku nebo který dává výrobku podstatnou hodnotu. Směrnice s ohledem na netradiční ochranné známky rozšiřuje tento absolutní důvod zamítnutí/neplatnosti i na jiné vlastnosti označení, než je tvar.

Navržená úprava odpovídá čl. 4 odst. 1 písm. e) směrnice.

### **K bodu 16 [§ 4 písm. h)]**

Nová úprava v ustanovení § 4 písm. h) umožňuje ochranu názvům odrůd rostlin zapsaných v souladu s právními předpisy a mezinárodními dohodami [např. zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) a nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech].

Navržená úprava odpovídá čl. 4 odst. 1 písm. l) směrnice.

### **K bodu 17 [§ 4 písm. j)]**

Legislativně technická úprava provedená v tomto ustanovení odpovídá ustanovení čl. 4 odst. 3 písm. c) směrnice a nezakládá změny ve stávající aplikaci.

### **K bodu 18 [§ 4 písm. l)]**

Preambule ke směrnici v bodě 15 uvádí: „Aby bylo zajištěno, že úrovně ochrany, jež zeměpisným označením uděluje unijní a vnitrostátní právo, jsou používány při přezkoumání absolutních a relativních důvodů pro zamítnutí zápisu v celé Unii jednotným a komplexním způsobem, měla by tato směrnice ve vztahu k zeměpisným označením obsahovat stejná ustanovení jako nařízení (ES) č. 207/2009. Dále je vhodné zajistit, aby bylo uplatnění absolutních důvodů rozšířeno rovněž na chráněné tradiční výrazy pro víno a zaručené tradiční speciality“.

Podle daného ustanovení se tedy do rejstříku nezapíší:

- ochranné známky, jež jsou ze zápisu vyloučeny podle unijních nebo vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních dohod, jichž je Evropská unie nebo daný členský stát stranou, které poskytují ochranu označením původu a zeměpisným označením;
- ochranné známky, jež jsou ze zápisu vyloučeny podle unijních právních předpisů nebo mezinárodních dohod, jichž je Evropská unie stranou, které poskytují ochranu tradičním výrazům pro víno;
- ochranné známky, jež jsou ze zápisu vyloučeny podle unijních právních předpisů nebo mezinárodních dohod, jichž je Evropská unie stranou, které poskytují ochranu zaručeným tradičním specialitám.

Navržená úprava odpovídá čl. 4 odst. 1 písm. i), j) a k) a odst. 3 písm. a) směrnice.

### **K bodu 19 [§ 4 písm. m)]**

Zrušení tohoto ustanovení je v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 směrnice.

Dosavadní absolutní důvod zamítnutí ochrany z důvodu nedostatku dobré víry při podání přihlášky ochranné známky bude nadále uplatňován pouze jako relativní, a to k návrhu v rámci řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

## **K bodu 20 (§ 6)**

Ustanovení § 6 se zrušuje a v souladu se směrnicí se důvod zamítnutí přesouvá mezi relativní důvody do ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), které může uplatnit pouze osoba, jejíž práva by mohla být přihláškou dotčena. Úprava odstraňuje nesoulad v postavení vlastníků ochranných známek v řízeních před Úřadem a EUIPO. Touto změnou rovněž dochází k sjednocení právní úpravy s nařízením o ochranné známce EU, včetně nově zaváděné možnosti bránit se námitkám podáním žádosti o prokázání užívání starší ochranné známky.

Zrušení tohoto ustanovení odpovídá ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice.

## **K bodu 21 (§ 7 odst. 1 a 2)**

V důsledku toho, že došlo ke zrušení § 6, bylo nutno nově v § 7 odst. 1 písm. a) stanovit námitkový důvod pro vlastníka ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je zapsána pro shodné výrobky a služby, jako nárokuje přihlašované označení. V případě uplatnění námítky vlastníkem shodné známky již Úřad nebude zkoumat, zda dochází k zásahu do práv s výjimkou případného doložení užívání starší ochranné známky a jeho rozsahu.

Navržená úprava odpovídá čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice.

Pokud jde o „pravděpodobnost asociace“ a „veřejnost“, uvedené u námitkových důvodů podle § 7 odst. 1 písm. b) a e), jde o zavedené termíny, které je třeba vykládat ve smyslu ustálené judikatury. Podle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-251/95 (Sabel BV proti Puma AG) kritérium pravděpodobnosti záměny, které zahrnuje i pravděpodobnost asociace s dřívější ochrannou známkou, musí být interpretováno v tom smyslu, že pouhá asociace, která může být vyvolána na straně veřejnosti mezi dvěma ochrannými známkami následkem jejich analogického významu obsahu, není sama o sobě dostačující pro konstatování, že existuje pravděpodobnost záměny. Pojem pravděpodobnosti asociace není alternativou pravděpodobnosti záměny, ale slouží k vymezení jejího rozsahu. Pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou znamená vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, tzn., že slouží zejména k definování rozsahu nebezpečí záměny. Posouzení a hodnocení pravděpodobnosti záměny je otázkou ryze právní, nikoli otázkou skutkovou.

Veřejností se v kontextu tohoto zákona rozumí relevantní část veřejnosti, které jsou výrobky či služby určeny. Relevantní veřejnost představuje relevantní spotřebitel, který ve známkovém právu zahrnuje co nejširší okruh dotčených osob. Podle unijní judikatury a ustálené praxe je za spotřebitele považován „průměrný, běžně informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel“ (rozsudek SDEU ve věci C-210/96, Gut Springenheide und Tusky).

Navržená úprava námitek v § 7 odst. 1 písm. c) z titulu obrany ochranné známky s dobrým jménem v souladu se směrnicí uvádí, že neoprávněné těžení je zapovězeno jen tehdy, pokud by užívání bylo „bez řádného důvodu“. Uvedený námitkový důvod se týká přihlašovaného označení, bez ohledu na to, zda má být zapsáno pro shodné, podobné či nepodobné výrobky, pro které je zapsána starší ochranná známka s dobrým jménem.

Navržená úprava námitek v § 7 odst. 1 písm. c) slučuje dosavadní ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) až e) do jednoho, neboť se všechna týkala zásahu do práv z ochranné známky (národní a mezinárodní ochranné známky, ochranné známky EU a všeobecně známé známky), která má dobré jméno. Dobré jméno na území České republiky se tedy bude týkat národní ochranné známky a mezinárodní ochranné známky s účinky v ČR a dobré jméno na území Evropské unie se týká ochranné známky EU a mezinárodní ochranné známky s účinky na území Evropské unie.

Ochranná známka s dobrým jménem může být uplatněna proti zápisu přihlašovaného označení bez ohledu na to, zda má toto označení být zapsáno pro shodné, podobné či nepodobné výrobky, pro které je zapsána starší ochranná známka s dobrým jménem. Zároveň musí být splněna podmínka, aby užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Navržená úprava odpovídá čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice.

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) implementuje čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice a stanoví, že ochranná známka se nezapiše, pokud přihlášku ochranné známky podal zástupce vlastníka na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže zástupce své jednání řádně odůvodnil. Pojem zástupce zahrnuje všechny dosavadní pojmy § 7 odst. 1 písm. f), jako je jednatel, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka.

Toto ustanovení odpovídá čl. 6 septies odst. 1 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví<sup>16</sup>. Navržená úprava odpovídá čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice.

Ustanovení dosavadního § 7 odst. 1 písm. g) je nově obsaženo v § 7 odst. 1 písm. e). Námitky proti zápisu přihlašovaného označení je oprávněn podat uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který toto právo nabyl přede dnem podání přihlášky ochranné známky. K prokázání svého práva pak namítající musí doložit, že jeho právo je dostatečně silné, aby zabránilo zápisu přihlášeného označení; tuto skutečnost bude namítající dokazovat zpravidla překonáním místního dosahu. Současně musí být splněna podmínka existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují.

Navržená úprava odpovídá čl. 5 odst. 4 písm. a) směrnice.

