
**METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
PRŮZKUMU OCHRANNÝCH ZNÁMEK
EVROPSKÉ UNIE**

**ÚŘAD EVROPSKÉ UNIE
PRO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
(EUIPO)**

Část M

Mezinárodní ochranné známky

Obsah

1 Úvod.....	1661
2 EUIPO jakožto úřad původu.....	1661
3 EUIPO jako vyznačený úřad.....	1674
4 Převod (konverze), přeměna, nahrazení.....	1692
5 Rozdělení.....	1700

Zastaralé

1 Úvod

Dne 01. 07. 2004 přistoupila Evropská unie k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek.

Tato část metodických pokynů se konkrétně zaměřuje na průzkum mezinárodních známek. Další podrobnosti o obecných aspektech řízení naleznete také v ostatních příslušných částech metodických pokynů (průzkum, námitky, zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti atd.).

Účelem této části metodických pokynů je vysvětlit, jak spojitost mezi ochrannou známkou Evropské unie (dále jen „OZEU“) a Protokolem k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (dále jen „Madridský protokol“ nebo „MP“) v praxi ovlivňuje postupy a normy týkající se průzkumu a námitek podaných úřadu EUIPO. Bod 2 se zabývá úkoly úřadu EUIPO coby úřadu původu, tj. „odesílanými“ mezinárodními přihláškami. Bod 3 se zabývá jeho úkoly coby vyznačeného úřadu, tj. „příchozími“ mezinárodními zápisy s vyznačením EU. Bod 4 se zabývá převodem (konverzí), přeměnou a nahrazením.

Záměrem těchto metodických pokynů není a nemůže být rozšiřovat nebo omezovat věcná ustanovení kapitoly XIII nařízení o OZEU. Úřad EUIPO je také vázán ustanoveními Madridského protokolu a prováděcím řádem k Madridskému protokolu a k Madridské dohodě. Metodické pokyny mohou také odkazovat na dokument [Guide to the Madrid System International Registration of Marks under the Madrid Protocol](#) (Návod k Madridskému systému mezinárodního zápisu známek) podle Madridského protokolu zveřejněný organizací WIPO, jelikož nehodlají opakovat informace v něm uvedené.

2 EUIPO jakožto úřad původu

Úkoly úřadu EUIPO jako úřadu původu zahrnují:

- průzkum a předávání mezinárodních přihlášek,
- průzkum a předávání následných vyznačení,
- vyřizování oznámení o nesrovnalostech vystavených organizací WIPO,
- oznamování určitých skutečností organizaci WIPO, které mají během pětiletého období závislosti dopad na základní ochrannou známku,
- předávání některých žádostí o změny v mezinárodním rejstříku.

2.1 Průzkum a předávání mezinárodních přihlášek

[Článek 183](#) a [čl. 184 odst. 1 nařízení o OZEU](#)

[Článek 28 prováděcího nařízení o OZEU](#)

Mezinárodní přihlášky podané úřadu EUIPO jsou podmíněny:

- uhrazením manipulačního poplatku,
- existencí zápisu/zápisů nebo přihlášky/přihlášek základní OZEU (dále jen „základní ochranná známka/známky“) pro totožnou ochrannou známku,
- řádným vyplněním buď [formuláře pro elektronické podání](#), nebo tištěného formuláře (MM2 či EM2),
- oprávněním podat mezinárodní přihlášku prostřednictvím úřadu EUIPO.

Poplatky lze uhradit jako jednu z plateb akceptovaných úřadem EUIPO (podrobnosti naleznete v metodických pokynech, [části A, Obecná pravidla, oddíle 3, Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků, bodě 2](#)).

2.1.1 Označení mezinárodních přihlášek

Mezinárodní přihláška bude v databázi úřadu EUIPO označena číslem základní OZEU (nebo přihlášky základní OZEU) následovaným příponou **_01** (např. 012345678**_01**), jde-li o první mezinárodní přihlášku. Další přihlášky na základě stejné základní OZEU / přihlášky OZEU budou označeny **_02**, **_03** atd. Mezinárodní přihlášky na základě více než jedné OZEU / přihlášky OZEU budou označeny číslem té OZEU / přihlášky OZEU, která je v přihlášce uvedena jako první.

Při podání mezinárodní přihlášky vystaví úřad potvrzení, v němž uvede spisové číslo.

2.1.2 Poplatky

2.1.2.1 Manipulační poplatek

[Čl. 184 odst. 4 a 8](#) a [článek 188 nařízení o OZEU](#)

[Příloha I bod A podbod 34 nařízení o OZEU](#)

Mezinárodní přihláška se považuje za podanou až po uhrazení manipulačního poplatku ve výši 300 EUR.

Manipulační poplatek musí být úřadu EUIPO uhrazen jedním z akceptovaných způsobů platby (viz metodické pokyny, [část A, Obecná pravidla, oddíl 3, Platba poplatků nákladů a jiných poplatků, bod 2](#)).

Pokud se přihlašovatel rozhodne založit svou mezinárodní přihlášku na přihlášce OZEU, jakmile bude zapsána, má se za to, že přihláška mezinárodního zápisu byla obdržena ke dni zápisu dané OZEU. V tomto případě bude manipulační poplatek splatný ke dni zápisu OZEU.

Pokud není přihláška podána on-line podáním, použitý způsob platby lze úřadu EUIPO sdělit zaškrtnutím příslušných políček ve formuláři EM2 nebo uvedením této informace v průvodním dopisu k formuláři MM2.

Jestliže průzkumový referent při průzkumu mezinárodní přihlášky zjistí, že manipulační poplatek nebyl uhrazen, informuje přihlašovatele a požádá jej o úhradu poplatku ve lhůtě dvou měsíců. Bude-li platba uskutečněna ve dvouměsíční lhůtě stanovené úřadem EUIPO, bude datem přijetí, které sdělí EUIPO organizaci WIPO datum, kdy EUIPO obdrží platbu. Pokud není platba provedena v dvouměsíční lhůtě stanovené úřadem EUIPO, vyrozumí EUIPO přihlašovatele o tom, že mezinárodní přihláška není považována za podanou, a spis uzavře.

2.1.2.2 Mezinárodní poplatky

Všechny mezinárodní poplatky musí být uhrazeny přímo organizaci WIPO. EUIPO nebude inkasovat žádné poplatky splatné přímo organizaci WIPO. Veškeré takovéto poplatky uhrazené omylem úřadu EUIPO budou vráceny odesílateli.

Pokud přihlašovatel použije nástroj pro elektronické podání, bude mít možnost uvést přímo v přihlášce výši mezinárodních poplatků a způsob jejich úhrady. Použije-li přihlašovatel vtištěný formulář EM2, musí být list pro výpočet poplatků (příloha formuláře MM2 organizace WIPO) předložen v jazyce, ve kterém má být mezinárodní přihláška předána organizaci WIPO. Případně může přihlašovatel připojit opis platby poukázané organizaci WIPO. EUIPO však nebude zkoumat, zda je list pro výpočet poplatků připojen, zda je správně vyplněn nebo zda byla výše mezinárodních poplatků správně spočítána. Veškeré otázky týkající se výše mezinárodních poplatků a související platby by měly být určeny organizaci WIPO. Na internetové stránce organizace WIPO je dostupná kalkulačka poplatků.

2.1.3 Formuláře

[Čl. 184 odst. 1 až 3 a čl. 184 odst. 5 písm. a\) nařízení o OZEU](#)

[Článek 28 prováděcího nařízení o OZEU](#)

[Čl. 65 odst. 2 písm. b\) přeneseného nařízení o OZEU](#)

Mezinárodní přihláška musí být podána v jednom z úředních jazyků Evropské unie, nejlépe s využitím nástroje pro elektronické podání, který poskytuje úřad EUIPO, protože poskytuje přihlašovateli vodítko, a tím potenciálně snižuje počet nedostatků a urychluje průzkum.

Když je mezinárodní přihláška podána pomocí nástroje pro elektronické podání, je vyplněna údaji základního zápisu (základních zápisů) nebo přihlášky (přihlášek) OZEU, aby se co nejvíce omezilo ruční vkládání údajů.

Úřad EUIPO rovněž poskytuje papírové formuláře EM2 (úprava formuláře MM2 organizace WIPO pro potřeby úřadu) ve všech úředních jazycích. Přihlašovatel nesmí používat jiné formuláře ani měnit obsah a úpravu formulářů.

Je-li přihláška podána v jazyce, jenž není jedním z jazyků Madridského protokolu (španělština, angličtina a francouzština), musí přihlašovatel uvést, ve kterém z těchto tří jazyků má být přihláška předána organizaci WIPO. V takovém případě bude přihlašovatel vyzván, aby si zvolil, zda pověřuje EUIPO zajištěním překladu, nebo zda si přeje zajistit vlastní překlad výrobků a služeb a jakékoli jiné textové části, která je součástí mezinárodní přihlášky, do zvoleného jazyka (španělština, angličtina nebo francouzština) pro předání přihlášky Mezinárodnímu úřadu.

Pokud byl jmenován zástupce před Mezinárodním úřadem, budou veškerá sdělení Mezinárodního úřadu zasílána pouze tomuto zástupci.

E-mailová adresa je povinná jak pro přihlašovatele, tak pro zástupce. Veškerá korespondence Mezinárodního úřadu bude zasílána pouze elektronicky a nebude vydávána v papírové podobě.

Všechny příslušné body ve formuláři musí být vyplněny podle pokynů uvedených v samotném formuláři a v dokumentu Guide to the International Registration of Marks (Průvodce mezinárodním zápisem ochranných známek) zveřejněném organizací WIPO.

2.1.3.1 Oprávnění k podání

[Čl. 184 odst. 5 písm. f\) nařízení o OZEU](#)

Čl. 2 odst. 1 bod ii) Madridského protokolu

Údaj o oprávnění přihlašovatele podat mezinárodní přihlášku je povinný. Přihlašovatel je oprávněn podat přihlášku u úřadu EUIPO jakožto úřadu původu, je-li státním příslušníkem některého členského státu EU nebo má-li zde bydliště či skutečnou průmyslovou nebo obchodní pobočku. Přihlašovatel si může vybrat, na kterém kritériu (kritériích) své právo podat přihlášku založí. Například dánský státní příslušník s bydlištěm v Německu se může rozhodnout, zda oprávnění podat přihlášku založí na státní příslušnosti nebo bydlišti. Francouzský státní příslušník s bydlištěm ve Švýcarsku je oprávněn podat přihlášku pouze na základě státní příslušnosti (v tomto případě však musí být jmenován zástupce u úřadu EUIPO). Švýcarská společnost, která nemá sídlo ani skutečnou a činnou průmyslovou nebo obchodní pobočku v členském státě EU, není oprávněna podat mezinárodní přihlášku prostřednictvím úřadu EUIPO.

U dalších přihlašovatelů musí každý z nich splňovat alespoň jedno z kritérií oprávnění.

Výraz „skutečná a činná průmyslová či obchodní pobočka v členském státě EU“ je třeba vykládat stejně jako v jiných případech, například v souvislosti s kvalifikovaným

zastupováním (viz metodické pokyny, [část A, Obecná pravidla, oddíl 5, Účastníci řízení a kvalifikované zastupování, bod 4.4.2, Nepřímé zaměstnávání](#)).

Skutečná průmyslová či obchodní pobočka v EU je pobočka, agentura nebo jakýkoli jiný druh obchodní provozovny (včetně dceřiných společností) v EU, kterou lze považovat za detašované pracoviště právnické osoby ze země mimo EU.

Pojmem „pobočka, agentura nebo jiná provozovna“ se rozumí místo provádění obchodní činnosti, které dlouhodobě vystupuje jako detašované pracoviště mateřského podniku, má systém vedení a je materiálně vybaveno tak, že může obchodovat s třetími subjekty takovým způsobem, že ačkoliv tyto subjekty vědí, že případný právní vztah bude navázán s mateřským podnikem, jehož sídlo je v zahraničí, nemusí se obracet přímo na něj a mohou uzavírat obchody v místě výkonu činnosti, které je jeho detašovaným pracovištěm (viz definice v 22/11/1978, [C-33/78](#), Somafer, EU:C:1978:205, § 12; 22/09/2016, [T-512/15](#), SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 30).

Spolu s přihláškou musí být podány všechny argumenty a důkazy, které přihlašovatel považuje za nezbytné k doložení svého nároku, včetně jakýchkoli důkazů k prokázání existence a povahy spojení mezi jednotlivými subjekty. Nejsou-li tyto důkazy předloženy, vydá úřad oznámení o nedostatku.

2.1.3.2 Základní ochranná známka

[Čl. 184 odst. 5 písm. b\) až e\) nařízení o OZEU](#)

Pravidlo 9 odst. 4 písm. a) bod v), vii) a viibis) až xii) a pravidlo 11 odst. 2 prováděcího řádu podle Madridského protokolu

Madridský systém je založen na požadavku základní národní nebo regionální přihlášky či zápisu ochranné známky. Podle Madridského protokolu může mezinárodní přihláška vycházet ze známky, která již je zapsaná („základní zápis“) nebo z přihlášky ochranné známky („základní přihláška“) v jakémkoli okamžiku průzkumu ochranné známky.

Přihlašovatel se může rozhodnout založit svou mezinárodní přihlášku na několika základních ochranných známkách za předpokladu, že je přihlašovatelem/vlastníkem všech základních OZEU a jejich přihlášek, i když se přihlášky / ochranné známky vztahují na odlišné výrobky a služby, ačkoli obsahují totožné známky.

Všem základním OZEU nebo jejich přihláškám musí být přiděleno datum podání a musí být platné.

Mezinárodní přihlašovatel musí být totožný s vlastníkem OZEU / přihlašovatelem OZEU. Mezinárodní přihlášku nemůže podat nabyvatel licence ani přidružený podnik vlastníka základní ochranné známky (známek). Tento nedostatek lze odstranit převedením základní ochranné známky na přihlašovatele mezinárodní přihlášky, popřípadě zaznamenáním změny jména (viz metodické pokyny, [část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 3, OZEU a RCD jako předměty vlastnictví, kapitola 1, Převod \(transfer\)](#)). Existují-li další vlastníci nebo přihlašovatelé základních OZEU či jejich přihlášek, musí mezinárodní přihlášku podat tytéž osoby.

