

NOVELA ZÁKONA Č. 441/2003 SB., O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH A NOVELA ZÁKONA Č. 221/2006 SB., O VYMÁHÁNÍ PRÁV Z PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ A OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

1. Novela zákona o ochranných známkách

Dne 1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, kterou se transponuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015.

Ex officio přezkum starších ochranných známek, shodných s přihlašovaným označením

Dle dřívější zákonné úpravy, Úřad průmyslové vlastnictví odmítl zapsat takovou ochrannou známku, která byla shodná se starší ochrannou známkou. Jednalo se o tzv. absolutní důvod k odmítnutí zápisu ochranné známky, který Úřad prováděl na základě zákona ex officio. Novela zákona tuto úpravu zrušila a přesouvá ji mezi relativní důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do ustanovení zákona pojednávajících o námitkách.

Tím, že Úřad již nezkontroluje starší ochranné známky v rámci ex officio rešerše, stává se víc a víc důležitějším, aby si vlastníci ochranné známky zajistil permanentní kontrolu přihlašovaných, resp. zveřejněných přihlášek ochranných známek. Na podání případných námitek mají vlastníci dřívějších známek tři měsíce od zveřejnění kolidující přihlášky ochranné známky.

Služba pravidelných rešerší (trademark watching) je mj. poskytována advokátními kancelářemi. Lze nastavit rozsah poskytované rešerše v podobě územního vymezení a vymezení sledovaných označení.

I nadále je doporučováno, aby si přihlašovatel udělal předběžný průzkum před podáním přihlášky ochranné známky, aby zjistil případné shodné, již zapsané známky. I když tento postup není zárukou, že v tříměsíční lhůtě po zveřejnění přihlášky ochranné známky nebudou třetími osobami podány námitky proti zápisu takovéto známky, jedná se o dobrý způsob ke snížení případných rizik existence podobných, či dokonce stejných, ochranných známek třetích osob.

Některé další vybrané změny

Novela přináší mnoho dalších dílčích změn, jako je například rozšíření poskytované ochrany i na tzv. netradiční ochranné známky, zpřesnění práv z ochranné známky, či možnost smírného urovnání mezi přihlašovatelem a namítajícím, zavedení oznámení ze strany Úřadu před uplynutím 10leté lhůty pro prodloužení ochrany známky, zavedení institutu certifikační ochranné známky, či změna některých zvláštních ustanovení o kolektivních známkách.

2. **Novela zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství**

Dne 28. prosince 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, ve znění pozdějších předpisů, kterou se transponuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016, o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství).

Definice obchodního tajemství, obsažena ve výše uvedené Směrnici, je již obsažena v současné úpravě obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Vlastník musí své obchodní tajemství aktivně chránit, aby tak předešel jeho případnému narušení.

Jak je již z názvu zákona č. 221/2006 Sb. patrné, nově budou moci být vymáhána práva z porušení obchodního tajemství i na základě předmětného zákona, tedy vedle vymáhání práv dle pravidel nekalé soutěže, obsažených v občanském zákoníku.

Osobou oprávněnou k vymáhání práv z porušování obchodního tajemství je nejenom samotný jeho vlastník, ale nově i nabyvatel licence za podmínek daných zákonem.

Zákonodárce nyní explicitně přiznává oprávněné osobě právo na domáhání se svých práv soudní cestou, a to konkrétně, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení obchodního tajemství to zejména stažením, trvalým odstraněním či zničením výrobků či materiálů porušující obchodní tajemství.

Novinkou v české úpravě vymáhání práv z porušení obchodního tajemství se dále stává stanovení výše náhrady škody. Nyní bude výše škody stanovena dle výše licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání obchodního tajemství po dobu jeho porušení.

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.

Palác Myslbek

Ovocný trh 8

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (+420) 224 490 000

Fax: (+420) 224 490 033

www.bpv-bp.com

info@bpv-bp.com

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezhledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.