Navržená úprava § 7 odst. 1 písm. f) odpovídá čl. 5 odst. 4 písm. b) body i) a ii) směrnice.

Legislativně technická úprava provedená v ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) odpovídá ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. c) body i) a ii) a odst. 4 písm. b) bod iv) směrnice. Tato úprava zahrnuje i ochranu práv na označení původu a zeměpisných označení.

---

<sup>16</sup> Vyhláška č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb., Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví.

Zrušení ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) odpovídá ustanovení čl. 5 odst. 4 písm. c) směrnice. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky bude posuzován na návrh třetí osoby jen jako důvod prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Navržená úprava v ustanovení § 7 odst. 2 upřesňuje okruh osob oprávněných k podání námitek přihlašovatele ochranné známky uvedené v § 3 písm. c) a žadatele o zápis práva z jiného průmyslového vlastnictví podle odst. 1 písm. h), bude-li toto právo zapsáno.

#### **K bodu 22 (§ 8 odst. 2)**

Legislativně technická úprava provedená v ustanovení § 8 odst. 2 nezakládá nové povinnosti.

#### **K bodu 23 [§ 8 odst. 2 písm. c)]**

Navržená úprava pouze definuje dosavadní normu, a to tak, aby bylo dosaženo shodné aplikace, jakou vyžaduje směrnice.

Navržená úprava odpovídá čl. 10 odst. 2 písm. c) směrnice.

#### **K bodu 24 [§ 8 odst. 3 písm. e) a f)]**

Nové ustanovení v odst. 3 písm. e) výslovně stanoví, že porušení práv z ochranné známky zahrnuje také užívání označení jako obchodní firmy nebo podobného označení, pokud se používají pro účely rozlišení výrobků nebo služeb. Toto nové ustanovení je v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie ve věci C-17/06 (Celine), kde se uvádí: „Užívání obchodní firmy, obchodního jména nebo označení provozovny totožných se starší ochrannou známkou třetí osobou, která k tomu nebyla oprávněna, v rámci činnosti uvádění na trh výrobků totožných s těmi, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, představuje užívání, které je vlastník uvedené ochranné známky oprávněn zakázat podle čl. 5 odst. 1 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, pokud se jedná o užívání pro zboží, které zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky“.

Navržená úprava řeší situaci kolize mezi označením právnické osoby nebo obchodní firmy a označením zboží ochrannou známkou. Dosavadní úprava řešení této kolize nebyla přesná.

Navržená úprava odstavce 3 písmene e) odpovídá čl. 10 odst. 3 písm. d) směrnice.

V novém ustanovení § 8 odst. 3 písm. f) se upřesňuje vztah zákona ke směrnici č. 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě<sup>17</sup>. Výslovně se v zákoně o ochranných známkách stanoví, že vlastník ochranné známky je oprávněn zakázat třetím osobám používat označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s uvedenou směrnicí. Ustanovení směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě je provedeno v § 2980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně

---

<sup>17</sup> Úřední věstník L 376, 27. 12. 2006, s. 21, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě.

a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Navržená úprava odstavce 3 písmene f) odpovídá čl. 10 odst. 3 písm. f) směrnice.

#### **K bodu 25 (§ 8 odst. 4)**

Za účelem účinnější obrany vlastníka starší ochranné známky proti vstupu výrobků porušujících práva z jeho ochranné známky a uvádění těchto výrobků na trh se nově výslovně vymezuje právo vlastníka starší ochranné známky bránit v přepravě výrobků v rámci obchodního styku z třetích zemí do České republiky, aniž by zde byly propuštěny do volného oběhu.

Tento nárok vlastníka ochranné známky zaniká, pokud v rámci následných řízení zahájených u soudního nebo jiného orgánu, který má pravomoc vydat rozhodnutí o tom, zda byla porušena práva k zapsané ochranné známce, deklarant nebo držitel zboží prokáže, že vlastník zapsané ochranné známky není oprávněn zakázat uvádění daných výrobků na trh v zemi konečného určení.

Toto ustanovení proto nabízí zvýšenou ochranu, neboť umožňuje vlastníkům ochranných známek reagovat na případné porušení dříve, než je uvedené zboží propuštěno do volného oběhu na území České republiky. Toto ustanovení se nedotkne ochrany práva koncových spotřebitelů.

Úprava je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

Navržená úprava odpovídá bodu 21 až 23 preambule a čl. 10 odst. 3 písm. c) a odst. 4 směrnice.

#### **K bodu 26 (§ 8 odst. 5)**

Legislativně technická úprava provedená v tomto ustanovení nezakládá nové povinnosti.

#### **K bodu 27 (§ 8a)**

Ustanovení zvyšuje právní ochranu vlastníků ochranných známek proti padělkům. Vlastník ochranné známky může bránit takovým jednáním, která směřují k porušování práv, jako je např. umístování označení shodného s ochrannou známkou na obaly, štítky, etikety či bezpečnostní prvky, nebo distribuce a prodej etiket, obalů, bezpečnostních prvků či zařízení dokládajících pravost, jejichž použití by představovalo porušení práv k ochranné známce.

Toto nové pravidlo odpovídá bodu 26 preambule: „Aby mohli vlastníci zapsaných ochranných známek účinněji bojovat proti padělkům, měli by mít právo zakázat umístování označení porušujících práva z ochranné známky na výrobky, i některé přípravné kroky učiněné před takovým umístováním“.

Navržená úprava odpovídá čl. 11 směrnice.

### **K bodu 28 (§ 9)**

Ustanovení umožňuje vlastníku ochranné známky bránit případnému „zduhování“ této známky, které by mohlo ve svém důsledku vést ke zrušení známky podle § 31. Dochází k upřesnění textu stávajícího ustanovení, jedná-li se o tištěnou publikaci či elektronickou publikaci obsahující ochrannou známku. Takové ustanovení nepředstavuje právo vyžadovat nové vydání publikace, jen právo požadovat nápravu vadné publikace v případném dalším vydání. Pokud se týká elektronických publikací, novým vydáním se rozumí jejich aktualizace.

Navržená úprava odpovídá čl. 12 směrnice.

### **K bodu 29 (§ 10)**

Ustanovení upřesňuje omezení účinků ochranné známky, aniž by došlo k jeho rozšíření.

Navržená úprava odpovídá čl. 14 směrnice.

### **K bodu 30 (§ 10a, 10b)**

Nové ustanovení provádí pravidlo, podle něhož práva z ochranné známky nelze uplatňovat, pokud známka není skutečně užívána. Ze slovního spojení „do podání žaloby“ plyne, že ve sporu podle zvláštního právního předpisu (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), může žalovaný porušovatel práv z ochranné známky uplatnit námitku neužívání ochranné známky. Zjištění soudu, že známka není řádně užívána, však nepovede automaticky ke zrušení ochranné známky ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, neboť tuto povinnost zákon ukládá Úřadu.

Jakkoli se jeví, že se jedná o oprávnění využitelná jen v řízení před soudem, tedy v řízení podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, bylo s ohledem na speciálnost úpravy, která se týká jen ochranných známek jako jednoho z druhů průmyslových práv, zvolena úprava v novele zákona č. 441/2003 Sb., a nikoli novelou zákona o vymáhání práv. Možnost domáhat se práv z ochranné známky je podmíněna jejím řádným užíváním (§ 13), které se u jiných průmyslových práv nevyskytuje.

Navržená úprava odpovídá čl. 17 a 18 směrnice.

### **K bodům 31 až 33 (§ 11)**

Ze zásady volného pohybu zboží vyplývá, že vlastník ochranné známky nemá právo zakázat její užívání třetí osobou pro výrobky, které byly jím nebo s jeho souhlasem s touto ochrannou známkou uvedeny v EU nebo v rámci Evropského hospodářského prostoru do oběhu, ledaže má vlastník oprávněné důvody bránit dalšímu uvádění výrobků na trh.

Vyčerpání práv z ochranné známky je upraveno tak, aby k němu docházelo pouze, pokud je zboží legálně uvedeno na trh kdekoli na Evropském jednotném trhu.