Vyobrazení známky musí být totožné. Úplný výčet podrobností o postupu úřadu EUIPO, pokud jde o totožnost ochranných známek podaných v černobílém provedení anebo na stupnici šedé oproti známkám podaným v barevném provedení je uveden v metodických pokynech, [části B, Průzkum, oddíle 2, Formální náležitosti, bodu 11.3.2](#), a to pro uplatnění práva přednosti, které platí analogicky. Je třeba věnovat zvláštní pozornost následujícím skutečnostem.

- Je-li základní ochranná známka chráněna barevně, musí mezinárodní přihláška obsahovat požadavek na barevné provedení.
- Je-li základní ochranná známka:
 - **slovní známka**, musí být zaškrtnuto příslušné políčko a tím se zažádá, aby byla ochranná známka v běžném písmu,
 - **barevná ochranná známka**, musí být zaškrtnuto příslušné políčko a tím se prohlásí, že ochranná známka jako taková obsahuje barvu nebo kombinaci barev,
 - **prostorová ochranná známka**, musí být zaškrtnuto příslušné políčko pro trojrozměrnou ochrannou známku. Pokud bylo vyobrazení základní ochranné známky podáno pomocí počítačově vytvořených obrazů nebo animovaných vzorů, měli by přihlašovatelé zvážit, zda určená smluvní strana (strany) takové soubory přijímá (přijímají) (viz [přijatelné formáty](#) pro vyobrazení ochranné známky u jednotlivých úřadů),
 - **zvuková ochranná známka**, musí být zaškrtnuto příslušné políčko. Pokud bylo vyobrazení základní ochranné známky podáno pomocí zvukového souboru, měli by přihlašovatelé zvážit, zda určená smluvní strana (strany) takové soubory přijímá (přijímají) (viz [přijatelné formáty](#) pro vyobrazení ochranné známky u jednotlivých úřadů),
 - **pohybová ochranná známka** a vyobrazení základní ochranné známky podáno pomocí video souboru, měli by přihlašovatelé zvážit, zda určená smluvní strana (strany) takové soubory přijímá (přijímají) (viz [přijatelné formáty](#) pro vyobrazení ochranné známky u jednotlivých úřadů),
 - **multimediální ochranná známka** a vyobrazení základní ochranné známky podáno pomocí audiovizuálního souboru, měli by přihlašovatelé zvážit, zda určená smluvní strana (strany) takové soubory přijímá (přijímají) (viz [přijatelné formáty](#) pro vyobrazení ochranné známky u jednotlivých úřadů),
 - **hologramová ochranná známka** a vyobrazení základní ochranné známky podáno pomocí video souboru, měli by přihlašovatelé zvážit, zda určená smluvní strana (strany) takové soubory přijímá (přijímají) (viz [přijatelné formáty](#) pro vyobrazení ochranné známky u jednotlivých úřadů).

Pokud je základní ochranná známka obrazová ochranná známka, poziční ochranná známka, ochranná známka se vzorem, pohybová ochranná známka, multimediální ochranná známka, hologramová ochranná známka nebo jiný druh ochranné známky (kromě slovní ochranné známky, barevné ochranné známky, prostorové ochranné známky nebo zvukové ochranné známky, které jsou uvedeny výše), nelze uvést ve formuláři mezinárodní přihlášky žádné konkrétní údaje. Proto se tyto přihlášky zpracovávají bez jakéhokoli uvedení druhu ochranné známky. Pro objasnění však úřad EUIPO přidá druh ochranné známky u netradičních ochranných známek do pole

pro dobrovolný popis ochranné známky elektronického formuláře, který bude zaslán organizaci WIPO.

- Kolektivní nebo certifikační ochranné známky: pokud je základní ochranná známka kolektivní nebo certifikační ochranná známka, musí být zaškrtnuto příslušné políčko.
- Popis: obsahuje-li základní ochranná známka popis, musí být tentýž popis uveden v mezinárodní přihlášce. Neobsahuje-li základní ochranná známka popis, musí být dobrovolný popis přidán do mezinárodní přihlášky.
- Omezení rozsahu ochrany: omezení rozsahu ochrany lze uvést, i když jej základní ochranná známka (známky) neobsahuje (neobsahují).
- Transliterace: organizace WIPO požaduje transliteraci do latinky, obsahuje-li známka jiné znaky než latinku. Nebude-li transliterace poskytnuta, upozorní organizace WIPO na nesrovnalost, kterou musí napravit přímo přihlašovatel. To platí pro všechny typy ochranných známek, nejen pro slovní známky.
- Seznam výrobků a služeb
 - seznam výrobků a služeb musí být totožný se seznamem nebo případně součástí seznamu obsaženého u základní známky (známek) ke dni podání mezinárodní přihlášky,
 - seznam výrobků a služeb musí být uveden podle třídy,
 - seznam může být omezen pro jednu, několik nebo všechny vyznačené smluvní strany a omezení pro jednotlivé smluvní strany se může lišit – je nezbytné jasně a přesně uvést úplný omezený seznam pro každou smluvní stranu, pokud se takové omezení požaduje.
- Překlad: jestliže přihlašovatel neposkytne překlad v jazyce organizace WIPO, který si zvolil (španělština, angličtina nebo francouzština), a místo toho zplnomocní úřad EUIPO, aby poskytl překlad či aby použil překlad dostupný pro základní známku (známky), nebude s ním překlad konzultován.

2.1.3.3 Uplatnění práv(a) přednosti

Je-li uplatňováno právo přednosti, musí být uveden úřad, číslo (je-li k dispozici) a datum dřívějšího podání. Doklady o právu přednosti by neměly být předkládány. Pokud se dřívější podání uplatňované v mezinárodní přihlášce jako právo přednosti netýká všech výrobků a služeb, měly by být uvedeny ty, kterých se týká. Je-li uplatňováno právo přednosti z několika dřívějších podání s různými daty, měly by být uvedeny výrobky a služby, kterých se každé dřívější podání týká.

2.1.3.4 Formulář pro vyznačení USA

Jsou-li vyznačeny Spojené státy americké, musí být přiložen řádně vyplněný a podepsaný formulář MM18 organizace WIPO. Tento formulář, který obsahuje prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku, je dostupný pouze v angličtině a musí být předložen v tomto jazyce bez ohledu na jazyk mezinárodní přihlášky.

2.1.4 Průzkum mezinárodní přihlášky prováděný úřadem EUIPO

[Článek 184 nařízení o OZEU](#)

Čl. 3 odst. 1 Madridského protokolu

Odhalí-li průzkum mezinárodní přihlášky nedostatky, vyzve EUIPO přihlašovatele k jejich odstranění ve lhůtě jednoho měsíce. Tato krátká lhůta by měla úřadu EUIPO v zásadě umožnit předat mezinárodní přihlášku organizaci WIPO ve lhůtě dvou měsíců ode dne obdržení, a tak uvedené datum zachovat jako datum mezinárodního zápisu.

Nebudou-li nedostatky odstraněny, informuje EUIPO přihlašovatele, že odmítá předat mezinárodní přihlášku organizaci WIPO. Manipulační poplatek vrácen nebude.

To nevylučuje podání jiné mezinárodní přihlášky k pozdějšímu datu.

Jakmile bude úřad EUIPO přesvědčen, že je mezinárodní přihláška v pořádku, předá ji elektronicky organizaci WIPO, s výjimkou dokumentů, jako je list pro výpočet poplatků nebo MM18, které budou předány jako naskenované přílohy. Elektronické předání bude obsahovat osvědčení úřadu původu uvedené v čl. 3 odst. 1 MP.

2.1.5 Nesrovnalosti zjištěné organizací WIPO

Pravidlo 11 odst. 4 a pravidla 12 a 13 prováděcího řádu podle protokolu

Zjistí-li organizace WIPO v přihlášce nesrovnalosti, vydá oznámení o nesrovnalostech, které bude předáno přihlašovatel i úřadu EUIPO jakožto úřadu původu. Nesrovnalosti musí v závislosti na jejich charakteru odstranit EUIPO nebo přihlašovatel. Nesrovnalosti týkající se platby mezinárodních poplatků musí odstranit přihlašovatel. Veškeré nesrovnalosti uvedené v pravidle 11 odst. 4 prováděcího řádu podle protokolu musí odstranit EUIPO.

Jsou-li nesrovnalosti v zatřídění výrobků a služeb, v uvedení výrobků a služeb nebo u obojího, nemůže přihlašovatel předložit své argumenty přímo organizaci WIPO. Místo toho je musí sdělit prostřednictvím úřadu EUIPO v jazyce řízení u organizace WIPO. V tomto případě předá EUIPO sdělení přihlašovatele přesně tak, jak je, organizaci WIPO, jelikož EUIPO nevyužívá možnost podle pravidla 12 odst. 2 prováděcího řádu podle protokolu vyjádřit jiné stanovisko nebo podle pravidla 13 odst. 2 prováděcího řádu podle protokolu předložit návrh na odstranění nesrovnalosti.

2.2 Následná vyznačení

[Článek 187 nařízení o OZEU](#)

[Čl. 65 odst. 2 písm. b\) přeneseného nařízení o OZEU](#)

Články [30](#) a [31](#) prováděcího nařízení o OZEU

Čl. 2 odst. 1 bod ii) Madridského protokolu

Pravidlo 1(xxvibis) a pravidla 24 odst. 2 prováděcího řádu podle protokolu

V rámci madridského systému může majitel mezinárodního zápisu rozšířit územní rozsah ochrany zápisu. Existuje zvláštní postup nazývaný „následné vyznačení“ zápisu, který rozšiřuje rozsah působnosti mezinárodního zápisu na další členy Madridské unie, pro něž dosud nebylo zaznamenáno žádné vyznačení nebo předchozí vyznačení již není účinné. Následné vyznačení lze použít rovněž k rozšíření působnosti výrobků a/nebo služeb, na něž se vztahuje předchozí vyznačení, pokud není překročen rozsah působnosti mezinárodního zápisu. To může být užitečné v situacích, kdy bylo v minulosti zaznamenáno omezení.

Na rozdíl od mezinárodních přihlášek nemusí být následná vyznačení podávána prostřednictvím úřadu původu, ale přímo organizaci WIPO. Přímé podání organizaci WIPO se doporučuje k urychlení procesu. Pokud se žádost podá prostřednictvím úřadu EUIPO, musí být podána v jazyce, v němž byla podána mezinárodní přihláška.

Je-li mezinárodní zápis převeden na osobu, která není oprávněna provést následné vyznačení prostřednictvím úřadu EUIPO, nelze žádost o toto následné vyznačení podat prostřednictvím úřadu EUIPO, místo toho musí být podána prostřednictvím organizace WIPO nebo úřadu příslušné smluvní strany (pro více informací o oprávnění na podání viz [bod 2.1.3.1](#) výše).

Následná vyznačení lze provést teprve poté, co byla podána mezinárodní přihláška a proveden mezinárodní zápis.

Následná vyznačení nepodléhají úhradě manipulačního poplatku úřadu EUIPO.

Následná vyznačení podaná prostřednictvím úřadu EUIPO musí být provedena ve stejném jazyce jako původní mezinárodní přihláška, v opačném případě je úřad EUIPO odmítne předat. Následná vyznačení musí být podána na úředním formuláři: MM4 organizace WIPO ve španělštině, angličtině nebo francouzštině nebo na formuláři EM4 úřadu EUIPO v ostatních jazycích EU. Neexistuje žádný zvláštní formulář úřadu EUIPO ve španělštině, angličtině a francouzštině, jelikož v uvedených jazycích nejsou pro potřeby úřadu EUIPO nutné žádné zvláštní údaje, a proto stačí formulář MM4 organizace WIPO.

List pro výpočet poplatků (příloha formuláře MM4 organizace WIPO) musí být předložen v jazyce, ve kterém má být následné vyznačení předáno organizaci WIPO. Případně může přihlašovatel připojit kopii platby poukázané organizaci WIPO. Úřad

EUIPO však nebude zkoumat, zda je list pro výpočet poplatků připojen, zda je správně vyplněn nebo zda byla výše mezinárodních poplatků správně spočítána. Veškeré otázky týkající se výše mezinárodních poplatků a související platby by měly být určeny organizaci WIPO. Na internetové stránce organizace WIPO je dostupná kalkulačka poplatků.

Ve formuláři MM4 nebo EM4 je třeba pouze uvést údaje o majiteli, o zástupci, seznamu výrobků a služeb a vyznačení dalších smluvních stran Madridského protokolu. Tyto údaje musí být uvedeny stejným způsobem jako ve formuláři MM2. Dojde-li ke změně majitele, bude rovněž ověřeno oprávnění podat přihlášku, konkrétně pak zda byl mezinárodní zápis převeden na osobu, která je státním příslušníkem členského státu EU nebo má bydliště či pobočku v EU (EUIPO jako „úřad smluvní strany majitele“).

Seznam výrobků a služeb může být stejný jako v mezinárodním zápisu (bod 5 písm. a) úředního formuláře) nebo užší (bod 5 písm. b) či c)). Nemůže být širší než rozsah ochrany mezinárodního zápisu, i když se na něj vztahuje základní ochranná známka.

Například mezinárodní zápis pro třídy 18 a 25 s vyznačením Číny pro třídu 25 může být následně rozšířen na Čínu pro třídu 18. Tentýž mezinárodní zápis nemohl být následně rozšířen na Čínu pro třídu 9, neboť tato třída není zahrnuta v mezinárodním zápisu, a to ani když je tato třída zahrnuta v základní ochranné známce.

V těchto mezích lze předložit různé seznamy pro různé následně vyznačené smluvní strany.

Známka musí být stejná jako v původním mezinárodním zápisu.

Není-li přihláška ve španělštině, angličtině nebo francouzštině, musí přihlašovatel zaškrtnout ve formuláři EM4 úřadu EUIPO bod 0.1 a uvést jazyk, ve kterém má být následné vyznačení předáno organizaci WIPO. Musí být také vyplněny body 0.2 a 0.3 týkající se překladu seznamu výrobků a služeb a jazyka korespondence mezi přihlašovatelem a úřadem EUIPO.

Na žádost majitele může následné vyznačení nabýt účinku po ukončení zvláštního řízení, a to zaznamenání změny nebo částečného výmazu v souvislosti s dotčeným mezinárodním zápisem či obnovy mezinárodního zápisu.

Úřad EUIPO musí informovat žadatele o územní rozšíření o dni, kdy byla přijata jejich žádost o toto rozšíření.

