

Dopad brexitu na práva priemyselného vlastníctva

Spojené kráľovstvo (ďalej aj UK) 1. februára 2020 vystúpilo z Európskej únie (ďalej aj EÚ) a stalo sa „tretou krajinou“. Dohoda o vystúpení stanovuje prechodné obdobie, ktoré má skončiť 31. decembra 2020. Do tohto dátumu sa právo EÚ vzťahuje na UK v celom rozsahu a je v ňom aplikovateľné. Od 1. januára 2021 sa prestane na UK vzťahovať primárne a sekundárne právo Únie. Osoby, ktoré budú mať záujem získať ochranu, si potom budú musieť svoje práva v UK prihlasovať **národnou cestou**.

Počas prechodného obdobia EÚ a UK rokujú o dohode o novom partnerstve, najmä o zóne voľného obchodu. Nie je však isté, či takáto dohoda bude uzavretá a nadobudne platnosť na konci prechodného obdobia.

Podľa existujúcej podoby dohody bude po uplynutí prechodného obdobia stav týkajúci sa práv priemyselného vlastníctva nasledujúci.

Ochranné známky a dizajny

Čo ak si chcem registrovať ochrannú známku alebo dizajn v UK pred 31. decembrom 2020 a po ňom?

Do 31. 12. 2020 môžete využiť buď komunitárny systém a registrovať si ochrannú známku EÚ alebo dizajn Spoločenstva, prostredníctvom ktorých získate ochranu zároveň aj na celom území EÚ, alebo podáte prihlášku ochrannej známky/prihlášku dizajnu priamo Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo.

Ak sa do 31. 12. 2020 nestihne ochranná známka EÚ zapísať do registra EÚ, bude v prípade požiadavky ochrany potrebné podať žiadosť o zhodnú ochrannú známku v UK, a to v priebehu deviatich mesiacov od konca prechodného obdobia. V takom prípade bude mať ochranná známka rovnaký dátum podania a dátum priority ako v podanej prihláške ochrannej známky EÚ. Prihlasovateľ bude povinný zaplatiť poplatok za podanie prihlášky.

Podatť žiadosť o zápis ochrannej známky alebo dizajnu po 31. decembri 2020 bude možné už len priamo úradu duševného vlastníctva UK (národnou cestou) alebo prostredníctvom medzinárodných systémov ochrany Svetovej organizácii duševného vlastníctva.

- Praktickým dôsledkom brexitu bude zmenšenie teritoriálnej platnosti ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva.
- Majitelia ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva, ktoré boli zapísané pred koncom prechodného obdobia, t. j. do 31. decembra 2020, automaticky získajú zhodné zapísané a vymáhateľné práva v Spojenom kráľovstve. Zachovanie ochrany nebude podmienené žiadnym poplatkom. Majitelia týchto ochranných známok a dizajnov nebudú povinní počas troch rokov po uplynutí prechodného obdobia mať v Spojenom kráľovstve korešpondenčnú adresu.
- Majitelia ochranných známok EÚ, ktorí nebudú mať záujem vlastníť zhodnú ochrannú známku v UK, môžu kedykoľvek po skončení prechodného obdobia podať oznámenie o svojom rozhodnutí Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo.
- Pokiaľ budú ochranná známka EÚ alebo dizajn Spoločenstva vyhlásené za neplatné alebo zrušené v EÚ v dôsledku správneho alebo súdneho konania, ktoré k poslednému dňu prechodného obdobia ešte prebiehalo, zodpovedajúce právo zapísané v Spojenom kráľovstve bude tiež vyhlásené za neplatné alebo zrušené. Spojené kráľovstvo však nemá povinnosť

vyhlásiť príslušnú ochrannú známku alebo dizajn v Spojenom kráľovstve za neplatné alebo ich zrušiť, pokiaľ sa príslušné dôvody nevzťahujú na Spojené kráľovstvo.