Navržená úprava odpovídá čl. 15 směrnice.

## **K bodům 34 a 35 (§ 12)**

V § 12 se nově upřesňují práva vlastníka starší ochranné známky a práva uživatele staršího nezapsaného označení a jiného označení užívaného v obchodním styku.

I nadále se podmínky strpění budou zkoumat ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie ve věci C-82/09 (Budějovický Budvar): „Zápis starší ochranné známky v dotyčném členském státě není podmínkou nezbytnou pro začátek běhu lhůty pro zánik práva strpěním stanovené v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104. Podmínkami nezbytnými pro začátek běhu této lhůty, jejichž ověření přísluší vnitrostátnímu soudu, jsou zaprvé zápis pozdější ochranné známky v dotyčném členském státě, zadruhé skutečnost, že přihláška této ochranné známky byla učiněna v dobré víře, zatřetí užívání pozdější ochranné známky jejím vlastníkem v členském státě, ve kterém byla zapsána, a začtvrté skutečnost, že vlastník starší ochranné známky si byl vědom zápisu pozdější ochranné známky a jejího užívání po provedení zápisu“.

Úprava reflektuje bod 29 preambule směrnice („Z důvodů právní jistoty, a aniž jsou neoprávněně dotčeny zájmy vlastníka starší ochranné známky, je důležité stanovit, že tento vlastník již nemůže žádat prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo podávat námitky proti užívání pozdější ochranné známky, pokud vědomě strpěl její užívání po dlouhou dobu, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře“.)

Navržená úprava odpovídá čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice.

## **K bodům 36 až 38 (§ 13)**

Ustanovení stanoví povinnost vlastníka svou ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je známka zapsána. Rovněž došlo k upřesnění vymezení lhůt, po jejichž uplynutí nastávají následky spojené s neužíváním ochranné známky. U mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky se za den zápisu považuje den, kdy již nemůže být sděleno odmítnutí ochrany podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě. V případě, že bylo sděleno odmítnutí ochrany z důvodu podle § 4 nebo byly podány námitky z důvodu podle § 7, počítá se doba 5 let ode dne, kdy se rozhodnutí v těchto řízeních stala pravomocnými a nelze je již dále soudně napadnout.

Pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku nezačal vlastník známku řádně užívat, může být tato ochranná známka na návrh zrušena podle ustanovení § 31. Neužívaná ochranná známka rovněž nemůže být úspěšně namítána v řízení o námitkách a v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Řádné užívání ochranné známky EU se posuzuje podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, které odpovídá čl. 15 nařízení Rady č. 207/2009.

Pravidlo, že za řádné užívání ochranné známky se považuje rovněž užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost, zůstalo zachováno; nově je pak stanoveno, že se tak děje bez ohledu

na to, zda je ochranná známka v užívané podobě rovněž zapsána jako jiná ochranná známka téhož vlastníka.

Za řádné užívání ochranné známky se považuje i její užívání jinou osobou, pokud se tak děje se souhlasem vlastníka, a užívání kolektivní ochranné známky nebo certifikační ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat na základě smlouvy o užívání kolektivní ochranné známky nebo pravidel pro užívání certifikační ochranné známky.

Navržená úprava odpovídá čl. 16 směrnice.

#### **K bodu 39 (§ 14)**

Ustanovení týkající se některých následků neužívání (§ 14) se v důsledku nové právní úpravy stalo obsoletní. Toto ustanovení obsahovalo jen selektivně stanovené následky neužívání ochranné známky. V nově navržených ustanoveních týkajících se užívání jsou přesně uvedeny důsledky neužívání ochranné známky, a to včetně ustanovení o prokazování užívání ochranných známek.

Navržená úprava odpovídá čl. 16 směrnice.

#### **K bodům 40 až 44 (§ 15)**

Ustanovení odstavce 3 rozlišuje převod a přechod ochranné známky (§ 1670 a násl. občanského zákoníku); o zápis převodu je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran a o zápis přechodu právní nástupce původního vlastníka nebo jiná oprávněná osoba, např. obdarovaný pro případ smrti nebo správce svěřeneckého fondu (§ 1448 – 1474 občanského zákoníku).

Jakkoli směrnice neřeší, zda účinky nastávají zápisem převodu do rejstříku, navrhovaná úprava v souladu s občanským zákoníkem stanoví, že účinky převodu nastávají zápisem do rejstříku jakožto veřejného seznamu.

Ustanovení čl. 22 odst. 2 směrnice, podle něhož převod podniku jako celku zahrnuje i převod ochranné známky, je v českém právním řádu upraven v § 2175 občanského zákoníku, shodná úprava i v zákoně č. 441/2003 Sb. by tak byla redundantní.

Ustanovení čl. 22 odst. 3 směrnice vyžaduje, aby členské státy umožňovaly zápis převodu do rejstříku. Tento zápis je obligatorní v případě uplatnění vlastnických práv ve vztahu k třetím osobám.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti žádosti o zápis převodu či přechodu ochranné známky a doklady, které je třeba k žádosti přiložit, uvedeny v odstavcích 6 a 7.

Navržená úprava odpovídá čl. 22 směrnice.

### **K bodu 45 (§ 16)**

O vyznačení změny ochranné známky na jméno zástupce je oprávněn podle čl. 6septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví požádat vlastník ochranné známky zapsané v členském státě Pařížské úmluvy na základě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým je soud České republiky, ve kterém bylo potvrzeno, že tento zástupce zneužil svého postavení vůči tomuto vlastníku a ochrannou známku přihlásil v České republice na své jméno. Úřad na žádost do rejstříku vyznačí změnu vlastníka ochranné známky na základě pravomocného rozhodnutí soudu o určení práva na vyznačení změny vlastníka ochranné známky, byla-li ochranná známka zapsána na jméno zástupce bez souhlasu vlastníka.

Navržená úprava odpovídá čl. 13 směrnice.

### **K bodům 46 až 50 (§ 17)**

Úřad na žádost do rejstříku zapíše, že ochranná známka je předmětem zástavního práva, popřípadě jiného věcného práva, případně předmětem výkonu rozhodnutí, exekuce nebo že byla zahrnuta do majetkové podstaty podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Pro zápis do rejstříku je stanovena lhůta 1 měsíce ode dne, kdy Úřad obdrží všechny podklady nezbytné pro provedení úkonu.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti žádosti o zápis jiných práv a doklady, které je třeba k žádosti přiložit, uvedeny v odstavcích 3 a 4.

Další úpravy provedené v § 17 mají legislativně technický charakter a nezakládají nové povinnosti.

Navržená úprava odpovídá čl. 23, 24 a 26 směrnice.

### **K bodům 51 až 54 (§ 18)**

V § 18 odst. 3 se v souladu s čl. 25 odst. 4 směrnice výslovně zakládá právo nabyvatele licence vstoupit do řízení o porušení práv z ochranné známky zahájeného vlastníkem ochranné známky podle jiného právního předpisu, aby uplatnil náhradu škody, která mu vznikla. Toto právo - stejně jako právo vlastníka kolektivní ochranné známky - je výslovným požadavkem směrnice, které má napomáhat účinnějšímu vymáhání práv proti porušování.

V § 18 odst. 4 se výslovně stanoví možnost požádat o změnu zápisu licence, popřípadě ukončení licence. V souladu s ustanovením § 2358 odst. 3 občanského zákoníku licence k předmětu průmyslového vlastnictví zapsanému do veřejného seznamu je účinná vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu.

V § 18 odst. 5 je nově zakotveno, že ustanovení o licenci k ochranné známce se přiměřeně použije pro licenci k přihlášce. V souladu s čl. 26 směrnice je přihláška předmětem vlastnictví.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti žádosti o zápis licence a doklady, které je třeba k žádosti přiložit, uvedeny v odstavcích 5 a 6. Další úpravy provedené v § 18 mají legislativně technický charakter a nezakládají nové povinnosti.

Navržená úprava odpovídá čl. 25 a 26 směrnice.