Pokud žádost o územní rozšíření není v souladu s požadavky uvedenými výše, vyzve úřad EUIPO žadatele, aby odstranil nedostatky ve lhůtě nejméně jednoho měsíce. Pokud nejsou do uplynutí lhůty nedostatky odstraněny, může úřad EUIPO odmítnout předání žádosti Mezinárodnímu úřadu. EUIPO však nesmí předat žádost Mezinárodnímu úřadu předtím, než měl žadatel příležitost opravit nedostatky, které byly v žádosti zjištěny.

Úřad EUIPO předá žádost o územní rozšíření, která byla podána následně po mezinárodním zápisu, Mezinárodnímu úřadu, jakmile byly splněny požadavky uvedené výše.

2.3 Oznámení skutečností ovlivňujících základní zápis

Články [49](#), [53](#), [57](#) až [62](#) a [128](#) nařízení o OZEU

[Článek 29 prováděcího nařízení o OZEU](#)

Jestliže do pěti let od data mezinárodního zápisu použitelnost základních ochranných známek / základní ochranné známky zanikne v celém nebo částečném rozsahu, je mezinárodní zápis v tomtéž rozsahu vymazán, jelikož je „závislý“ na základních ochranných známkách. K tomu dojde nejen v případě „centrálního útoku“ třetí strany, ale také jestliže základní ochranné známky / ochranná známka zaniknou/zanikne v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka.

U OZEU se to týká případů, kdy v celém nebo částečném rozsahu (pouze pro některé výrobky či služby):

- jsou OZEU nebo přihlášky OZEU, ze kterých mezinárodní zápis vychází, vzaty zpět, považovány za vzaté zpět nebo odmítnuty,
- nejsou OZEU, ze kterých mezinárodní zápis vychází, obnoveny, došlo ke vzdání se práva k nim, jsou zrušeny nebo jsou prohlášeny za neplatné úřadem EUIPO či na základě protinávrhu v řízení o porušení práv soudem pro OZEU.

Dojde-li k výše uvedenému v důsledku rozhodnutí (úřadu EUIPO nebo soudu pro OZEU), musí být rozhodnutí pravomocné.

Dojde-li k výše uvedenému ve lhůtě pěti let, musí to EUIPO oznámit organizaci WIPO.

EUIPO musí zkontrolovat, že mezinárodní přihláška je skutečně zapsaná, než organizaci WIPO oznámí, že použitelnost základní OZEU zanikla.

Organizace WIPO musí být také uvědomena v určitých případech, kdy bylo řízení zahájeno před uplynutím pětileté lhůty, ale nebylo v uvedené lhůtě pravomocně rozhodnuto. Toto oznámení musí být učiněno na konci pětileté lhůty. Jedná se o tyto případy:

- probíhající odmítnutí základní přihlášky (přihlášek) OZEU z absolutních důvodů (včetně odvolání k odvolacím senátům nebo Tribunálu / Soudnímu dvoru EU),
- probíhající námitkové řízení proti základní přihlášce (přihlášek) OZEU (včetně odvolání k odvolacím senátům nebo Tribunálu / Soudnímu dvoru EU),
- probíhající řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti před úřadem EUIPO proti základní OZEU (včetně odvolání k odvolacím senátům nebo Tribunálu / Soudnímu dvoru EU),
- pokud byla v rejstříku ochranných známek EU učiněna zmínka, že byl podán protinávrh v řízení o porušení práv proti základní OZEU před soudem pro ochranné známky EU, ale dosud není učiněna v rejstříku zmínka o rozhodnutí soudu pro ochranné známky EU ve věci protinávrhu.

Jakmile bude přijato pravomocné rozhodnutí nebo ukončeno řízení, musí být organizaci WIPO zasláno další oznámení, v němž se uvede, zda a v jakém rozsahu

zanikla použitelnost základní ochranné známky / základních ochranných známek, či zda je nadále platná / jsou nadále platné.

Bude-li / budou-li základní OZEU nebo přihláška (přihlášky) OZEU ve lhůtě pěti let od data mezinárodního zápisu rozdělena/rozděleny či částečně převedena/převedeny, musí také o tom být informována organizace WIPO. Uvedené případy však nebudou mít účinek na platnost mezinárodního zápisu. Účelem oznámení je jen vést záznamy o počtu známek, ze kterých mezinárodní zápis vychází.

Úřad EUIPO organizaci WIPO neoznámí žádné jiné změny základní ochranné známky (známek). Přeje-li si přihlašovatel/majitel zaznamenat tytéž změny v mezinárodním rejstříku, měl by o to požádat samostatně (viz [bod 2.4](#) níže).

2.4 Předávání změn ovlivňujících mezinárodní známku

Mezinárodní rejstřík vede organizace WIPO. Možné změny uvedené níže lze zaznamenat, teprve až bude známka zapsána.

Úřad EUIPO nebude zpracovávat žádosti o obnovení ani platby poplatků za obnovení.

Většina změn, které se týkají mezinárodních zápisů, může být v zásadě podána přímo organizaci WIPO zaprotokolovaným majitelem mezinárodního zápisu nebo prostřednictvím úřadu smluvní strany majitele. Některé žádosti o změny však mohou být podány jinou stranou a prostřednictvím jiného úřadu, jak je rozvedeno níže.

2.4.1 Případy, kdy lze žádosti o změny předat bez průzkumu

Pravidla 20 a 20bis a pravidlo 25 odst. 1 prováděcího řádu podle protokolu

Úřadu EUIPO jakožto „úřadu smluvní strany majitele“ lze předložit tyto žádosti o změny týkající se mezinárodního zápisu:

- formulář MM5 organizace WIPO: celková nebo částečná změna vlastnictví předložená zaprotokolovaným majitelem mezinárodního zápisu (v terminologii OZEU to odpovídá převodu),
- formulář MM6 organizace WIPO: omezení seznamu výrobků a služeb pro všechny nebo některé smluvní strany,
- formulář MM7 organizace WIPO: vzdání se jedné nebo více smluvních stran (ne všech),
- formulář MM8 organizace WIPO: úplný nebo částečný výmaz mezinárodního zápisu,
- Formulář MM9 WIPO: změna jména nebo adresy majitele a/nebo změna označení právní povahy, pokud je majitel právní subjekt;
- formuláře MM13/MM14 organizace WIPO: nová licence nebo změna licence předložená zaprotokolovaným majitelem mezinárodního zápisu,
- formulář MM15 organizace WIPO: výmaz zaznamenání licence,

- formulář MM19 organizace WIPO: omezení dispozičního práva majitele předložené zaprotokolovaným majitelem mezinárodního zápisu (v terminologii OZEU to odpovídá věcnému právu, nucenému výkonu práva, opatřením k vynucení práv nebo úpadkovým řízením, kterými se zabývají články [22](#), [23](#) a [24](#) nařízení o OZEU).

Tyto žádosti předložené úřadu EUIPO majitelem mezinárodního zápisu budou jednoduše předány organizaci WIPO bez dalšího zkoumání. Ustanovení pro odpovídající řízení podle nařízení o OZEU se nepoužijí. Zejména platí jazyková pravidla podle prováděcího řádu podle protokolu a není zapotřebí uhradit úřadu EUIPO žádný poplatek.

Tyto žádosti lze podat prostřednictvím úřadu EUIPO, pouze je-li úřadem původu nebo stane-li se pro majitele příslušným úřadem v důsledku převodu mezinárodního zápisu (viz pravidlo 1 (bod xxvibis) prováděcího řádu podle protokolu). Žádosti, pro něž je příslušným úřadem úřad EUIPO (jako úřad původu), budou jednoduše předány organizaci WIPO. Žádosti, pro něž není úřad EUIPO příslušným úřadem (tj. pokud není úřadem původu), nebudou zpracovávány.

Nebudou využity možnosti stanovené v pravidle 20 odst. 1 písm. a) prováděcího řádu podle protokolu, které úřadu smluvní strany majitele umožňují oznámit Mezinárodnímu úřadu omezení dispozičního práva majitele z vlastního podnětu.

2.4.2 Případy, kdy budou žádosti o změny předány po průzkumu

[Článek 201 nařízení o OZEU](#)

Pravidlo 20 odst. 1 písm. a), pravidlo 20bis odst. 1 a pravidlo 25 odst. 1 písm. b) prováděcího řádu podle protokolu

Prováděcí řád podle protokolu stanoví, že žádosti o zaznamenání změny vlastnictví, licence nebo omezení dispozičního práva majitele smí podat pouze přímo organizaci WIPO majitel mezinárodního zápisu. Bylo by prakticky nemožné zaznamenat u organizace WIPO změnu vlastnictví nebo licenci, pokud:

- původní majitel již neexistuje (fúze, úmrtí) nebo
- majitel s nabyvatelem licence nespolečně pracuje nebo (což je ještě pravděpodobnější) je oprávněnou osobou v rámci opatření k vynucení práv.

Z těchto důvodů nemá nový majitel, nabyvatel licence nebo osoba požívající dispozičního práva jinou možnost než podat svou žádost k úřadu smluvní strany majitele. Organizace WIPO tyto žádosti zapíše bez jakéhokoli průzkumu na základě toho, že byly předány uvedeným úřadem.

Aby se majitelem mezinárodního zápisu nebo nabyvatelem licence k němu nestala třetí strana, musí úřad EUIPO provést průzkum všech žádostí předložených jakoukoli jinou stranou než majitelem mezinárodního zápisu, aby ověřil, že existuje důkaz o převodu, licenci či jiném právu, jak stanoví [článek 201 nařízení o OZEU](#). EUIPO se omezuje na prozkoumání důkazu o převodu, licenci nebo jiném právu, přičemž se analogicky použije článek [20](#) a [26](#) nařízení o OZEU a [článek 13 prováděcího](#)

[nařízení o OZEU](#) a příslušné části metodických pokynů úřadu EUIPO o převodech (transferech), licencích, věcných právech, nuceném výkonu práva a úpadkových nebo podobných řízeních. Nebude-li poskytnut žádný důkaz, EUIPO odmítne předat žádost organizaci WIPO. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

Ve všech ostatních ohledech se pravidla podle nařízení o OZEU nepoužijí. Zejména musí být žádost v jednom z jazyků organizace WIPO a na příslušném formuláři organizace WIPO a úřadu EUIPO se nehradí žádný poplatek.

3 EUIPO jako vyznačený úřad

3.1 Přehled

Každá osoba, která je státním příslušníkem státu nebo která má bydliště nebo obchodní pobočku ve státě, jenž je smluvní stranou Madridského protokolu, a která je majitelem národní přihlášky nebo zápisu v témže státě („základní ochranná známka“), prostřednictvím vnitrostátního úřadu, u něhož byla přihlášena či zapsána základní ochranná známka („úřad původu“), může podat mezinárodní přihlášku nebo následné vyznačení, v němž může vyznačit Evropskou unii.

Jakmile organizace WIPO prozkoumá zatřídění a zkontroluje určité formální náležitosti (včetně úhrady poplatků), zveřejní mezinárodní zápis v Mezinárodním věstníku organizace WIPO, vystaví osvědčení o zápisu a doručí mezinárodní zápis vyznačeným úřadům. EUIPO dostává údaje od organizace WIPO výlučně v elektronické podobě.

Mezinárodní zápisy s vyznačením EU označí úřad EUIPO číslem jejich zápisu přiděleným organizací WIPO, kterému předchází „**W**“ a následuje „**0**“ v případě nového mezinárodního zápisu (např. **W01 234 567**) a „**1**“ v případě následného vyznačení (např. **W10 987 654**). Další vyznačení EU pro týž mezinárodní zápis budou označena kódem **W2**, **W3** atd. Avšak při vyhledávání v on-line databázích úřadu EUIPO se písmeno „W“ nezadává.

Druh ochranné známky standardně uvedený v databázi úřadu EUIPO závisí na tom, zda se uvedená známka zobrazuje v mezinárodním rejstříku pod kódem INID 541 („Vyobrazení známky, na kterém je známka vyobrazena běžným písmem“), kódem INID 550 („Údaj o povaze nebo druhu známky“ pro trojrozměrné nebo zvukové ochranné známky) nebo pod kódem INID 558 („Ochranné známky sestávající výhradně z jedné nebo několika barev“). Pokud není předem zvolena žádná z výše uvedených možností, ochranná známka bude začleněna do databáze EUIPO jako obrazová ochranná známka.

Úřad EUIPO má 18 měsíců, aby organizaci WIPO informoval o všech možných důvodech odmítnutí vyznačení EU. Osmnáctiměsíční lhůta počíná dnem oznámení vyznačení úřadu EUIPO.

Obdrží-li úřad EUIPO od organizace WIPO opravy, které mají vliv na samotnou známku, výrobky a služby nebo datum vyznačení, přísluší úřadu rozhodnout, jestli má

od nového data doručení začít běžet nová 18měsíční lhůta. Má-li oprava vliv pouze na část výrobků a služeb, použije se nová lhůta jen na uvedenou část a EUIPO musí částečný mezinárodní zápis znovu zveřejnit ve věstníku OZEU a znovu zahájit lhůtu k podání námitek pouze pro uvedenou část výrobků a služeb.

EUIPO jako vyznačený úřad vykonává tyto hlavní úkoly:

- první opětovné zveřejnění ve věstníku OZEU,
- průzkum formálních náležitostí, včetně průzkumu omezených seznamů pro vyznačení EU, jasnosti a přesnosti pojmů při určení výrobků a služeb a seniority,
- průzkum absolutních důvodů,
- průzkum námitek,
- zpracování sdělení organizace WIPO o změnách mezinárodních zápisů,
- druhé opětovné zveřejnění ve věstníku OZEU,
- vydání prohlášení o udělení ochrany nebo pravomocných rozhodnutí.

3.2 Kvalifikované zastupování

[Článek 119 \(2\)](#) a [článek 120 nařízení o OZEU](#)

Majitel mezinárodního zápisu v zásadě nemusí jmenovat zástupce u úřadu EUIPO.

Majitelé nacházející se mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) však zastupování být musejí: a) ve věci prozatímního odmítnutí, b) za účelem uplatnění seniority přímo u úřadu EUIPO nebo c) ve věci námítka proti senioritě (viz metodické pokyny, [část A, Obecná pravidla, oddíl 5, Kvalifikované zastupování](#), a články [119](#) a [120](#) nařízení o OZEU).

Ve kterékoliv z výše uvedených situací, kdy majitel mezinárodního zápisu jmenoval zástupce u organizace WIPO, který je také uveden v databázi zástupců vedené úřadem EUIPO, bude tento zástupce automaticky považován za zástupce majitele mezinárodního zápisu u úřadu EUIPO.

Pokud majitel mezinárodního zápisu ze země mimo EHP nejmenoval zástupce u organizace WIPO nebo jmenoval zástupce, který není uveden v databázi zástupců vedené úřadem EUIPO, budou veškerá oznámení o prozatímním odmítnutí nebo o námítce obsahovat výzvu ke jmenování zástupce v souladu s články [119](#) a [120](#) nařízení o OZEU. Konkrétní podrobnosti o zastupování v každém z řízení u úřadu EUIPO jsou uvedeny v bodech [3.3.3](#), [3.4](#) a [3.6.6](#) níže.

3.3 První opětovné zveřejnění, rešerše a formality

3.3.1 První opětovné zveřejnění

[Článek 190 nařízení o OZEU](#)

Po obdržení budou mezinárodní zápisy okamžitě opětovně zveřejněny ⁸⁹ v části M.1 věstníku OZEU s výjimkou případů, kdy chybí druhý jazyk.

Zveřejnění bude omezeno na bibliografické údaje, vyobrazení známky a čísla tříd a nebude obsahovat skutečný seznam výrobků a služeb. To zejména znamená, že EUIPO nebude mezinárodní zápisy ani seznam výrobků a služeb překládat. Zveřejnění také uvede první a druhý jazyk mezinárodního zápisu a bude obsahovat odkaz na zveřejnění mezinárodního zápisu ve věstníku organizace WIPO, kde bude možné nalézt další informace. Více podrobností naleznete ve věstníku OZEU na internetové stránce úřadu EUIPO.

Mezinárodní zápis má od data prvního opětovného zveřejnění tentýž účinek jako zveřejněná přihláška OZEU.

3.3.2 Rešerše

[Článek 195 nařízení o OZEU](#)

Na žádost majitele mezinárodního zápisu předložené do uplynutí jednoho měsíce od okamžiku, kdy organizace WIPO informuje úřad EUIPO o vyznačení, vypracuje úřad EUIPO rešeršní zprávu Evropské unie pro každý mezinárodní zápis, v níž budou uvedeny podobné ochranné známky EU a mezinárodní zápisy s vyznačením EU. Majitelé starších ochranných známek uvedených ve zprávě obdrží sdělení v souladu s [čl. 195 odst. 4 nařízení o OZEU](#), nepožádají-li úřad EUIPO, aby jim tyto dopisy nezasílal. Kromě toho úřad EUIPO na žádost majitele mezinárodního zápisu zašle mezinárodní zápis zúčastněným vnitrostátním úřadům k provedení vnitrostátních rešerší (viz metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 1, Řízení](#)).

Žádost o vnitrostátní rešerši musí být podána přímo úřadu EUIPO. Majitelé mezinárodních zápisů s vyznačením EU musí požádat o vnitrostátní rešerši a uhradit odpovídající poplatek ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy WIPO informuje úřad EUIPO o vyznačení. V případě pozdních nebo neprovedených úhrad poplatků za rešerši se nebude považovat žádost o vnitrostátní rešerše za podanou..

⁸⁹ Mezinárodní zápisy jsou nejdříve zveřejněny ve věstníku mezinárodních ochranných známek organizace WIPO, a poté „opětovně zveřejněny“ úřadem EUIPO.

Poplatky lze uhradit jako jednu z plateb akceptovaných úřadem EUIPO (podrobnosti naleznete v metodických pokynech, [části A, Obecná pravidla, oddíl 3, Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků, bodě 2](#)).

Majitel nebude muset jmenovat zástupce u úřadu EUIPO výhradně za účelem zažádání o rešeršní zprávy nebo jejich obdržení.

Vyžádané rešeršní zprávy budou zaslány přímo majiteli mezinárodního zápisu, nebo jestliže jmenoval zástupce u úřadu EUIPO, uvedenému zástupci. Pokud byl zástupce považován za zástupce majitele mezinárodního zápisu u úřadu EUIPO v kterékoli ze situací popsanych v bodě [3.2](#), budou rešeršní zprávy zaslány i tomuto zástupci.

3.3.3 Průzkum formálních náležitostí

Průzkum formálních náležitostí provedený úřadem EUIPO u mezinárodních zápisů se omezuje na to, zda je uveden druhý jazyk, zda se jedná o přihlášku kolektivní ochranné známky nebo certifikační ochranné známky (jejíž součástí musí být předložení pravidel, která upravují použití ochranné známky), zda omezené seznamy pro vyznačení EU spadají do oblasti působnosti hlavního seznamu mezinárodního zápisu, zda se uplatňuje seniorita a zda seznam výrobků a služeb splňuje požadavky na jasnost a přesnost, které jsou stanoveny v metodických pokynech, [část B, Průzkum, oddíl 3, Třídění](#).

3.3.3.1 Jazyky

[Čl. 146 odst. 3, 4 a 8](#) a články [193](#) a [206](#) nařízení o OZEU

Pravidlo 9 odst. 5 písm. g) bod ii) prováděcího řádu k Madridskému protokolu

Pravidlo 9 odst. 5 písm. g) bod ii) prováděcího řádu k Madridskému protokolu a [článek 206 nařízení o OZEU](#) vyžadují, aby přihlašovatel mezinárodní přihlášky s vyznačením EU uvedl druhý jazyk odlišný od prvního jazyka a vybraný ze čtyř zbývajících jazyků úřadu EUIPO zaškrtnutím příslušného políčka v oddíle o smluvních stranách ve formuláři MM2 nebo MM4 organizace WIPO.

Podle podmínek [článku 206 nařízení o OZEU](#) bude jazykem podání mezinárodní přihlášky jazyk řízení ve smyslu [čl. 146 odst. 4 nařízení o OZEU](#). Není-li jazyk zvolený majitelem mezinárodního zápisu v písemném řízení jazykem mezinárodní přihlášky, musí majitel předložit překlad do tohoto jazyka do jednoho měsíce ode dne předložení původního dokumentu. Není-li překlad obdržen v této lhůtě, má se za to, že původní dokument nebyl úřadem EUIPO přijat.

Druhým jazykem uvedeným v mezinárodní přihlášce musí být druhý jazyk ve smyslu [čl. 146 odst. 3 nařízení o OZEU](#), tj. jazyk řízení přijatý jako možný pro účely námitkového řízení nebo řízení o zrušení či o prohlášení známky za neplatnou u úřadu EUIPO.

Nebyl-li uveden žádný druhý jazyk, vydá průzkumový referent prozatímní odmítnutí ochrany a poskytne majiteli dva měsíce ode dne vydání prozatímního odmítnutí úřadem EUIPO podle [čl. 193 odst. 5 nařízení o OZEU](#) k odstranění nedostatku. Je-li to nutné, bude majitel mezinárodního zápisu v oznámení o prozatímním odmítnutí vyzván, aby v souladu s články [119](#) a [120](#) nařízení o OZEU jmenoval zástupce. Toto oznámení bude zaznamenáno do mezinárodního rejstříku, zveřejněno ve věstníku a zasláno majiteli mezinárodního zápisu. Odpověď na prozatímní odmítnutí musí být určena úřadu EUIPO.

Jestliže majitel mezinárodního zápisu odstraní nedostatek a případně splní požadavek jmenovat zástupce u úřadu EUIPO v předepsané lhůtě, bude mezinárodní zápis postoupen k opětovnému zveřejnění.

Nebude-li nedostatek odstraněn a/nebo nebude-li (popřípadě) jmenován zástupce, potvrdí EUIPO odmítnutí majiteli mezinárodního zápisu. Majitel má dva měsíce na podání odvolání. Jakmile nabude rozhodnutí právní moci, informuje úřadu EUIPO organizaci WIPO o potvrzení prozatímního odmítnutí.

3.3.3.2 Kolektivní a certifikační ochranné známky

Články [74 až 76](#), [83](#), [84](#) a [194](#) nařízení o OZEU

Články [16](#), [17](#) a [33](#) prováděcího nařízení o OZEU

[Článek 76 přeneseného nařízení o OZEU](#)

V systému OZEU existují tři druhy známek: individuální ochranné známky, kolektivní ochranné známky a certifikační ochranné známky (pro více podrobností viz [metodické pokyny, část B, Průzkum, oddíl 2, Formální náležitosti](#)).

Formulář mezinárodní přihlášky obsahuje jediné označení, které seskupuje kolektivní ochranné známky, známky certifikační a známky garanční. Proto mezinárodní zápis s vyznačením EU, který je založen na národní certifikační ochranné známce, garanční ochranné známce nebo kolektivní ochranné známce, bude zapsán buď jako kolektivní ochranná známka EU, nebo jako certifikační ochranná známka EU a bude obnášet úhradu vyšších poplatků.

Podmínky pro kolektivní ochranné známky EU a certifikační ochranné známky EU platí rovněž i pro příslušné mezinárodní zápisy s vyznačením EU. Pro více informací o požadavcích na průzkum viz metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 2, Formální náležitosti](#) (body [9.2](#) a [9.3](#)) a metodické pokyny, část B, Průzkum, oddíl 4, Absolutní důvody pro zamítnutí, [kapitola 15, Kolektivní ochranné známky Evropské unie](#) a [kapitola 16, Certifikační ochranné známky Evropské unie](#).

V souladu s [článkem 194 nařízení o OZEU](#) musí majitel předložit pravidla pro užívání ochranné známky přímo úřadu EUIPO ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy Mezinárodní úřad informoval EUIPO o vyznačení. Tato pravidla musí být předložena v jazyce řízení.

Na základě průzkumu konkrétních okolností této známky a obsahu pravidel pro užívání této známky EUIPO rozhodne, zda je vyznačení pro kolektivní nebo pro certifikační ochrannou známku.

Jestliže nebudou předložena pravidla užívání nebo budou obsahovat nesrovnalosti nebo majitel nedodrží požadavky článků [74](#) nebo [83](#), vydá průzkumový referent prozatímní odmítnutí ochrany a poskytne majiteli dva měsíce ode dne vydání prozatímního odmítnutí úřadem EUIPO podle [článku 33 prováděcího nařízení o OZEU](#) k odstranění nedostatku. Je-li to nutné, bude majitel mezinárodního zápisu v oznámení o prozatímním odmítnutí vyzván, aby v souladu s články [119](#) a [120](#) nařízení o OZEU jmenoval zástupce. Toto oznámení bude zaznamenáno do mezinárodního rejstříku, zveřejněno ve věstníku a zasláno majiteli mezinárodního zápisu. Odpověď na prozatímní odmítnutí musí být určena úřadu EUIPO.

Jestliže majitel mezinárodního zápisu odstraní nedostatky a případně splní požadavek jmenovat zástupce u úřadu EUIPO v předepsané lhůtě, bude mezinárodní zápis pokračovat.

Nebude-li nedostatek odstraněn a/nebo nebude-li (popřípadě) jmenován zástupce, potvrdí úřad odmítnutí majiteli mezinárodního zápisu a poskytne mu dvouměsíční lhůtu k podání odvolání. Jakmile nabude rozhodnutí právní moci, informuje úřad organizaci WIPO o potvrzení prozatímního odmítnutí.

3.3.3.3 Uplatnění seniority

Seniorita uplatněná společně s vyznačením

[Článek 191 nařízení o OZEU](#)

Pravidlo 9 odst. 5 písm. g) bod i) a pravidlo 21*bis* prováděcího řádu k Madridskému protokolu

Přihlašovatel může při vyznačování EU v mezinárodní přihlášce nebo při následném vyznačení uplatnit nárok na senioritu starší ochranné známky zapsané v některém členském státě. Tento nárok musí být předložen připojením formuláře MM17 k mezinárodní přihlášce nebo k žádosti o následné vyznačení, který by měl pro každý nárok obsahovat:

- členský stát EU, ve kterém je starší právo zapsáno,
- číslo zápisu,
- den podání přihlášky příslušné ochranné známky.

Neexistuje žádné ustanovení rovnocenné [čl. 39 odst. 2 nařízení o OZEU](#) použitelné na přímé přihlášky OZEU.

K formuláři MM17 by neměly být připojovány žádná osvědčení ani doklady na podporu seniority, jelikož nebudou úřadu EUIPO organizací WIPO předány.

Seniorita uplatněná společně s mezinárodní přihláškou nebo následným vyznačením bude posuzována stejně jako seniorita uplatněná s přihláškou OZEU. Více informací naleznete v [metodických pokynech, části B, Průzkum, oddíle 2, Formální náležitosti](#).

Bude-li zapotřebí předložit dokumentaci na podporu seniority nebo bude-li nárok obsahovat nesrovnalosti, vydá průzkumový referent písemné upozornění na nedostatky a poskytne majiteli mezinárodního zápisu dva měsíce na odstranění nedostatku. Je-li to nutné, bude majitel mezinárodního zápisu rovněž vyzván, aby jmenoval zástupce u úřadu EUIPO.

Jestliže EUIPO senioritu schválí, budou informovány dotčené úřady duševního vlastnictví. Organizace WIPO nemusí být informována, neboť není zapotřebí žádná změna v mezinárodním rejstříku.

Jestliže nebude nedostatek odstraněn a/nebo (popřípadě) jmenován zástupce, právo seniority zanikne podle [čl. 191 odst. 4 nařízení o OZEU](#). Majitel mezinárodního zápisu může požádat o rozhodnutí, proti kterému se může odvolat. Jakmile nabude právní moci, informuje úřad EUIPO organizaci WIPO o případné ztrátě, zamítnutí nebo výmazu práva seniority či o případném zpětvzetí nároku na senioritu. Uvedené změny budou zaznamenány v mezinárodním rejstříku a zveřejněny organizací WIPO.

Uplatnění seniority předložená po přijetí vyznačení EU úřadem EUIPO

[Článek 192 nařízení o OZEU](#)

[Článek 32 prováděcího nařízení o OZEU](#)

Pravidlo 21bis odst. 2 prováděcího řádu k Madridskému protokolu

Po zveřejnění pravomocného přijetí mezinárodního zápisu ve věstníku OZEU může majitel mezinárodního zápisu uplatnit senioritu starší ochranné známky zapsané v některém členském státě tím, že podá žádost přímo úřadu EUIPO. Každá taková žádost podaná organizaci WIPO bude považována za nepodanou.

Každá seniorita uplatněná v intervalu mezi podáním mezinárodní přihlášky a zveřejněním pravomocného schválení mezinárodního zápisu bude považována za přijatou úřadem EUIPO k datu zveřejnění pravomocného schválení mezinárodního zápisu, a proto ji posoudí po uvedeném datu.