### **K bodům 55 až 57 (§ 18a)**

Úpravy provedené v § 18a mají technický charakter a nezakládají nové povinnosti. Výslovně se doplňuje, že ustanovení o spoluvlastnictví se přiměřeně užijí i pro přihlášku podanou více přihlašovatelí. Uvedené ustanovení odpovídá ustanovením § 1115 a násl. občanského zákoníku, která se použijí subsidiárně.

Navržená úprava odpovídá čl. 26 směrnice.

### **K bodu 58 (§ 19)**

Ustanovení vymezuje povinné náležitosti přihlášky ochranné známky.

Nově jsou upraveny náležitosti přihlášky tak, aby korespondovaly s údaji o totožnosti přihlašovatele tak, jak jsou upraveny v ustanovení § 41 odst. 2, a vyjádření přihlašovaného označení v souladu s nově zavedenou definicí ochranné známky v § 1a písm. b). Vzhledem k tomu, že přihláška představuje žádost o zápis ochranné známky do rejstříku, byl vypuštěn výslovný požadavek na uvedení žádosti v přihlášce dle odstavce 2 písm. a).

Návrh zákona upravuje režim pro odstraňování vad přihlášky s tím, že u zásadních vad nově dochází k posunu dne podání přihlášky. Nejsou-li odstraněny tyto nedostatky, Úřad podanou přihlášku odmítne.

Je-li přihlašovatel zastoupen, musí přihláška obsahovat údaje o totožnosti zástupce a doklad o zastoupení.

V přihlášce přihlašovatel musí označit druh ochranné známky, jejíž zápis požaduje. Vymezení jednotlivých druhů ochranných známek a způsob jejich vyjádření je upraven v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

V odstavcích 6 až 8 jsou uvedeny požadavky na vyjádření přihlašovaného označení v elektronické nebo listinné podobě.

Navržená úprava odpovídá čl. 37 směrnice.

Ostatní navržené úpravy jsou legislativně technické povahy nezakládající žádné nové povinnosti.

### **K bodu 59 (§ 19a)**

Nové ustanovení upřesňuje pravidla pro označování a třídění výrobků nebo služeb v přihláškách ochranných známek. Ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie [C -307/10 (IP Translator)] bylo nutné upřesnit pravidla pro označování a třídění výrobků a služeb v přihláškách. Nový § 19a stanoví požadavek, aby výrobky a služby, pro které se žádá o ochrannou známku, byly přihlašovatelem označeny dostatečně jasně a přesně, aby příslušné orgány a dotčené osoby mohly na základě samotné přihlášky určit rozsah ochrany, o níž se žádá. Užívání obecných výrazů v názvech tříd by mělo být vykládáno v tom smyslu, že zahrnuje pouze výrobky a služby, na které se jednoznačně vztahuje doslovný význam daného výrazu.

Obecné termíny obsažené v názvech tříd mezinárodního třídění nebo jiné obecné výrazy lze použít za předpokladu, že splňují požadovaná kritéria jasnosti a přesnosti. Použití obecných výrazů by mělo být vykládáno v tom smyslu, že zahrnuje pouze výrobky a služby, které spadají pod doslovný význam daného výrazu.

Výrobky a služby se nepovažují za podobné z toho důvodu, že se vyskytují ve stejné třídě podle Niceského třídění. Výrobky a služby se nepovažují za odlišné z toho důvodu, že se vyskytují v různých třídách podle Niceského třídění.

Nejsou-li odstraněny nedostatky v třídění jen pro některé výrobky nebo služby, Úřad přihlášku odmítne v rozsahu těchto výrobků a služeb (§ 21 odst. 5).

Navržená úprava odpovídá čl. 39 směrnice.

### **K bodům 60 až 62 (§ 20)**

Legislativně technická úprava provedená v tomto ustanovení nezakládá nové povinnosti.

### **K bodu 63 (§ 21)**

Návrh zákona v souladu se směrnicí umožňuje přihlašovatelovi odstranit nedostatky přihlášky ve lhůtě stanovené Úřadem. Nedostatky přihlášky přitom rozlišuje na ty, které mají dopad na určení dne, kdy se přihláška považuje za podanou a ty, které na uznání dne podání přihlášky vliv nemají.

Dle ustanovení § 21 odst. 2 v případě, že přihláška neobsahuje všechny náležitosti podle § 19 odst. 2 a je doplněna ve stanovené lhůtě, se za den podání přihlášky v tomto případě považuje den, kdy byly tyto náležitosti Úřadu doplněny. Nejsou-li tyto nedostatky odstraněny, Úřad podanou přihlášku rozhodnutím odmítne. Odmítnutí přihlášky z uvedených důvodů vychází z dosavadní právní úpravy a z ustálené praxe.

Navržená úprava odpovídá čl. 38 a 39 směrnice.

Ostatní navržené úpravy jsou legislativně technické povahy nezakládající nové povinnosti.

### **K bodům 64 a 65 (§ 22)**

Návrh zákona opouští dosud platné pravidlo, podle něhož mohl Úřad v zápisném řízení zamítnout zápis ochranné známky z moci úřední, pokud přihlašované označení obsahovalo shodné prvky starší ochranné známky jiného vlastníka, jestliže by tyto prvky mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou. Dosavadní úprava byla v rozporu s principy stanovenými ve směrnici, která striktně rozděluje absolutní důvody (§ 4) a relativní důvody (§ 7) pro zamítnutí či neplatnost ochranné známky.

V mezinárodním kontextu je průzkum relativních důvodů z úřední povinnosti překonán. Hlavní myšlenka spočívá v tezi, že ochranné známky jsou majetkovými právy, a jelikož „vlastnictví zavazuje“, je vlastník povinen se o své právo řádně starat, k čemuž mu slouží efektivní a dostupné mechanismy, např. námitky a návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Zrušení tohoto ustanovení odpovídá ustanovení čl. 5 a 43 směrnice.

### **K bodům 66 až 68 (§ 24)**

V praxi Úřadu se lhůta pro podání připomínek do doby zápisu neosvědčila. Z tohoto důvodu dochází v souladu s ustanovením směrnice ke změně lhůty pro podání připomínek, a to do konce lhůty pro podání námitek (§ 25).

Důvodem návrhu zákona je zjednodušit proces zápisu ochranné známky, tzn. určit společnou časovou hranici, v níž se mohou třetí osoby k zápisu vyjádřit a vyloučit tak případné obstrukční jednání s cílem oddalovat zápis ochranné známky podáváním bezdůvodných připomínek, které však musí být Úřadem řádně vypořádány. Důvody, pro které lze podávat připomínky, jsou zároveň ex offio zkoumány Úřadem. Proto lze navrhovanou lhůtu pro podávání připomínek třetích osob, které nejsou účastníky řízení, od podání přihlášky do konce lhůty pro podání námitek považovat za dostatečnou a z pohledu účelnosti a efektivity řízení za zcela logickou.

Ze současné praxe vyplývá, že naprostá většina podávaných připomínek koresponduje se shodným vyhodnocením zápisné způsobilosti ze strany Úřadu nebo je založena na konfliktu se staršími právy třetích osob, které se tak snaží obcházet institut námitek.

Navržená úprava odpovídá čl. 40 směrnice.

### **K bodům 69 až 72 (§ 25)**

Zákon výslovně stanoví, že:

- námitky lze podat na základě jednoho či více starších práv za předpokladu, že všechna náleží témuž namítajícímu,
- námitky lze podat na základě části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je starší právo chráněno nebo k ochraně přihlášeno,

- námitky se mohou týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je podána přihláška.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti námitek, jakož i počet vyhotovení žádosti v listinné podobě uvedeny v odstavcích 5 a 6.

Uvedené ustanovení odpovídá čl. 43 směrnice.

### **K bodu 73 (§ 26)**

Pokud mělo být o námitkách rozhodnuto negativně z důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2, bylo řízení podle dosavadní úpravy usnesením zastavováno. Vzhledem k tomu, že v odstavcích 1 a 2 se však nejedná o čistě procesní rozhodnutí, jeví se jako vhodnější rozhodnutí ve věci (zamítnutí). Tímto dochází ke sjednocení úpravy rozhodnutí v rámci řízení o námitkách.