Bude-li zapotřebí předložit dokumentaci na podporu seniority nebo bude-li nárok obsahovat nesrovnalosti nebo bude-li nutné jmenovat zástupce před úřadem EUIPO, vydá průzkumový referent písemné upozornění na nedostatky a poskytne majiteli mezinárodního zápisu dva měsíce na odstranění nedostatku.

Jestliže úřad senioritu přijme, informuje organizaci WIPO, která tuto skutečnost zaznamená do mezinárodního rejstříku a zveřejní ji.

Dotčené úřady duševního vlastnictví budou informovány podle [čl. 35 odst. 4 nařízení o OZEU](#).

Nebude-li nedostatek odstraněn a/nebo nebude-li (popřípadě) jmenován zástupce, bude právo seniority zamítnuto a majiteli mezinárodního zápisu budou poskytnuty dva

měsíce na podání odvolání. V těchto případech není organizace WIPO informována. Totéž platí, dojde-li ke vzdání se seniority.

3.3.3.4 Výrazy postrádající jasnost a přesnost

Články [33](#), [41](#), [182](#) a [193](#) nařízení o OZEU

[Článek 33 prováděcího nařízení o OZEU](#)

V mezinárodních zápisech s vyznačením EU se zkoumá, zda neurčují seznam výrobků a služeb výrazy postrádající jasnost a přesnost, a to obdobně jako v případě přímých přihlášek OZEU (viz Metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 3, Třídění](#)).

Před podáním přihlášky mezinárodního zápisu s vyznačením EU lze prohledávat obsah harmonizované databáze (HDB) pomocí nástroje TMclass (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=cs>). V harmonizované databázi jsou obsaženy výrazy, které jsou přijímány pro účely třídění ve všech úřadech EU. Uživatelé mohou vybrat tyto předem schválené výrazy, pokud spadají do působnosti základní ochranné známky, sestavovat si seznam výrobků a služeb a současně zjistit, zda jsou rovněž zařazeny do nástroje MGS – Madrid Goods & Services Manager – organizace WIPO (<https://webaccess.wipo.int/mgs/>). Všechny pojmy v databázi HDB úřad automaticky přijímá. Pokud majitel předem ověří, že jsou výrobky a/nebo služby zařazeny v nástroji TMclass a v databázi MGS, usnadní to postup zápisu ochranné známky pro mezinárodní zápisy s vyznačením EU.

Pokud seznam výrobků a/nebo služeb v mezinárodním zápisu obsahuje výrazy, které postrádají jasnost nebo přesnost, vydá úřad EUIPO prozatímní odmítnutí ochrany a poskytne majiteli dva měsíce ode dne vydání prozatímního odmítnutí úřadem EUIPO podle [článku 33 nařízení o OZEU](#) a [článku 33 prováděcího nařízení o OZEU](#) k odstranění nedostatku. Je-li to nutné, bude majitel mezinárodního zápisu v oznámení o prozatímním odmítnutí vyzván, aby v souladu s [články 119](#) a [120](#) nařízení o OZEU jmenoval zástupce. Toto oznámení bude zaznamenáno do mezinárodního rejstříku, zveřejněno ve věstníku a zasláno majiteli mezinárodního zápisu. Odpověď na prozatímní odmítnutí musí být určena úřadu EUIPO.

Jakmile bude prozatímní odmítnutí odesláno, je další postup průzkumu stejný jako v případě přímé přihlášky OZEU. Dojde k přímé výměně informací s majitelem mezinárodního zápisu nebo s jeho zástupcem, přičemž četnost této výměny bude stanovena podle potřeby. Pojmy, které musí majitel mezinárodního zápisu vyjasnit, by se měly vždy nacházet v téže třídě jako původní znění v mezinárodním zápisu.

Pokud po opětovném přezkumu věci bude od námítky upuštěno nebo pokud majitel mezinárodního zápisu odstraní nedostatky a splní ve stanovené lhůtě případný uložený požadavek na jmenování zástupce u úřadu EUIPO, vydá úřad EUIPO přechodný status o ochranné známce organizaci WIPO, pokud nebylo vydáno žádné jiné prozatímní odmítnutí z moci úřední a pokud stále běží lhůta pro podání námítky.

K odpovědím obdržným od majitele mezinárodního zápisu nebo jeho zástupce se nebude přihlížet, nacházejí-li se oba mimo EHP.

Pokud majitel nevyhoví námitkám nebo na ně neodpoví, bude prozatímní odmítnutí potvrzeno. Jinými slovy, jestliže se prozatímní odmítnutí dotýkalo pouze některých výrobků a služeb, budou odmítnuty jen uvedené výrobky a služby, ale zbývající výrobky a služby budou přijaty. Majiteli mezinárodního zápisu budou poskytnuty dva měsíce na podání odvolání.

Jakmile nabude rozhodnutí právní moci a za předpokladu, že je odmítnutí celkové, informuje úřad EUIPO organizaci WIPO o potvrzení prozatímního odmítnutí. Je-li odmítnutí pouze částečné, bude sdělení organizaci WIPO vydáno, jakmile budou ukončena všechna ostatní řízení nebo jakmile uplyne lhůta k podání námitek, aniž by byly obdrženy jakékoli námitky (viz [bod 3.9](#) níže).

3.3.3.5 Omezený seznam výrobků a služeb s vyznačením EU

Pokud majitel žádá o vyznačení EU u omezeného seznamu výrobků a služeb, úřad EUIPO prozkoumá, zda výrobky a služby, o něž se žádá, jsou zahrnuty v hlavním seznamu výrobků a služeb mezinárodního zápisu.

Pokud omezený seznam pro EU obsahuje pojmy, které nejsou zahrnuty v hlavním seznamu výrobků a služeb mezinárodního zápisu, vydá EUIPO prozatímní odmítnutí ochrany a poskytne majiteli mezinárodního zápisu dva měsíce ode dne vydání prozatímního odmítnutí k odstranění nedostatku. Je-li to nutné, bude majitel mezinárodního zápisu v oznámení o prozatímním odmítnutí vyzván, aby v souladu s články [119](#) a [120](#) nařízení o OZEU jmenoval zástupce. Toto oznámení bude zaznamenáno do mezinárodního rejstříku, zveřejněno ve věstníku a zasláno majiteli mezinárodního zápisu. Odpověď na prozatímní odmítnutí musí být určena úřadu EUIPO.

Jakmile bude prozatímní odmítnutí odesláno, je další postup průzkumu stejný jako v případě přímé přihlášky OZEU. Dojde k přímé výměně informací s majitelem mezinárodního zápisu nebo s jeho zástupcem, přičemž četnost této výměny bude stanovena podle potřeby.

Pokud po opětovném přezkumu věci bude od námitky upuštěno nebo pokud majitel mezinárodního zápisu odstraní nedostatek a splní ve stanovené lhůtě případný uložený požadavek na jmenování zástupce u úřadu EUIPO, vydá úřad EUIPO přechodný status o ochranné známce organizaci WIPO, pokud nebylo vydáno žádné jiné prozatímní odmítnutí z moci úřední a pokud stále běží lhůta pro podání námitek. Proces mezinárodního zápisu pak bude pokračovat.

K odpovědím obdržným od majitele mezinárodního zápisu nebo jeho zástupce se nebude přihlížet, nacházejí-li se oba mimo EHP.

Jestliže majitel nevyhoví námitkám, nepřesvědčí průzkumového referenta, že jsou nepodložené, nebo na ně neodpoví, bude odmítnutí potvrzeno v rozsahu uvedeném v prozatímním odmítnutí. Jinými slovy, jestliže se prozatímní odmítnutí dotýkalo pouze některých výrobků a služeb, budou odmítnuty jen uvedené výrobky a služby, ale zbývající výrobky a služby budou přijaty. Majiteli mezinárodního zápisu budou poskytnuty dva měsíce na podání odvolání.

Jakmile nabude rozhodnutí právní moci a za předpokladu, že je odmítnutí celkové, informuje úřad EUIPO organizaci WIPO o potvrzení prozatímního odmítnutí. Je-li odmítnutí pouze částečné, bude sdělení organizaci WIPO vydáno, jakmile budou ukončena všechna ostatní řízení nebo jakmile uplyne lhůta k podání námitek, aniž by byly obdrženy jakékoli námitky (viz [bod 3.9](#) níže).

3.4 Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

[Článek 193 nařízení o OZEU](#)

[Článek 33 prováděcího nařízení o OZEU](#)

Pravidlo 18*bis* odst. 1 prováděcího řádu k Madridskému protokolu

Mezinárodní zápisy s vyznačením EU budou podrobeny průzkumu z hlediska absolutních důvodů pro zamítnutí stejně jako přímé přihlášky OZEU (viz metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 4, Absolutní důvody pro zamítnutí](#)).

Zjistí-li EUIPO, že je známka způsobilá k ochraně, a nebyla-li vydána žádná další prozatímní zamítnutí, zašle organizaci WIPO přechodný status známky a uvede, že průzkum z moci úřední byl dokončen, ale že mezinárodní zápis stále může být předmětem námitek nebo připomínek třetích osob. Toto oznámení bude zaznamenáno do mezinárodního rejstříku, zveřejněno ve věstníku a zasláno majiteli mezinárodního zápisu.

Zjistí-li EUIPO, že známka není způsobilá k ochraně, odešle prozatímní odmítnutí ochrany a poskytne majiteli dva měsíce ode dne odeslání prozatímního odmítnutí k předložení připomínek. Je-li to nutné, bude majitel mezinárodního zápisu v oznámení o prozatímním zamítnutí rovněž vyzván, aby v souladu s články [119](#) a [120](#) nařízení o OZEU jmenoval zástupce. Toto oznámení bude zaznamenáno do mezinárodního rejstříku, zveřejněno ve věstníku a zasláno majiteli mezinárodního zápisu. Odpověď na prozatímní odmítnutí musí být určena úřadu EUIPO.

Bude-li po opětovném posouzení věci od námitky upuštěno, vystaví průzkumový referent organizaci WIPO přechodný status známky za předpokladu, že nebyla vydána žádná další prozatímní odmítnutí a že lhůta k podání námitek stále trvá.

Úřad EUIPO má však stále kdykoliv před vydáním pravomocného prohlášení o udělení ochrany možnost znovu zahájit průzkum absolutních důvodů z vlastního podnětu, avšak pouze před uplynutím osmnáctiměsíční lhůty, kterou má úřad EUIPO na informování organizace WIPO o veškerých možných důvodech pro zamítnutí (viz [bod 3.1](#) výše).

Jakmile bude prozatímní odmítnutí odesláno, je další postup průzkumu stejný jako v případě přímé přihlášky OZEU. Přímé výměny informací s majitelem nebo jeho zástupce se uskuteční podle potřeby.

K odpovědím obdržným od majitele mezinárodního zápisu nebo jeho zástupce se nebude přihlížet, nacházejí-li se oba mimo EHP.

Jestliže majitel nevyhoví námitkám, nepřesvědčí průzkumového referenta, že jsou nepodložené, nebo na ně neodpoví, bude zamítnutí potvrzeno. Jinými slovy, jestliže se prozatímní odmítnutí dotýkalo pouze některých výrobků a služeb, budou odmítnuty jen uvedené výrobky a služby, ale zbývající výrobky a služby budou přijaty. Majiteli mezinárodního zápisu budou poskytnuty dva měsíce na podání odvolání.

Jakmile nabude rozhodnutí právní moci a za předpokladu, že je odmítnutí celkové, informuje úřad EUIPO organizaci WIPO o potvrzení prozatímního odmítnutí. Jsou-li absolutní důvody pro zamítnutí pouze částečné, bude sdělení organizaci WIPO vydáno, jakmile budou ukončena všechna ostatní řízení nebo jakmile uplyne lhůta k podání námitek, aniž by byly obdrženy jakékoli námitky (viz [bod 3.9](#) níže).

3.5 Vyjádření třetích stran

[Článek 45](#) a [čl. 193 odst. 7](#) nařízení o OZEU

Vyjádření třetích stran lze právoplatně podat k úřadu EUIPO od data doručení mezinárodního zápisu úřadu EUIPO nejpozději do konce lhůty k podání námitek a v případě podání námitek do jejich vyřízení, nejpozději však do uplynutí 18měsíční lhůty, kterou úřad EUIPO má, aby organizaci WIPO informoval o všech možných důvodech pro zamítnutí (viz [bod 3.1](#) výše).

Budou-li vyjádření třetích stran obdržena dříve, než EUIPO sdělí výsledek průzkumu absolutních důvodů organizaci WIPO, a bude-li EUIPO považovat vyjádření za důvodná, bude vydáno prozatímní odmítnutí.

Budou-li vyjádření třetích stran obdržena po vydání prozatímního odmítnutí z absolutních důvodů v souvislosti s jinými výrobky a službami, než kterých se týkají vyjádření, a bude-li EUIPO považovat vyjádření za důvodná, bude vydáno další prozatímní odmítnutí.

Budou-li vyjádření třetích stran obdržena po vystavení přechodného statusu známky a bude-li je EUIPO považovat za důvodná, bude vydáno prozatímní odmítnutí týkající se vyjádření třetích stran. Vyjádření budou připojena k prozatímnímu odmítnutí.

Další postup průzkumu je totožný s postupem popsáním v metodických pokynech, [části B, Průzkum, oddíle 1, Řízení, bod 3.1](#).

Bude-li EUIPO považovat vyjádření za nedůvodná, budou jednoduše předána přihlašovatel, aniž by byla organizace WIPO informována.

3.6 Námitky

[Článek 196 nařízení o OZEU](#)

Články [77](#) a [78](#) přeneseného nařízení o OZEU

3.6.1 Načasování

Námitky lze proti mezinárodnímu zápisu podat mezi prvním a čtvrtým měsícem ode dne prvního opětovného zveřejnění. Například dojde-li k prvnímu opětovnému zveřejnění dne 15/02/2017, lhůta k podávání námitek začne běžet dne 15/03/2017 a skončí dne 15/06/2017.

Lhůta k podávání námitek je pevně stanovena a nezávisí na výsledku řízení o absolutních důvodech. Nicméně začátek lhůty k podávání námitek závisí na výsledku průzkumu z moci úřední, neboť námitkové řízení lze pozastavit, je-li vydáno odmítnutí z moci úřední v souvislosti s týmiž výrobky a službami.

Námitky podané po opětovném zveřejnění mezinárodního zápisu, avšak dříve, než začne běžet lhůta k podávání námitek, budou odloženy a budou se považovat za podané první den lhůty k podávání námitek. Jsou-li námitky před tímto dnem vzaty zpět, je námitkový poplatek vrácen.

3.6.2 Potvrzení a informování majitele mezinárodního zápisu

[Článek 4](#) a [čl. 77 odst. 3 přeneseného nařízení o OZEU](#)

Úřad EUIPO vystaví namítajícímu potvrzení. Budou-li námitky doručeny před začátkem lhůty k podávání námitek, bude namítajícímu zaslán dopis, jenž jej informuje, že námitky budou považovány za obdržené k prvnímu dni lhůty k podávání námitek a že do té doby budou námitky odloženy.

Úřad EUIPO rovněž informuje vlastníka mezinárodního zápisu nebo zástupce u organizace WIPO (pokud vlastník jmenoval zástupce u organizace WIPO a úřad EUIPO má dostatečné kontaktní údaje) o podání námitek a o jejím čísle, a to i v případě, že se místo podnikání nachází mimo EHP.

3.6.3 Poplatky

[Článek 99](#) a [čl. 196 odst. 2](#) nařízení o OZEU

Námítky nebudou považovány za řádně podané, dokud nebude zaplacen poplatek za podání námitek. Nelze-li ve lhůtě k podání námitek prokázat úhradu poplatku, nebudou se námítky považovat za podané..

Jestliže namítající s tímto nálezem nesouhlasí, má právo požádat o formální rozhodnutí o ztrátě práv. Rozhodne-li se EUIPO zjištění potvrdit, budou o tom informováni oba účastníci. Jestliže namítající proti tomuto rozhodnutí odvolá, vydá EUIPO organizaci WIPO prozatímní odmítnutí, byť neúplné, výhradně za účelem dodržení 18měsíční lhůty. Nabude-li rozhodnutí právní moci, bude prozatímní odmítnutí zrušeno. V opačném případě začne námitkové řízení obvyklým způsobem.

3.6.4 Kontrola přípustnosti

[Čl. 119 odst. 2](#) nařízení o OZEU

Články [5](#) a [78](#) přeneseného nařízení o OZEU

EUIPO posoudí, zda jsou námítky přípustné a zda obsahují náležitosti vyžadované organizací WIPO.

Budou-li námítky považovány za nepřipustné, informuje o tom EUIPO majitele mezinárodního zápisu a organizaci WIPO nebude zasláno žádné prozatímní odmítnutí na základě námitek.

Úplné podrobnosti o námitkovém řízení naleznete v Metodických pokynech, [části C, Námítky, oddíl 1, Námitková řízení](#).

3.6.5 Jazyk řízení

[Čl. 146 odst. 6](#) nařízení o OZEU

[Článek 3](#) prováděcího nařízení o OZEU

Námítky (stejně jako žádosti o výmaz) musí být podány v jazyce mezinárodního zápisu (první jazyk) nebo v druhém jazyce, který je majitel mezinárodního zápisu povinen uvést při vyznačení EU. Namítající si může za jazyk námitkového řízení zvolit kterýkoliv z těchto dvou jazyků. Námítky lze také podat v jakémkoli z ostatních tří jazyků úřadu EUIPO za předpokladu, že do jednoho měsíce je předložen překlad do jazyka řízení.

Úřad EUIPO použije:

- jazyk námitkového řízení zvolený namítajícím ve všech sděleních doručených přímo účastníkům,
- jazyk, ve kterém organizace WIPO mezinárodní zápis zapsala (první jazyk) ve veškeré komunikaci s organizací WIPO, např. v prozatímním odmítnutí.

3.6.6 Zastoupení majitele mezinárodního zápisu

3.6.6.1 Potvrzení o obdržení námitek

[Článek 4 přeneseného nařízení o OZEU](#)

V příslušných případech informuje EUIPO zástupce u organizace WIPO v potvrzení o obdržení námitek o tom, že jestliže do jednoho měsíce od obdržení sdělení nejmenuje zástupce, který vyhovuje požadavkům stanoveným v [čl. 119 odst. 3](#) nebo v článku [120](#) nařízení o OZEU, sdělí mu EUIPO formální požadavek jmenovat zástupce společně s lhůtami pro podání námitek, jakmile budou námitky shledány přípustnými.

Má-li majitel mezinárodního zápisu zástupce u organizace WIPO **v rámci EEA**, který není uveden v databázi zástupců vedené úřadem EUIPO, EUIPO tohoto zástupce informuje, že přeje-li si zastupovat majitele mezinárodního zápisu u úřadu EUIPO, musí specifikovat, na čem se zakládá jeho oprávnění (tj. zda je advokátem nebo kvalifikovaným zástupcem ve smyslu [čl. 120 odst. 1 písm. a\) či b\) nařízení o OZEU](#) nebo zaměstnancem-zástupcem ve smyslu [čl. 119 odst. 3 nařízení o OZEU](#)) (viz Metodické pokyny, [část A, Obecná pravidla, oddíl 5, Kvalifikované zastupování](#)).

3.6.6.2 Oznámení zahájení námitkového řízení

[Čl. 6 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#)

Jestliže byly námitky shledány přípustnými a jestliže navzdory výzvě podle [bodu 3.6.6.1](#) výše majitel mezinárodního zápisu nejmenuje zástupce z EU před oznámením přípustnosti námitek, bude další zpracování spisu záviset na tom, zda je **majitel mezinárodního zápisu** povinen nechat se zastupovat u úřadu EUIPO podle [čl. 119 odst. 2 nařízení o OZEU](#), či nikoli.

- **Není-li** majitel mezinárodního zápisu povinen nechat se zastupovat u úřadu EUIPO, bude řízení pokračovat přímo s majitelem mezinárodního zápisu, tzn. že majiteli mezinárodního zápisu bude zasláno oznámení o přípustnosti námitek a lhůty stanovené k odůvodnění.
- **Je-li** majitel mezinárodního zápisu povinen nechat se zastupovat u úřadu EUIPO, bude uvědomen o přípustnosti námitek a formálně požádán o jmenování zástupce do dvou měsíců od obdržení sdělení ([čl. 77 odst. 4 přeneseného nařízení o OZEU](#)); v opačném případě bude mezinárodní zápis odmítnut, proti čemuž bude možné se odvolat. Jakmile nabude rozhodnutí právní moci, bude námitkové řízení uzavřeno

a bude informována organizace WIPO. Na rozdělení nákladů se použijí obvyklá pravidla. To znamená, že nebude přijato rozhodnutí o nákladech a poplatcích za podání námitek nebude vrácen.

3.6.7 Prozatímní odmítnutí (na základě relativních důvodů)

[Článek 78 přeneseného nařízení o OZEU](#)

Čl. 5 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 písm. a) a b) Madridského protokolu

Pravidlo 17 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. v) prováděcího řádu k Madridskému protokolu

Každá námitka považovaná za podanou a přípustnou povede k zaslání oznámení o prozatímním odmítnutí ochrany organizaci WIPO na základě nevyřízených námitek. Organizace WIPO bude informována o každé přípustné námitce řádně podané ve lhůtě k podání námitek prostřednictvím samostatného prozatímního odmítnutí pro každou námitku.

Prozatímní odmítnutí může být částečné nebo úplné. Bude obsahovat údaje o uplatňovaných starších právech, včetně jejich vyobrazení, příslušný seznam výrobků a služeb, na nichž je námitka založena, a v případě částečného odmítnutí seznam výrobků a služeb, proti nimž námitka směřuje.

Namítající musí poskytnout seznam výrobků a služeb, na němž jsou námitky založeny, v jazyce námitkového řízení. Úřad EUIPO zašle tento seznam organizaci WIPO v daném jazyce a nepřeloží jej do jazyka, ve kterém byl zapsán mezinárodní zápis.

Toto oznámení bude zaznamenáno do mezinárodního rejstříku, zveřejněno ve věstníku a zasláno majiteli mezinárodního zápisu. Lhůta pro zahájení řízení bude stanovena v přímém oznámení doručeném současně účastníkům úřadem EUIPO jako v případě běžné OZEU.

3.6.8 Pozastavení námitkového řízení v případě, že bylo vydáno prozatímní odmítnutí z moci úřední

Čl. [6 odst. 2](#) a [čl. 77 odst. 5](#) přeneseného nařízení o OZEU

Pokud byla námitka podána až poté, co úřad EUIPO již vydal jedno nebo více prozatímních odmítnutí pro tytéž výrobky a služby, informuje úřad EUIPO organizaci WIPO o prozatímním odmítnutí na základě námitky a sdělí účastníkům, že ode dne odeslání sdělení je námitkové řízení pozastaveno do přijetí pravomocného rozhodnutí ohledně odmítnutí z moci úřední.

Vede-li prozatímní odmítnutí z moci úřední k pravomocnému odmítnutí ochrany pro všechny výrobky a služby nebo pro výrobky a služby napadené námitkami,

je námitkové řízení uzavřeno bez vydání rozhodnutí a vrácen poplatek za podání námitek.

Jestliže odmítnutí z moci úřední není/nejsou potvrzeno/potvrzena nebo je/jsou potvrzeno/potvrzena pouze částečně, pokračuje námitkové řízení pro zbývající výrobky a služby.

3.7 Výmaz mezinárodního zápisu nebo vzdání se vyznačení EU

Jestliže v souvislosti s prozatímním odmítnutím z moci úřední nebo z relativních důvodů požádá majitel o výmaz mezinárodního zápisu z mezinárodního rejstříku či se vzdá vyznačení EU, je spis po doručení oznámení od organizace WIPO uzavřen. Proto důrazně doporučujeme, aby majitel informoval úřad současně s předložením žádosti organizaci WIPO. Úřad pak pozastaví řízení o odmítnutí, dokud neobdrží oznámení o výmazu nebo vzdání se vyznačení od organizace WIPO.

Dojde-li k tomu před zahájením kontradiktorní části námitkového řízení, je namítající straně vrácen poplatek za podání námitek, neboť se tato situace rovná zpětvzetí přihlášky OZEU. Majitel mezinárodního zápisu musí tyto návrhy předložit organizaci WIPO (nebo prostřednictvím úřadu původu) pomocí úředního formuláře (MM7/MM8). EUIPO nemůže jednat jako zprostředkovatel a tyto návrhy organizaci WIPO nepředá.

Má se však za to, že se výmaz mezinárodního zápisu na návrh úřadu původu (kvůli „centrálnímu útoku“ během pětiletého období závislosti) rovná zamítnutí přihlášky OZEU v souběžném řízení podle [čl. 6 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#). V tomto případě se poplatek za podání námitek nevrací.

3.8 Omezení seznamu výrobků a služeb

Čl. 9*bis* bod iii) Madridského protokolu

Pravidlo 25 prováděcího řádu k Madridskému protokolu

Neexistuje-li žádné nevyřízené prozatímní odmítnutí, mohou být všechna omezení podávána pouze prostřednictvím organizace WIPO. Totéž platí i pro omezení podaná během řízení o prohlášení neplatnosti či během řízení o zrušení. Organizace WIPO zaznamená omezení a zašle je úřadu EUIPO k průzkumu.

V návaznosti na prozatímní odmítnutí lze omezení podat prostřednictvím organizace WIPO nebo přímo u úřadu EUIPO.

Majitel mezinárodního zápisu by měl informovat úřad, jakmile předloží žádost o omezení (MM6/MM8) organizaci WIPO. Řízení o odmítnutí bude poté pozastaveno do přijetí oznámení o omezení od organizace WIPO (tj. do zapsání omezení do rejstříku organizace WIPO). Pokud omezení umožňuje vzdát se námítka, oznámí úřad EUIPO organizaci WIPO zpětvzetí prozatímního odmítnutí.

Pokud se v návaznosti na prozatímní odmítnutí majitel mezinárodního zápisu rozhodne omezit seznam výrobků a služeb podáním žádosti o omezení u úřadu EUIPO, a nikoli prostřednictvím organizace WIPO, úřad EUIPO prozatímní odmítnutí pouze potvrdí. Do rejstříku organizace WIPO se tudíž promítne částečné odmítnutí, nikoli omezení jako takové.

Omezení budou ve všech případech prozkoumána úřadem EUIPO stejně jako omezení nebo částečná vzdání se OZEU nebo přihlášky OZEU (viz metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 3, Třídění](#) a [část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 1, Změny v zápisu](#)). Jestliže bylo omezení předloženo prostřednictvím organizace WIPO a úřad EUIPO jej považuje za nepřijatelné, bude podle pravidla 27 odst. 5 prováděcího řádu k Madridskému protokolu vydáno prohlášení, že omezení nemá na území EU účinek. Není možné provést přezkum tohoto prohlášení ani proti němu podat odvolání.

Žádost o omezení musí být podána prostřednictvím organizace WIPO ve všech případech, kdy si majitel mezinárodního zápisu přeje požádat o převod (konverzi).

Částečné výmazy na žádost úřadu původu (v souvislosti s „centrálním útokem“ během pětiletého období závislosti) zaznamená EUIPO tak, jak jsou.

Je-li omezení předloženo před zahájením kontradiktorní části námitkového řízení a umožňuje-li ukončit námitkové řízení, je namítajícímu vrácen poplatek za podání námitek.

3.9 Potvrzení nebo zpětvzetí prozatímního odmítnutí a vystavení prohlášení o udělení ochrany

[Čl. 33 odst. 2 prováděcího nařízení o OZEU](#)

[Čl. 78 odst. 5](#) a [čl. 79 odst. 1](#) přeneseného nařízení o OZEU

Pravidlo 18ter odst. 1–3 prováděcího řádu k Madridskému protokolu

Bylo-li organizaci WIPO zasláno jedno nebo několik oznámení o prozatímním odmítnutí, musí EUIPO provést kteroukoliv z následujících možností, jakmile budou všechna řízení ukončena a všechna rozhodnutí nabudou právní moci:

- potvrdit organizaci WIPO prozatímní odmítnutí,
- zaslat organizaci WIPO prohlášení o udělení ochrany, které uvádí, že prozatímní odmítnutí jsou částečně nebo v plném rozsahu vzata zpět. Prohlášení o udělení ochrany musí specifikovat, pro které výrobky a služby je známka přijata.

Jestliže do uplynutí lhůty k podání námitek nebyl mezinárodní zápis předmětem žádného prozatímního odmítnutí, zašle EUIPO organizaci WIPO prohlášení o udělení ochrany pro všechny výrobky a služby.

Prohlášení o udělení ochrany musí uvést datum, kdy byl mezinárodní zápis opětovně zveřejněn v části M.3 věstníku OZEU.