Uvedené ustanovení odpovídá čl. 7 směrnice.

### **K bodu 74 (§ 26a a 26b)**

Návrh zákona nově stanoví možnost, aby přihlašovatel požádal o předložení důkazu o řádném užívání starší ochranné známky za podmínek stanovených zákonem.

Pro účely projednání námitek se starší ochranná známka považuje za zapsanou pouze pro výrobky nebo služby, pro které bylo prokázáno řádné užívání, ledaže namítající předloží důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti žádosti o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky, jakož i počet vyhotovení žádosti v listinné podobě a požadavky na důkazy uvedeny v § 26a odst. 3 až 5.

Pokud účastníci řízení o námitkách společně požádají o možnost smírného urovnání, Úřad jim k tomu v průběhu námitkového řízení stanoví lhůtu alespoň 2 měsíců. Smírné urovnání je procesní postup, který umožní účastníkům řízení o námitkách, které je řízením inter partes dohodnout se o rozsahu práv uplatněných proti přihlášenému označení. Pokud účastníci řízení o námitkách společně požádají o možnost smírného urovnání, je jim poskytnuta lhůta; v řízení Úřad rozhodne v rozsahu smíru.

Uvedená ustanovení odpovídají čl. 43 a 44 směrnice.

### **K bodům 75 až 77 (§ 27)**

V ustanovení je nově zakotveno právo vlastníka ochranné známky rozdělit zapsanou ochrannou známku. Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti žádosti o úpravu přihlášky uvedeny v odstavci 6. Další navržené úpravy jsou legislativně technické povahy nezakládající nové povinnosti.

Navržené úpravy odpovídají čl. 41 směrnice.

### **K bodu 78 (§ 29)**

Doba platnosti zápisu ochranné známky zůstává beze změny; zápis může být podle článku 49 směrnice obnoven, a to vždy na období deseti let.

Dochází k formulační změně odpovídající plné transpozici směrnice. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Neposkytnutí informace nezakládá odpovědnost Úřadu za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu.

Úprava správních poplatků za obnovu zápisu ochranné známky je nově upravena v zákoně o správních poplatcích.

Navržená úprava odpovídá čl. 48 a 49 směrnice.

### **K bodu 79 (§ 29a)**

Z důvodů ochrany práv všech třetích osob nadále platí, že není možné prodloužit ani prominout zmeškání lhůty pro obnovu platnosti zápisu. Zavádí se zvláštní režim pro obnovu zápisu ochranné známky, která je pravomocně zrušena či prohlášena za neplatnou, případně, jejíž přihláška byla pravomocně zamítnuta, avšak účastník řízení proti rozhodnutí předsedy Úřadu podal správní žalobu. V takovém případě je účastník řízení oprávněn podat žádost o obnovu zápisu ochranné známky ve lhůtách stanovených zákonem, ale k vlastní obnově zápisu ochranné známky dojde až následně, pokud správní rozhodnutí bude soudem zrušeno a bude zaplacen správní poplatek podle zákona o správních poplatcích.

Ustanovení je navrženo jako reakce na obiter dictum uvedené v rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 138/2014 ze dne 26. února 2015.

Rovněž v těchto případech platí „poshovcí“ lhůta stanovená v čl. 49 směrnice.

### **K bodům 80 a 81 (§ 30)**

Možnost omezení rozsahu ochrany ve vztahu k prvku ochranné známky („disclaimer“) se v souladu se směrnicí vypouští.

Ostatní změny jsou legislativně technické povahy.

### **K bodům 82 až 84 (§ 31)**

Navržená úprava je v souladu s dikcí směrnice.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti návrhu na zrušení ochranné známky, jakož i počet vyhotovení návrhu v listinné podobě uvedeny v odstavcích 3 až 6.

Navržené úpravy odpovídají čl. 19 směrnice.

### **K bodu 85 (§ 31a)**

Oproti dosavadní úpravě dochází ke změně účinků zrušení ochranné známky. Doposud mělo zrušení účinky „ex nunc“, tedy v zásadě ke dni právní moci rozhodnutí o zrušení. Ochranná známka může být nyní zrušena jak ke dni podání návrhu, ale na žádost účastníka řízení i k dřívějšímu dni, ke kterému nastal důvod zrušení.

Navržené ustanovení odpovídá čl. 45 a 47 směrnice.

### **K bodům 86 až 89 (§ 32)**

Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou na návrh třetí osoby, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo pokud přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Nově již nelze zahájit řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou z moci úřední.

Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 s tím, že podmínky pro uplatnění starších práv uvedených v § 7 musí být splněny již ke dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky.

Navržená úprava odpovídá čl. 4 a 45 směrnice.

### **K bodu 90 (§ 32a, 32b, 32c)**

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou lze podat na základě jednoho či více starších práv za předpokladu, že všechna náležejí témuž navrhovateli. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se může týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.

Dosavadní úprava následků neužívání ochranné známky (§ 14) je mimo jiné nahrazena novou právní úpravou týkající se doložení řádného užívání starší ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Právní úprava týkající se doložení řádného užívání starší ochranné známky je obdobně upravena v řízení o námitkách.

Pokud ke dni podání návrhu (§ 32 odst. 3) je starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel na žádost vlastníka pozdější ochranné známky předloží důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání návrhu byla starší ochranná známka řádně užívána (§ 13) pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založen návrh, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Pokud ke dni podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky byla starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel předloží rovněž důkaz o tom, že podmínky v § 13 byly splněny i k tomuto datu.

Ustanovení § 32b odst. 3 upravuje praxi Úřadu v souladu s čl. 8 směrnice.

Pravidla pro prohlášení známky za neplatnou mají odlišný režim, pokud má být prohlášena za neplatnou známka, z níž byla dovozena seniorita ochranné známky EU.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, jakož i počet vyhotovení návrhu v listinné podobě uvedeny v § 32a odst. 5 a 6.

Nad rámec obecných náležitostí podání podle § 41 a správního řádu jsou náležitosti žádosti o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky, jakož i počet vyhotovení žádosti v listinné podobě a požadavky na důkazy uvedeny v § 32c odst. 4 až 6.

Navržená ustanovení odpovídají čl. 8, 45, 46 a 47 směrnice.

### **K bodu 91 (§ 34)**

Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky a o návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky bylo rozděleno a precizováno v několika ustanoveních. V důsledku toho se dosavadní ustanovení § 34 stalo nadbytečným. Z tohoto důvodu se navrhuje jeho zrušení.

### **K bodům 92 až 94 (§ 35)**

Navrhovaná úprava vymezuje, že vlastníkem kolektivní ochranné známky se nadále mohou stát pouze takové právnické osoby, které mají právní osobnost a svéprávnost ve smyslu § 15 občanského zákoníku. Jedná se zejména o spolky výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků a právnické osoby veřejného práva.

Další úpravy mají pouze legislativně technickou povahu nezakládající nové povinnosti.

Navržené úpravy odpovídají čl. 29 směrnice.

### **K bodům 95 až 97 (§ 36)**

Vymezení osob, které budou oprávněny kolektivní ochrannou známkou užívat, musí být uvedeno již v přihlášce. Dále návrh zákona v § 36 odst. 2 zpřesňuje obsah smlouvy o užívání kolektivní ochranné známky, která musí být přiložena k přihlášce. Ve smlouvě se uvedou alespoň osoby oprávněné kolektivní ochrannou známkou užívat, podmínky pro členství v právnické osobě, jakož i podmínky pro užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí.

Další úpravy mají pouze legislativně technickou povahu nezakládající nové povinnosti.

Uvedené ustanovení odpovídá čl. 30 odst. 2 směrnice.

### **K bodům 98 až 100 (§ 37)**

V odstavci 2 se zavádějí nové důvody pro zamítnutí přihlášky kolektivní ochranné známky

- odporuje-li smlouva o užívání kolektivní ochranné známky veřejnému pořádku nebo dobrým mravům,
- je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než kolektivní ochrannou známku.

Připomínky týkající se kolektivní ochranné známky mohou být založeny též na shora uvedených důvodech a na důvodech podle § 36 odst. 2.

Návrh zákona současně vytváří podmínky pro změnu smlouvy o užívání kolektivní ochranné známky, pokud by její původní znění mohlo vést k zamítnutí přihlášky.

Uvedené ustanovení odpovídá čl. 31 směrnice.

### **K bodu 101 a 102 (§ 38)**

Úprava možnosti podat žalobu pro porušování práv z kolektivní ochranné známky odpovídá čl. 34 směrnice.

Právo vlastníka kolektivní ochranné známky uplatňovat náhradu škody jménem svých členů či společníků zavedené v odstavci 4 vyplývá z čl. 34 odst. 2 směrnice.

V odstavci 5 se v souladu s čl. 34 odst. 1 s odkazem na čl. 25 odst. 4 směrnice výslovně zakládá právo osob oprávněných užívat kolektivní ochrannou známku (člena či společníka vlastníka kolektivní ochranné známky) vstoupit do řízení o porušení práv z kolektivní ochranné známky, aby uplatnily nárok na náhradu škody, která jim vznikla.

Další legislativně technické úpravy v tomto ustanovení nezakládají nové povinnosti.

### **K bodu 103 (§ 38a)**

V průběhu platnosti kolektivní ochranné známky může dojít ke změně osob oprávněných užívat kolektivní ochrannou známku. Změnu složení členů či společníků vlastníka kolektivní ochranné známky Úřad na žádost zapíše do rejstříku. Dále Úřad zapíše do rejstříku změny smlouvy o užívání kolektivní ochranné známky, pokud splňují zákonné podmínky.

Uvedené ustanovení odpovídá čl. 33 směrnice.

### **K bodu 104 (§ 39)**

Kolektivní ochranná známka je předmětem vlastnictví právnické osoby (vlastníka kolektivní ochranné známky).

Omezení práv z kolektivní ochranné známky bylo zúženo pouze na zákaz poskytnutí licence, neboť právo užívat kolektivní ochrannou známku je založeno na jiném právním základě.

Uvedené ustanovení je v souladu s čl. 33 a 16 směrnice.

## **K bodu 105 (§ 40)**

Stejně jako zákon klade nové požadavky na přihlášku kolektivní ochranné známky, stanoví i nové důvody pro zrušení kolektivní ochranné známky.

Ke zrušení kolektivní ochranné známky tedy nově může dojít, pokud

- vlastník nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání ochranné známky způsobem neslučitelným se smlouvou o užívání, včetně jakékoli změny této smlouvy zapsané v rejstříku,
- změna smlouvy o užívání ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s § 38a,
- způsob, jakým byla ochranná známka oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že se stala způsobem klamat veřejnost způsobem uvedeným v § 37 odst. 2 písm. c).

Kolektivní ochranná známka nebude zrušena v případě, že její vlastník dodatečně změnou smlouvy o užívání vyhoví zákonným podmínkám.

Návrh na prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou může být též založen na důvodech pro zamítnutí přihlášky kolektivní ochranné známky podle § 37 odst. 2. Kolektivní ochranná známka nebude prohlášena za neplatnou v případě, že její vlastník dodatečně změnou smlouvy o užívání kolektivní ochranné známky vyhoví zákonným podmínkám.

Uvedené ustanovení odpovídá čl. 35 a 36 směrnice.

## **K bodu 106 (§ 40a až 40d)**

Navrhovaná úprava nově stanoví požadavky pro certifikační ochranné známky, které stvrzují určité vlastnosti výrobků nebo služeb.

S certifikační funkcí se do jisté míry setkáváme již v současné úpravě také u individuálních nebo kolektivních ochranných známek. Hlavním účelem nově upravené certifikační ochranné známky je informovat spotřebitele o tom, že výrobky nebo služby prodejce zboží nebo poskytovatele služeb, který certifikační ochrannou známku pro své výrobky anebo pro své služby užívá, splňují určitý standard. Z tohoto důvodu certifikační ochranná známka nerozlišuje jednotlivý zdroj výrobků nebo služeb, ale pouze garantuje určité vlastnosti výrobků nebo služeb.

Podle čl. 28 odst. 2 směrnice, jež se novými ustanoveními provádí, může být přihlašovatelem certifikační ochranné známky jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně institucí, orgánů a veřejnoprávních subjektů za podmínky, že nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány, a která je způsobilá k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být známka zapsána. Z povahy certifikační ochranné známky vyplývá, že může být převedena pouze na toho, kdo splňuje požadavky na certifikační autoritu v návrhu tohoto zákona stanovené.

K přihlášce certifikační ochranné známky musí být přiložena pravidla pro její užívání. Pravidla musí mimo jiné obsahovat podmínky pro užívání certifikační ochranné známky včetně sankcí a určení osob oprávněných certifikační ochrannou známkou užívat. Náležitosti pravidel pro užívání certifikační ochranné známky jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu č. 441/2003 Sb.

Přihláška certifikační ochranné známky může být zamítnuta kromě obecných důvodů pro zamítnutí přihlášky i tehdy, pokud přihlašovatel vykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány, nebo není způsobilý k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být známka zapsána. Přihláška může být dále zamítnuta, pokud by pravidla pro užívání certifikační ochranné známky odporovala veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, anebo by bylo nebezpečí, že veřejnost bude klamána ohledně povahy nebo významu ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než za certifikační ochrannou známkou.

Připomínky týkající se certifikační ochranné známky mohou být založeny též na důvodech podle § 40b odst. 3.

V průběhu platnosti certifikační ochranné známky může dojít ke změně pravidel pro její užívání; Úřad takovou změnu pravidel pro užívání certifikační ochranné známky zapíše do rejstříku, pokud změněná pravidla splňují zákonné podmínky.

Mimo důvody podle § 31 Úřad zruší certifikační ochrannou známkou také v případě, že

- vlastník certifikační ochranné známky nesplňuje podmínky uvedené v § 40a odst. 2,
- vlastník certifikační ochranné známky nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání certifikační ochranné známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání,
- změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu se zákonem,
- způsob, jakým byla certifikační ochranná známka oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že se stala způsobilou klamat veřejnost.

Certifikační ochranná známka nebude zrušena v případě, že její vlastník změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky vyhoví zákonným podmínkám.

Návrh na prohlášení certifikační ochranné známky za neplatnou může být též založen na důvodech pro zamítnutí přihlášky certifikační ochranné známky podle § 40b odst. 3. Certifikační ochranná známka nebude prohlášena za neplatnou v případě, že její vlastník změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky vyhoví zákonným podmínkám.

Navržená úprava odpovídá čl. 27 a 28 směrnice.

### **K bodu 107 (§ 41)**

Ustanovení § 41 v odstavcích 1 a 2 vymezuje náležitosti společné pro každé podání adresované Úřadu, které slouží jednak k identifikaci věci, jíž se podání týká (číslo spisu přihlášky nebo číslo zápisu ochranné známky), a jednak k identifikaci osoby podatele, případně dalších účastníků řízení, uváděných v podání.

Náležitosti podání směřujícího vůči správnímu orgánu, včetně identifikačních údajů, jsou obecně stanoveny v § 37 správního řádu. Ustanovení § 41 odst. 2 návrhu zákona upravuje údaje identifikující právnické nebo fyzické osoby (údaje o totožnosti) v řízeních podle zákona č. 441/2003 Sb. K identifikaci osoby činící úkony podle zákona o ochranných známkách se vyžaduje jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma, adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště v cizině a státní příslušnost, případně adresa pro doručování v případě fyzické osoby a název nebo obchodní firma a adresa sídla, případně adresa pro doručování v případě právnické osoby. Takové vymezení údajů je nezbytné s ohledem na požadavky vyplývající z mezinárodní Smlouvy o známkovém právu (TLT), sjednané v Ženevě dne 27. října 1994 a vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 199/1996 Sb., kterou je Česká republika vázána. Tato smlouva neumožňuje požadovat po podateli datum narození ani identifikační číslo osoby. Navrhovaná úprava umožňuje podateli na základě svého uvážení poskytnout další údaje nad rámec povinných údajů, které Úřadu umožní využít údaje o těchto osobách k jejich identifikaci ze základního registru obyvatel, jakož i z jiných informačních systémů veřejné správy (informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců).