EUIPO pro mezinárodní zápisy nevystaví osvědčení o zápisu.

3.10 Druhé opětovné zveřejnění

Čl. [189 odst. 2 a 3](#) a čl. [190 odst. 2](#) a [článek 203 nařízení o OZEU](#)

Ke druhému opětovnému zveřejnění úřadem EUIPO dojde, je-li po ukončení všech řízení mezinárodní zápis (alespoň částečně) v EU chráněn.

Datum druhého opětovného zveřejnění bude počátečním okamžikem pětiletého období užívání a datem, od kterého lze zápis uplatnit proti porušovateli.

Od data druhého opětovného zveřejnění má mezinárodní přihláška tytéž účinky jako zapsaná OZEU. Tyto účinky tedy mohou vstoupit v platnost před uplynutím 18měsíční lhůty.

V části M.3.1 věstníku OZEU budou zveřejněny pouze tyto údaje:

111 číslo mezinárodního zápisu,

460 případně datum zveřejnění ve věstníku,

400 datum (data), číslo (čísla) a strana (strany) předchozího (předchozích) zveřejnění ve věstníku OZEU,

450 datum zveřejnění mezinárodního zápisu nebo následného vyznačení ve věstníku OZEU.

3.11 Převod vyznačení EU

[Článek 201 nařízení o OZEU](#)

Mezinárodní zápis představuje pro správní účely jeden zápis, neboť se jedná o jeden zápis v mezinárodním rejstříku. V praxi je to však řada národních (regionálních) známek, pokud jde o hmotněprávní účinky, a ochranná známka jako předmět vlastnictví. Pokud jde o propojení se základní ochrannou známkou, musí být mezinárodní zápis původně sice na jméno vlastníka základní ochranné známky, poté však může být převeden nezávisle na základní ochranné známce.

„Převod mezinárodního zápisu“ ve skutečnosti není nic víc než převod známky s účinkem pro jednu, několik nebo všechny vyznačené smluvní strany a pro všechny nebo některé výrobky a služby. Jinými slovy, rovná se převodu odpovídajícího počtu národních (regionálních) známek.

Převody nelze předkládat úřadu EUIPO zastávajícímu funkci vyznačeného úřadu přímo. Musejí být předloženy organizaci WIPO nebo prostřednictvím úřadu smluvní strany majitele pomocí formuláře MM5 organizace WIPO. Jakmile bude změna vlastnictví vyznačení EU organizací WIPO zaznamenána, bude oznámena úřadu EUIPO a automaticky zapracována do jeho databáze.

Jakožto vyznačený úřad neprovádí EUIPO v souvislosti s převodem žádný průzkum. Ustanovení pravidla 27 odst. 4 prováděcího řádu k Madridskému protokolu umožňuje určenému úřadu organizaci WIPO oznámit, že pokud jde o jeho určení, nemá změna vlastnictví žádný účinek. Úřad EUIPO však toto ustanovení nepoužívá, neboť není oprávněn opětovně posuzovat, zda byla změna v mezinárodním rejstříku založena na důkazu o převodu.

3.12 Neplatnost, zrušení a protinávrhy

Články [58 až 60](#), [čl. 189 odst. 2](#) a [čl. 190 odst. 2](#) a články [198](#) a [203](#) nařízení o OZEU

[Článek 34 prováděcího nařízení o OZEU](#)

Účinky mezinárodního zápisu s vyznačením EU mohou být prohlášeny za neplatné. Návrh na prohlášení neplatnosti účinků mezinárodního zápisu s vyznačením EU odpovídá v terminologii OZEU návrhu na zrušení nebo na prohlášení neplatnosti.

Pro podání návrhu na zrušení / prohlášení neplatnosti neexistují žádné lhůty, s následujícími výjimkami.

- Návrh na prohlášení neplatnosti mezinárodního zápisu s vyznačením EU je přípustný pouze tehdy, bylo-li vyznačení pravomocně schváleno úřadem EUIPO, konkrétně tehdy, pokud úřad zaslal prohlášení o udělení ochrany.
- Návrh na zrušení na základě neužívání mezinárodního zápisu s vyznačením EU je přípustný pouze tehdy, jestliže k datu podání návrhu bylo pravomocně schválení mezinárodního zápisu opětovně zveřejněno úřadem EUIPO alespoň před pěti lety (viz [článek 203 nařízení o OZEU](#), který uvádí, že se datum zápisu nahrazuje datem zveřejnění podle [čl. 190 odst. 2 nařízení o OZEU](#) za účelem určení data, od něhož musí být ochranná známka, která je předmětem mezinárodního zápisu s vyznačením EU, řádně užívána v Evropské unii).

Úřad EUIPO návrh posoudí, jako by byl namířen proti přímé OZEU (viz metodické pokyny, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti](#)).

Bude-li mezinárodní zápis s vyznačením EU v celém nebo částečném rozsahu prohlášen za neplatný / zrušen na základě pravomocného rozhodnutí či protinávrhu, uvědomí úřad EUIPO organizaci WIPO podle čl. 5 odst. 6 Madridského protokolu a pravidla 19 prováděcího řádu k Madridskému protokolu. Organizace WIPO zneplatnění/zrušení zaznamená a zveřejní ve věstníku.

4 Převod (konverze), přeměna, nahrazení

4.1 Úvodní poznámky

Převod (konverze) nebo přeměna

Obojí se použije, pozbude-li mezinárodní zápis s vyznačením EU účinku, ale z různých důvodů.

- Pokud je mezinárodní zápis s vyznačením EU úřadem EUIPO pravomocně odmítnut nebo pozbude účinku z důvodů nezávislých na základní ochranné známce, je možný pouze **převod** (konverze). Převod (konverze) je možný v předepsané lhůtě, i když byl mezinárodní zápis mezitím vymazán z mezinárodního rejstříku na návrh úřadu původu, tj. prostřednictvím „centrálního útoku“.
- Pozbude-li mezinárodní zápis účinku, protože původní známka byla během pětiletého období závislosti cílem „centrálního útoku“, je možná přeměna na přímou přihlášku OZEU. Přeměna není možná, pokud byl mezinárodní zápis vymazán na návrh majitele nebo se majitel v částečném či celém rozsahu zřekl vyznačení EU. Vyznačení EU musí být stále účinné, je-li požadována přeměna, tzn. že nesmí být úřadem EUIPO pravomocně odmítnuto; jinak nebude možné nic přeměnit a jedinou možností bude převod vyznačení.

4.2 Převod (konverze)

Články [139 až 141](#) a [202](#) nařízení o OZEU

Pravidlo 24 odst. 2 písm. a) bod iii.) společného prováděcího řádu

Zákonná možnost převodu (konverze) ⁹⁰ má svůj původ v systému OZEU, který byl přizpůsoben tak, aby bylo možné vyznačení EU v mezinárodním zápisu převést na přihlášku národní ochranné známky přesně jako u přímé OZEU. Systém OZEU a madridský systém byly také přizpůsobeny tak, aby umožňovaly převod na vyznačení členských států zúčastněných na madridském systému (známý jako opting back). Malta není stranou madridského systému.

V tomto druhém uvedeném případě se žádost o následné vyznačení členského státu (států) zasílá organizaci WIPO. Tento typ následného vyznačení je jediný, kdy se žádost nepodává úřadu původu ani přímo organizaci WIPO, ale prostřednictvím vyznačeného úřadu.

Veškeré podrobnosti o převodu (konverzi) naleznete v metodických pokynech, [části E, Operace prováděné v rejstříku, oddíle 2, Převod \(konverze\)](#).

⁹⁰ V angličtině se výraz „conversion“ (převod) používá k označení specifického právního ustanovení systému OZEU ([článek 139 a násl. nařízení o OZEU](#)), zatímco „transformation“ (přeměna) k popisu ustanovení článku 9quinquies Madridského protokolu. V jiných jazycích se používá pouze jeden výraz k označení těchto dvou právních ustanovení (např. ve španělštině „transformación“). Abychom předešli záměně, může být anglické slovo „conversion“ použito v uvozovkách, například když se španělské slovo „transformación“ použije ve smyslu [článku 139 nařízení o OZEU](#).

4.3 Přeměna

[Čl. 111 odst. 2 písm. p\)](#) a [článek 204 nařízení o OZEU](#)

[Článek 36 prováděcího nařízení o OZEU](#)

Čl. 6 odst. 3 a článek 9^{quinqies} Madridského protokolu

4.3.1 Předběžné poznámky

Přeměna má svůj původ výhradně v Madridském protokolu. Byla zavedena, aby zmírnila důsledky pětiletého období závislosti, které již bylo zavedeno Madridskou dohodou. Pokud bude mezinárodní zápis v celém nebo částečném rozsahu vymazán, protože základní ochranná známka pozbyla účinku, a majitel podá přihlášku téže známky a týchž výrobků a služeb jako u vymazaného zápisu k úřadu jakékoli smluvní strany, pro kterou měl mezinárodní zápis účinek, bude se k uvedené přihlášce přistupovat, jako by byla podána k datu mezinárodního zápisu, nebo pokud byly smluvní strany vyznačeny následně, k datu následného vyznačení. Požívá také případně téhož práva přednosti.

Toto podání se neřídí Madridským protokolem ani organizace WIPO není žádným způsobem zapojena. Na rozdíl od převodu (konverze) není přeměna vyznačení EU na národní přihlášky možná. Také nelze přeměnit vyznačení EU na vyznačení jednotlivých členských států. Byla-li vyznačena EU, má mezinárodní zápis účinek v EU, a nikoli v jednotlivých členských státech jako takových.

Vyznačení EU musí být stále účinné, je-li požadována přeměna, tzn. že nesmí být úřadem EUIPO pravomocně odmítnuto; jinak nebude možné nic přeměnit a jedinou možností bude převod vyznačení.

4.3.2 Princip a účinky

[Článek 32 nařízení o OZEU](#)

Po **výmazu mezinárodního zápisu s vyznačením EU v celém nebo částečném rozsahu na návrh úřadu původu** podle článku 9^{quinqies} Madridského protokolu (tj. po „centrálním útoku“ během pětiletého období závislosti) může majitel podat „přímou“ přihlášku OZEU pro tutéž známku a téže výrobky a služby jako u vymazané známky.

K přihlášce vyplývající z přeměny bude EUIPO přistupovat, jako by byla podána k datu původního mezinárodního zápisu, nebo pokud byla EU vyznačena následně po mezinárodním zápisu, k datu následného vyznačení. Požívá také případně téhož práva přednosti.

Datum mezinárodního zápisu nebo následného vyznačení se nestane datem podání přihlášky ochranné známky Evropské unie. [Článek 32 nařízení o OZEU](#), který se použije *mutatis mutandis*, stanoví jasné podmínky pro přiznání data podání přihlášky, pokud byl také do jednoho měsíce zaplacen přihlašovací poplatek. Datum mezinárodního zápisu nebo následného vyznačení však bude datem, které určuje „účinek staršího práva“ OZEU pro účely rešerší práv přednosti, námitek atd.

Na rozdíl od uplatnění práva přednosti a seniority ([čl. 41 odst. 8 nařízení o OZEU](#)) nelze mít „rozdělené“ nebo „částečné“ datum, kdy je jedno datum pouze pro výrobky obsažené v mezinárodním zápisu a datum podání přihlášky ochranné známky Evropské unie je příslušným datem pro další výrobky a služby. Článek 9 *quinquies* Madridského protokolu ani [článek 204 nařízení o OZEU](#) nezvažují žádný takový účinek částečné přeměny.

Obnova začíná k datu podání přihlášky přeměněné OZEU.

4.3.3 Postup

Podmínky pro uplatnění práva na přeměnu podle článku 9 *quinquies* Madridského protokolu:

- přihláška musí být podána ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byl mezinárodní zápis v celém nebo částečném rozsahu vymazán, a
- na výrobky a služby uvedené v následné přihlášce se bude ve skutečnosti vztahovat seznam výrobků a služeb, jako ten s vyznačením EU.

Úřad zamítne každou přihlášku OZEU vyplývající z přeměny mezinárodního zápisu, jež je podána předčasně, tj. před zápisem výmazu mezinárodního zápisu organizací WIPO.

Přihlašovatel musí toto právo uplatnit v příslušném oddíle uvedeném ve formuláři přihlášky OZEU. Musejí být uvedeny tyto údaje:

1. číslo mezinárodního zápisu, který byl vymazán v celém nebo částečném rozsahu;
2. datum, kdy byl mezinárodní zápis organizací WIPO vymazán v celém nebo částečném rozsahu;
3. datum mezinárodního zápisu podle čl. 3 odst. 4 Madridského protokolu nebo datum územního rozšíření na území EU provedeného následně po uskutečnění mezinárodního zápisu podle čl. 3ter odst. 2 Madridského protokolu;
4. případně datum vzniku práva přednosti uplatněného v mezinárodním zápisu.

Úřad EUIPO vyzve přihlašovatele k odstranění veškerých zjištěných nedostatků ve lhůtě dvou měsíců.

Nebudou-li nedostatky odstraněny, právo na den mezinárodního zápisu nebo územního rozšíření a případně vzniku práva přednosti mezinárodního zápisu zanikne. Jinými slovy, pokud bude přeměna pravomocně zamítnuta, bude přihláška OZEU posuzována jako „běžná“ přihláška.

4.3.4 Průzkum

4.3.4.1 Žádost o přeměnu mezinárodního zápisu s vyznačením EU, pokud nebyly zveřejněny žádné údaje

Týká-li se žádost o přeměnu mezinárodního zápisu s vyznačením EU, pro který nebyly zveřejněny údaje podle [čl. 190 odst. 2 nařízení o OZEU](#) (jinými slovy, který nebyl úřadem EUIPO pravomocně schválen), bude se k přihlášce OZEU, jež bude výsledkem přeměny, přistupovat jako k běžné přihlášce OZEU; bude prozkoumána z hlediska zařídění, formálních náležitostí a absolutních důvodů a zveřejněna pro účely námitek. Nic v nařízeních nepovoluje úřadu EUIPO vynechat proces průzkumu.

Jelikož však se v tomto případě předpokládá, že již existoval mezinárodní zápis s vyznačením EU, může EUIPO využít třídění seznamu výrobků a služeb vymazaného mezinárodního zápisu (v rozsahu, v jakém je v souladu s pravidly úřadu EUIPO).