Správní řád stanoví v § 37 náležitosti podání vůči správnímu orgánu. Vedle těchto náležitostí mohou být podle § 37 odst. 2 věty poslední správního řádu zákonem stanoveny i další náležitosti podání jdoucí nad obecný standard vyplývající ze správního řádu. Nově navržená právní úprava vychází z obecného vymezení náležitostí podání ve správním řádu a nad rámec správního řádu zároveň stanoví některé náležitosti jednotlivých podání v řízení o ochranných známkách.

V odstavci 3 se v souladu s dosavadní právní úpravou v zákoně č. 441/2003 Sb. stanoví požadavek na podání v českém jazyce a dále se stanovením požadavku pouze na listinnou nebo elektronickou podobu podání vylučuje možnost činit podání před Úřadem ústně do protokolu.

### **K bodu 108 (§ 42)**

Úprava správního poplatku za přijetí rozkladu a následky jeho nezaplacení je nově obsažena v zákoně o správních poplatcích. Sjednocuje se tak nakládání s jednotlivými druhy podání, pokud účastník včas a řádně nezplatí příslušný správní poplatek.

### **K bodům 109 a 110 (§ 43)**

Návrh odstraňuje úpravu, jež je obsažena v nyní platném znění správního řádu.

### **K bodům 111 až 115 (§ 44)**

Úřad vede rejstřík jakožto veřejný seznam obsahující rozhodné údaje o přihláškách a o zápisech ochranných známek. Návrh zákona nově upravuje potřebu Úřadu, která vyvstala z praxe, opravit v rejstříku zejména zjevné písařské chyby. Úřad opraví bez zbytečného odkladu zjištěné chyby v rejstříku a o provedených opravách informuje dotčenou osobu.

V souvislosti se zrušením vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, jsou údaje, které rejstřík obsahuje, uvedeny přímo v § 44. V souvislosti se zavedením certifikačních ochranných známek se do rejstříku nově zapisují jak okruh osob oprávněných užívat certifikační ochrannou známku, tak pravidla pro užívání certifikační ochranné známky.

Další úpravy mají pouze legislativně technickou povahu nezakládající nové povinnosti.

### **K bodům 116 a 117 (§ 45)**

V odstavci 2 se výslovně uvádí, že v řízení zahájeném na návrh Úřad rozhoduje v rozsahu podání účastníků a na základě jimi předložených důkazů.

### **K bodům 118 až 122 (§ 46 a 47)**

V souladu s mezinárodními smlouvami došlo k upřesnění pojmu „podnik“ a k jeho nahrazení pojmem „skutečný obchodní a průmyslový závod“.

### **K bodům 123 až 125 (§ 48)**

V odstavci 1 se výslovně stanoví, že zápis mezinárodní ochranné známky s vyznačením České republiky má tytéž účinky jako podání přihlášky národní ochranné známky. Odstavec 3 pak stanoví, že zapsaná mezinárodní ochranná známka, již byla přiznána ochrana v České republice, má tytéž účinky jako zápis národní ochranné známky.

Další úpravy mají pouze legislativně technickou povahu nezakládající nové povinnosti.

### **K bodu 126 (§ 48a a 48b)**

V důsledku zrušení prováděcího právního předpisu, vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, jsou náležitosti žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky a náležitosti žádosti o zápis změn mezinárodního zápisu v mezinárodním rejstříku ochranných známek uvedeny v § 48a a 48b. Vymezení náležitostí je převzato z dosavadní úpravy ve vyhlášce.

### **K bodům 127 až 136 (§ 49 až 51)**

V souladu s nařízením o ochranné známce EU se § 49 zrušuje. Odpadá možnost podání přihlášky ochranné známky EU prostřednictvím národního úřadu. Přihlášku ochranné známky EU bude možno podat pouze přímo u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Odkaz na nařízení Rady odpovídá označení konsolidovaného znění tohoto unijního právního předpisu, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.

Dochází k sjednocení terminologie upravené ve směrnici. Další úpravy mají pouze legislativně technickou povahu nezakládající nové povinnosti.

### **K bodu 137 (§ 53)**

Vzhledem k tomu, že navrženou právní úpravou se ruší vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, a náležitosti podání jsou nyní upraveny přímo v jednotlivých ustanoveních návrhu zákona, ruší se zmocňovací ustanovení v § 53.

### **K bodu 138 (Příloha č. 1 a 2 k zákonu č. 441/2003 Sb.)**

#### **Příloha č. 1**

V návrhu zákona se nově zavádí příloha č. 1 k zákonu č. 441/2003 Sb., ve které jsou s ohledem na nové pojetí ochranné známky podrobně upraveny jednotlivé druhy ochranných známek a způsob jejich vyjádření.

Jednou z hlavních změn reformy známkového práva je zrušení požadavku grafického znázornění v definici ochranné známky, která vychází z čl. 3 směrnice a je zapracována v § 1a návrhu. Díky novému znění definice ochranné známky EU i národní ochranné známky je možné akceptovat nové druhy ochranných známek.

Vzhledem k tomu, že směrnice neuvádí definice druhů ochranných známek, ani nestanoví specifické požadavky týkající se jejich ztvárnění, vychází navrhovaná úprava z čl. 3 [prováděcího nařízení Komise \(EU\) 2017/1431](#) ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie<sup>18</sup>, které provádí nařízení o ochranné známce EU.

Z tohoto důvodu v souladu s harmonizačními cíli směrnice rovněž Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví a národní úřady přijaly 20. listopadu 2017 Společné prohlášení o ztvárnění nových druhů ochranných známek<sup>19</sup>.

Vymezení jednotlivých druhů ochranných známek a způsob jejich vyjádření umožní přihlašovatelům snadnější orientaci při přihlašování ochranné známky a povede ke zvýšení předvídatelnosti a právní jistoty účastníků řízení a veřejnosti.

---

<sup>18</sup> Úřední věstník L 205, 8. 8. 2017, s. 39-58, referenční č.: „C(2017)3224“.

<sup>19</sup> Společné prohlášení o ztvárnění nových druhů ochranných známek, přijato Správní radou EUIPO, 20. listopadu 2017, zveřejněno na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

## **Příloha č. 2**

K přihlášce certifikační ochranné známky musí být, na rozdíl od individuálních nebo kolektivních ochranných známek, přiložena pravidla pro užívání certifikační ochranné známky, která kromě prohlášení přihlašovatele, že splňuje zákonné požadavky, obsahují i vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikovány, a podmínky užívání certifikační ochranné známky včetně sankcí. V pravidlech pro užívání musí být jednoznačným způsobem vymezen rovněž okruh oprávněných osob, popř. uvedeny osoby oprávněné certifikační ochrannou známkou užívat.

Dále pravidla pro užívání certifikační ochranné známky musí obsahovat způsob, jímž bude přihlašovatel testovat stanovené vlastnosti předmětných výrobků nebo služeb a dohlížet na užívání certifikační ochranné známky, přičemž testování může provádět samotný přihlašovatel nebo jím pověřená osoba.

## **K Čl. II**

Ochranné známky zapsané podle dříve platných předpisů zůstanou zachovány i po nabytí účinnosti návrhu zákona. Řízení o přihláškách, která dosud pravomocně neskončila, se dokončí podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti návrhu zákona.

Má-li však přihláška podaná přede dnem nabytí účinnosti návrhu zákona vady, které brání jejímu projednání, vyzve Úřad přihlašovatele k jejich odstranění v přiměřené lhůtě.