OZEU bude pro účely námitek zveřejněna v části A věstníku OZEU s další kolonkou s kódem INID 646, ve které jsou uvedeny údaje o přeměně. Zbytek postupu bude stejný jako u běžné přihlášky OZEU, včetně případů, kdy proti mezinárodnímu zápisu s vyznačením EU již bylo zahájeno námitkové řízení, které nedospělo do fáze pravomocného rozhodnutí. V tomto případě by předchozí námitkové řízení bylo ukončeno a musely by být podány nové námitky.

4.3.4.2 Žádost o přeměnu mezinárodního zápisu s vyznačením EU, pokud byly zveřejněny údaje

Týká-li se žádost o přeměnu mezinárodního zápisu s vyznačením EU, pro který již byly zveřejněny údaje podle [čl. 190 odst. 2 nařízení o OZEU](#), jsou průzkum a námitková fáze vynechány (články [42 až 47](#) nařízení o OZEU).

Nicméně seznam výrobků a služeb bude muset být přeložen do všech jazyků. OZEU pak bude zveřejněna v části B.2 věstníku OZEU s překlady a dalším kódem INID 646 a okamžitě bude vystaveno osvědčení o zápisu.

Podle [čl. 204 odst. 2 nařízení o OZEU](#) v případě přeměny mezinárodního zápisu poté, co byl podruhé zveřejněn, budou i nadále pro zapsanou OZEU platit plná práva vyplývající z mezinárodního zápisu s vyznačením EU bez přerušení, což znamená, že zapsaná OZEU bude pro účely určení „starší ochranné známky“ ve smyslu článku [8](#) a [9](#) nařízení o OZEU mít prospěch ze dne podání (nebo dne vzniku práva přednosti) nebo dne následného vyznačení.

Podle [článku 182 nařízení o OZEU](#) platí, že nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, použijí se ustanovení nařízení o OZEU a akty přijaté podle tohoto nařízení *mutatis mutandis* na mezinárodní zápisy s vyznačením EU. To zahrnuje mimo jiné [čl. 18 odst. 1 nařízení o OZEU](#), který ukládá vlastníkům OZEU povinnost užívat ochrannou známku v období pěti let od zápisu. Podle [článku 203 nařízení o OZEU](#) je den druhého opětovného zveřejnění mezinárodního zápisu považován za den pro výpočet odkladné

lhůty. Důvodem této pětileté odkladné lhůty je poskytnout vlastníkově ochranné známky období pěti let od zápisu na to, aby se připravil na užívání této ochranné známky. Jelikož není situace mezinárodního zápisu s vyznačením EU, který byl přeměněn do zápisu OZEU, po svém druhém opětovném zveřejnění nijak odlišná od situace zápisu OZEU podané přímo u úřadu EUIPO, není důvod ani pro odlišné zpracovávání.

Kromě toho z hlediska rovnosti platí pro vlastníka ochranné známky, který bez přerušení požívá plná práva spojená s ochranou poskytnutou ochrannými známkami, rovněž příslušné povinnosti stanovené právními předpisy, včetně mimo jiné povinnosti užívat dotčenou ochrannou známku.

Přeměna mezinárodního zápisu s vyznačením EU po druhém opětovném zveřejnění tudíž nemá žádný dopad na výpočet odkladné lhůty, která začíná plynout podle ustanovení [článku 203 nařízení o OZEU](#) od druhého opětovného zveřejnění, konkrétně pak ode dne druhého opětovného zveřejnění původního vyznačení EU v části M.3 věstníku OZEU.

4.3.5 Přeměna a seniorita

Byla-li seniorita schválena úřadem EUIPO a zapsána organizací WIPO do spisu přeměněného mezinárodního zápisu s vyznačením EU, není zapotřebí u OZEU, která je výsledkem přeměny, senioritu opět uplatnit. To není v [článku 36 prováděcího nařízení o OZEU](#) výslovně uvedeno (v písmenu d) je uvedeno pouze právo přednosti), ale obdobně to platí i pro senioritu vzhledem k tomu, že:

- úřad EUIPO nároky již schválil a organizace WIPO je zveřejnila,
- kdyby majitel nechal mezitím starší známky zaniknout, nemohl by uplatnit u úřadu EUIPO nové nároky (jednou z podmínek platné seniority je, že starší právo je v době uplatnění zapsané i platné).

4.3.6 Poplatky

Neexistuje žádný zvláštní poplatek „za přeměnu“. Přihláška OZEU, která je výsledkem přeměny mezinárodního zápisu s vyznačením EU, podléhá týmž poplatkům jako jakákoli jiná přihláška OZEU.

Základní poplatek za přihlášku OZEU musí být úřadu EUIPO uhrazen do jednoho měsíce od podání přihlášky OZEU s žádostí o přeměnu, aby tak žádost splňovala požadavky [článku 32 nařízení o OZEU](#) a čl. 9 *quinquies* bodu iii) Madridského protokolu a přeměna mohla být přijata. Například končí-li tříměsíční lhůta pro přeměnu dne 01. 04. 2012 a je-li žádost o přeměnu na přihlášku OZEU podána dne 30. 03. 2012, končí lhůta pro uhrazení základního poplatku dne 30. 04. 2012. Bude-li platba uskutečněna po uvedeném datu, nejsou podmínky pro přeměnu splněny, právo spojené s přeměnou zanikne a datem podání přiřazeným přihlášce OZEU bude datum úhrady.

4.4 Nahrazení

[Čl. 111 odst. 3 písm. t\)](#) a [článek 197 nařízení o OZEU](#)

Článek 4*bis* Madridského protokolu

Pravidlo 21 prováděcího řádu k Madridskému protokolu

4.4.1 Předběžné poznámky

Nahrazení má svůj původ v Madridské dohodě a Madridském protokolu. Za určitých podmínek se považuje známka zapsaná u úřadu smluvní strany za nahrazenou mezinárodním zápisem téže známky, aniž jsou dotčena již nabytá práva (starší datum). Znění čl. 4*bis* odst. 1 Madridského protokolu zřetelně stanoví, že se nahrazení pokládá za uskutečněné automaticky, aniž by majitel musel cokoli učinit a aniž by nahrazení muselo být zaznamenáno. Nicméně lze úřad EUIPO požádat, aby nahrazení zaznamenal do svého rejstříku (pravidlo 21 společného prováděcího řádu). Účelem tohoto postupu je zajistit, aby třetím stranám byly poskytnuty příslušné informace o nahrazení ve vnitrostátních nebo regionálních rejstřících i v mezinárodním rejstříku. Jinými slovy, není povinné nechat nahrazení zapsat, aby mohlo být uplatněno, ale může to být užitečné.

Kromě způsobilosti v souvislosti s nabytými staršími právy Madridská dohoda ani protokol nahrazení dále nerozvádí.

4.4.2 Princip a účinky

V souladu s článkem 4*bis* Madridského protokolu může majitel úřad EUIPO požádat, aby do svého rejstříku zaznamenal mezinárodní zápis, který nahrazuje zápis OZEU. Má se za to, že práva majitele v EU začínají platit ode dne podání přihlášky staršího zápisu OZEU. Do rejstříku OZEU bude tedy zanesen záznam, že přímá OZEU byla prostřednictvím mezinárodního zápisu nahrazena vyznačením EU, a tento záznam bude zveřejněn.

4.4.3 Postup

Žádost o nahrazení může u úřadu EUIPO podat majitel mezinárodního zápisu kdykoli po doručení vyznačení EU organizací WIPO.

Jakmile úřad EUIPO obdrží žádost o zaznamenání nahrazení, provede formální průzkum, ve kterém zkontroluje, že známky jsou totožné, že v mezinárodním zápise s vyznačením EU jsou uvedeny všechny výrobky a služby uvedené v OZEU, že jsou účastníci totožní a že OZEU byla zapsána před vyznačením EU. Mezinárodní zápis

nemusí mít shodný seznam výrobků a služeb. Seznam může být co do působnosti širší, ale nesmí být užší. Je-li seznam užší, bude vydána výzva k odstranění nedostatku. Námitce o nedostatku lze obvykle vyhovět částečným vzdáním se výrobků a služeb OZEU, které spadají mimo rozsah působnosti mezinárodního zápisu.

Úřad EUIPO pro zaznamenání nahrazení v rejstříku považuje za dostatečné, jestliže mezinárodní zápis a OZEU existují souběžně k datu mezinárodního zápisu. Zejména pokud by vyznačení EU prostřednictvím mezinárodního zápisu ještě nebylo pravomocně schváleno, nebude EUIPO před zaznamenáním nahrazení na pravomocné schválení čekat. Majitel mezinárodního zápisu se musí rozhodnout, kdy o nahrazení požádá.

Budou-li splněny všechny podmínky, zaznamenaná EUIPO nahrazení do rejstříku OZEU, informuje organizaci WIPO, že OZEU byla v souladu s pravidlem 21 společného prováděcího řádu nahrazena mezinárodním zápisem, a uvede:

- číslo mezinárodního zápisu,
- číslo OZEU,
- datum přihlášky OZEU,
- datum zápisu OZEU,
- den (dny) vzniku práva přednosti (je-li to relevantní),
- číslo (čísla), datum (data) podání a země seniority (je-li relevantní),
- seznam výrobků a služeb nahrazení (je-li relevantní).

Po zaznamenání nahrazení je OZEU běžným způsobem vedena v rejstříku, dokud ji vlastník obnovuje. Jinými slovy, nahrazená platná OZEU a mezinárodní zápis s vyznačením EU existují souběžně.

Podle pravidla 21 odst. 2 společného prováděcího řádu zaznamenaná organizace WIPO údaje oznámené podle odstavce 1 uvedeného pravidla do mezinárodního rejstříku, zveřejní je a informuje o tom majitele, aby se zajistilo, že příslušné informace o nahrazení jsou poskytnuty třetím stranám. Nicméně úřad EUIPO není povinen sdělovat další změny, které mají vliv na nahrazenou OZEU.

4.4.4 Poplatky

Žádost o zaznamenání nahrazení je bezplatná.

4.4.5 Zveřejnění

[Čl. 111 odst. 3 písm. t\)](#) a [článek 116 nařízení o OZEU](#)

Nahrazení je zapsáno do rejstříku OZEU a zveřejněno v části C.3.7 věstníku OZEU.

4.4.6 Nahrazení a seniorita

Čl. 4*bis* odst. 1 Madridského protokolu

Protože k nahrazení dojde, „aniž jsou dotčena práva nabytá“ na základě staršího zápisu, uvede úřad EUIPO informace o senioritě obsažené v nahrazeném zápise OZEU v oznámení, které má být podle pravidla 21 společného prováděcího řádu zasláno organizaci WIPO.

4.4.7 Nahrazení a přeměna

Jestliže mezinárodní zápis, který nahrazuje přímou OZEU, pozbude po „centrálním útoku“ účinku, a za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené článkem 9*quinquies* Madridského protokolu, může majitel požádat o přeměnu mezinárodního zápisu podle článku 9*quinquies* Madridského protokolu a zároveň zachovat účinky nahrazení OZEU a účinky jejího staršího data, popřípadě včetně práva přednosti nebo seniority.

4.4.8 Nahrazení a převod (konverze)

Mezinárodní zápis a OZEU by měly souběžně existovat k datu mezinárodního zápisu, má-li být nahrazení účinné. Bude-li tedy mezinárodní zápis, který nahrazuje přímou OZEU, úřadem EUIPO pravomocně zamítnut (např. v souvislosti s námitkami), může majitel požádat o převodu vyznačení EU a měl by tak zachovat účinky nahrazení OZEU a účinky jejího staršího data, popřípadě včetně práva přednosti nebo seniority.

5 Rozdělení

Články 50 a 56 nařízení o OZEU

Články 8 a 11 prováděcího nařízení o OZEU

Pravidlo 27*bis* společného prováděcího řádu

5.1 Úvodní poznámky

V říjnu 2016 přijalo shromáždění Madridské unie změny prováděcího řádu podle protokolu, včetně zavedení nového pravidla č. 27*bis* o rozdělení mezinárodních zápisů od **1. února 2019**. Od tohoto data mají vlastníci mezinárodních zápisů stejnou možnost rozdělit své ochranné známky jako vlastníci OZEU.

Oddělený mezinárodní zápis si ponechává datum označení a jakékoli datum vzniku práva přednosti původního mezinárodního zápisu. Byla-li seniorita schválena úřadem EUIPO a zapsána organizací WIPO do původního mezinárodního zápisu, není zapotřebí u odděleného mezinárodního zápisu senioritu opět uplatnit.

5,2 Postup

Žádost musí být úřadu EUIPO podána pomocí oficiálního formuláře WIPO MM22 v jazyce mezinárodního zápisu.

Musí být vyplněny všechny relevantní kolonky formuláře MM22:

- název smluvní strany úřadu předkládající žádost,
- název úřadu předkládajícího žádost,
- číslo mezinárodního zápisu,
- jméno vlastníka,
- názvy výrobků a služeb, které mají být odděleny, seskupeny do příslušných tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb,
- způsob platby mezinárodního poplatku nebo pokyny ke stržení požadované částky z účtu otevřeného u Mezinárodního úřadu a totožnost strany, která platbu provádí nebo k ní dává pokyny.

Navíc musí být na dodatečné stránce uveden seznam výrobků a služeb, které mají zůstat v původním zápisu.

Úřad EUIPO zkontroluje, zda žádost obsahuje všechny tyto prvky, a posoudí, zda splňuje požadavky článků [50](#) a [56](#) nařízení o OZEU a články [8](#) a [11](#) prováděcího nařízení o OZEU.

Úplné informace o rozdělení viz metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 1, Řízení, bod 5.4, Rozdělení přihlášky OZEU](#).

Jakmile bude žádost úplná a bude splňovat příslušná nařízení, postoupí ji úřad EUIPO organizaci WIPO. Pokud žádost splňuje požadavky pravidla 27bis společného prováděcího řádu a jakmile je zaplacen mezinárodní poplatek, organizace WIPO rozdělení zapíše, vytvoří v mezinárodním rejstříku oddělený mezinárodní zápis a uvědomí o tom úřad EUIPO.

EUIPO pak vytvoří oddělený mezinárodní zápis.

5.3 Poplatky

Úřad EUIPO nebude účtovat žádný poplatek za přezkoumání žádostí o rozdělení mezinárodních zápisů.

Na žádosti se však vztahuje mezinárodní poplatek ve výši 177 CHF, který musí být uhrazen přímo organizaci WIPO. Veškeré takovéto poplatky uhrazené omylem úřadu EUIPO budou vráceny.

Zastaralé