Nové důvody zápisné nezpůsobilosti a nové námitkové důvody se uplatní jen u přihlášek, které budou podány po nabytí účinnosti zákona.

Námitkový důvod uplatněný podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti návrhu zákona (nedostatek dobré víry při podání přihlášky), nebude po nabytí účinnosti návrhu zákona již důvodem pro zamítnutí přihlášky. Řízení bude zastaveno.

Doklady o užívání starší ochranné známky bude v námitkovém řízení a v řízení o neplatnosti ochranných známek podle nové úpravy možné vyžadovat pouze v případech, že námitky, popřípadě návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou byly podány po nabytí účinnosti návrhu zákona.

## ČÁST DRUHÁ

### Změna zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

#### K bodu 1 (změna názvu zákona)

Dle čl. 30 odst. 1 Legislativních pravidel vlády platí, že název právního předpisu má stručně a výstižně vyjádřit hlavní obsah právního předpisu. Protože účelem a smyslem navrhované právní úpravy je transponovat do zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním, navrhuje se změnit dosavadní název zákona tak, aby tato obsahová změna z něho byla patrná.

#### K bodu 2 (§ 1)

Dne 8. června 2016 byla přijata nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním. Směrnicí je nutno zapracovat do vnitrostátního právního řádu do 9. června 2018.

Český právní řád je již nyní v souladu s velkou většinou ustanovení směrnice. Bylo nicméně identifikováno několik ustanovení, která je třeba zapracovat, aby provedení směrnice bylo úplné. In concreto se jedná o čl. 12, 13 a 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943. Cílem navrhované právní úpravy je uvedení právního řádu ČR do souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943.

Úprava ochrany obchodního tajemství je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 2972 a n. OZ). Procesní postup soudů je pak upraven v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto právních předpisů je součástí českého právního řádu rovněž zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Tento zákon byl přijat v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady [2004/48/ES](#) ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES si přitom jsou velice podobné. S ohledem na princip minimální transpozice, jakož i soudržnost, jasnost a srozumitelnost právního řádu, se proto navrhuje začlenění transpozičních ustanovení promítajících směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 do českého právního řádu právě do zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Účelem a smyslem novelizace § 1 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví je v tomto slova smyslu reflexe této změny, jakož i dodržení povinnosti vyplývající pro Českou republiku z unijního práva, a to sice řádně označit transpoziční předpisy.

#### K bodu 3 (§ 5a)

Navrhovanou právní úpravou se promítají do českého právního řádu čl. 12, 13 a 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 o ochraně nezveřejněného know-how

a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.

Zaprvé, směrnice v tomto ohledu vyžaduje, aby osobám, na něž se mají vztahovat soudní příkazy a nápravná opatření, mohl soud nařídit peněžitou náhradu škody, která má být poškozené straně zaplacená namísto uplatnění těchto opatření, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: a) dotčená osoba v době využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství nevěděla, ani za daných okolností nemohla vědět, že dané obchodní tajemství bylo získáno od jiné osoby, která je využívala nebo zpřístupňovala neoprávněně; b) provedení dotčených opatření by této osobě způsobilo nepřiměřenou újmu a c) poskytnutí peněžité náhrady škody poškozené straně se jeví jako přiměřeně uspokojivé. Je-li nařízena peněžitá náhrada škody namísto opatření spočívajících v ukončení nebo případně zákaz využívání nebo zpřístupňování obchodního tajemství nebo zákazu vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobky porušující obchodní tajemství či takovéto výrobky za uvedeným účelem dovážet, vyvážet nebo skladovat, nesmí tato náhrada škody přesáhnout výši licenčních poplatků nebo jiných poplatků, jež by bylo možné požadovat, pokud by tato osoba požádala o povolení k využití dotčeného obchodního tajemství, a to za dobu, po kterou mohlo být využívání tohoto obchodního tajemství zakázáno.

Zadruhé, směrnice vyžaduje, aby soud mohl na návrh poškozené strany porušiteli, který věděl nebo měl vědět, že se podílí na neoprávněném získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství, nařídit, aby vlastníkovému obchodního tajemství zaplatil náhradu škody přiměřenou skutečné újmě způsobené v důsledku neoprávněného získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství. Při stanovování výše náhrady škody musí soud vzít v úvahu všechny významné skutečnosti, jako jsou nepříznivé hospodářské důsledky, včetně ušlého zisku, které byly poškozené straně způsobeny, případné neoprávněné obohacení porušitele a ve vhodných případech i jiné skutečnosti než ekonomické faktory, jako je nemajetková újma způsobená vlastníkovému obchodního tajemství neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním obchodního tajemství. Alternativně může soud ve vhodných případech stanovit náhradu škody rovněž jako paušální částku alespoň na základě skutečností, jako je výše licenčních poplatků nebo poplatků, jež by bylo možné požadovat, pokud by porušitel požádal o povolení k využití dotčeného obchodního tajemství.

Ani jeden ze shora popsaných případů není pokryt českou právní úpravou. Navrhuje se proto doplnit zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví tak, aby pokrýval i případy předvídané směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943.

Navíc cílem navrženého ustanovení je rovněž transponovat čl. 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943, když v tomto článku jsou stanoveny soudní příkazy a nápravná opatření. Protože tyto příkazy a nápravná opatření jsou fakticky shodná s právní úpravou obsaženou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES, navrhuje se užití dotčené vnitrostátní právní úpravy obdobně.

## ČÁST TŘETÍ

### Změna zákona o správních poplatcích

Novelou zákona o správních poplatcích se úprava správních poplatků dosud obsažená v zákoně o ochranných známkách převádí do zákona o správních poplatcích, kde se promítne v části XI přílohy k tomuto zákonu, v poznámce k této části a v poznámkách k položkám 127, 138 a 139. Zároveň se jeví jako nezbytné rozšířit a upravit text těchto položek. V položce 138 v písmenu a) se v souvislosti s novou právní úpravou doplňuje ke kolektivní ochranné známce ochranná známka certifikační a stejně tak se doplňuje v položce 139 písmenu a). V položce 138 se dále do písmene b) zařazuje přijetí žádosti o přeměnu přihlášky anebo ochranné známky EU. Přeměna nebyla v zákoně o správních poplatcích výslovně uvedena a podřazovala se pod písmeno a) - přijetí přihlášky. Dále se zařazuje v položce 138 novým písmenem c) - přijetí žádosti o rozdělení přihlášky, které zákon o ochranných známkách sice umožňoval, ale dosud bylo zpoplatněno jako přijetí přihlášky podle písmene a). Do položky 138 se nově zařazuje písmeno d) - rozdělení zapsané ochranné známky, které je novým právním institutem zavedeným transponovanou směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, a dosud se nezpoplatňovalo. Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno e).

V položce 140 se ve 3. odrážce vypouští slova „nebo zúžení“, neboť žádost o územní zúžení (vzdání se ochrany ve smluvní straně) není zpoplatněna Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

Ustanovení týkající se splatnosti správních poplatků vybíraných Úřadem průmyslového vlastnictví a následků nezaplacení těchto poplatků byla vyjmuta ze zákona o ochranných známkách a jsou upravena a zařazena v poznámce k položce 127, v poznámkách 1 až 5 k položce 138 a v poznámkách 1 až 4 k položce 139.

## ČÁST ČTVRTÁ

Navrženou právní úpravou se vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, ruší, a to z toho důvodu, aby nedocházelo k odchýlnému vymezení náležitostí podání oproti správnímu řádu na základě prováděcího právního předpisu. Náležitosti jednotlivých podání, dříve obsažené ve vyhlášce, jsou nyní uvedeny přímo v jednotlivých ustanoveních zákona.

## ČÁST PÁTÁ

Data nabytí účinností byla stanovena tak, aby odpovídala termínům uvedeným ve směrnících, jejichž implementace je prováděna.

V Praze dne 11. dubna 2018

Předseda vlády:

Ing. Andrej Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Tomáš Hüner v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., v. r.