- Pre ochrannú známku v Spojenom kráľovstve bude platiť rovnaký dátum podania alebo rovnaký dátum práva prednosti ako pre príslušnú ochrannú známku EÚ (takisto aj seniorita ochrannej známky v Spojenom kráľovstve, ak bola uplatňovaná pri zápise v EÚ). Okrem toho nemožno príslušný zápis ochrannej známky v Spojenom kráľovstve zrušiť z dôvodu, že ochranná známka nebola na území Spojeného kráľovstva skutočne používaná pred koncom prechodného obdobia.
- Pre zapísaný dizajn v Spojenom kráľovstve platí rovnaký dátum podania a dátum práva prednosti ako pre dizajn Spoločenstva.
- Majitelia ochranných známok EÚ sa môžu dovolávať dobrého mena svojej ochrannej známky získaného v EÚ (napr. v námietkovom konaní alebo konaní o porušení v Spojenom kráľovstve) až do konca prechodného obdobia. Po jeho skončení bude používanie dobrého mena založené na používaní ochrannej známky v Spojenom kráľovstve.
- Medzinárodné zápisy ochranných známok a dizajnov s vyznačením EÚ, ktoré boli zapísané pred koncom prechodného obdobia, budú naďalej požívať ochranu v Spojenom kráľovstve na základe opatrení, ktoré Spojené kráľovstvo prijme.
- Práva k nezapísanému dizajnu Spoločenstva, ktoré existujú už pred koncom prechodného obdobia, sa stanú vymáhateľným právom priemyselného vlastníctva podľa práva Spojeného kráľovstva, a to po dobu rovnajúcu sa najmenej zostávajúcej dobe ochrany nezapísaného dizajnu Spoločenstva.
- Prihlášky ochranných známok EÚ alebo dizajnov Spoločenstva podané na konci prechodného obdobia sa automaticky nestávajú národnými prihláškami Spojeného kráľovstva ako v prípade už existujúcich zápisov. Prihlasovateľ má v takýchto prípadoch právo podať v Spojenom kráľovstve prihlášku zhodnej ochrannej známky pre zhodné tovary alebo služby a prihlášku zhodného dizajnu do deviatich mesiacov od konca prechodného obdobia, pričom takejto prihláške bude priznaný rovnaký deň podania a dátum práva prednosti ako pri zodpovedajúcej prihláške podanej v EÚ (pri ochranných známkach tiež seniorita).

Realita v číslach

Momentálne je v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zapísaných **1156** platných ochranných známok zo Spojeného kráľovstva a 4 dizajny. Prostredníctvom medzinárodného zápisu v Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO) je na území SR chránených **888** medzinárodných ochranných známok zo Spojeného kráľovstva. Prostredníctvom registrácie v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sa na územie SR vzťahuje ochrana ďalších 683 427 ochranných známok EÚ a 118 000 dizajnov Spoločenstva.

Zo Slovenska bolo v roku 2019 podaných do UK 6 prihlášok ochranných známok.

Patenty a dodatkové ochranné osvedčenia

Čo ak chcem získať patent v UK pred 31. decembrom 2020 a po ňom?

V tomto prípade nedochádza k žiadnej zmene. Ochranu patentu môžete získať prostredníctvom podania európskej patentovej prihlášky ÚPV SR, resp. priamo Európskemu patentovému úradu, alebo môžete využiť možnosť podania patentovej prihlášky priamo Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo.

Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ **nebude** mať vplyv na súčasný európsky patentový systém, ktorý sa riadi Európskym patentovým dohovorom (nie je súčasťou práva EÚ).

Vzhľadom na to, že systém tzv. jednotného patentu (európsky patent s jednotným účinkom) a Jednotný patentový súd nie sú dosiaľ funkčné, dohoda ich budúcu podobu tiež neupravuje.

Na žiadosti o dodatkové ochranné osvedčenia a o predĺženie doby ich platnosti podané úradu v Spojenom kráľovstve pred koncom prechodného obdobia sa uplatňujú príslušné nariadenia EÚ (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009). Takto udelené osvedčenia budú poskytovať rovnakú úroveň ochrany, aká je stanovená v príslušných nariadeniach EÚ.

Zemepisné označenia a označenia pôvodu

Osoby oprávnené používať zemepisné označenia, označenia pôvodu, zaručenú tradičnú špecialitu alebo tradičný výraz pre víno, ktoré sú v EÚ chránené k poslednému dňu prechodného obdobia, budú oprávnené ich používať aj v Spojenom kráľovstve bez akéhokoľvek preskúmania a bude im poskytnutá prinajmenšom rovnaká úroveň ochrany, ktorú majú podľa práva EÚ. Táto ochrana bude poskytovaná, kým nenadobudne platnosť a nebude použiteľná dohoda upravujúca budúci vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Spojené kráľovstvo zavedie vlastný systém ochrany zemepisných označení (GIs), ktorý bude v súlade s Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Mal by zodpovedať systému EÚ a plniť záväzky Spojeného kráľovstva v Svetovej obchodnej organizácii (WTO).

Správu ochrany, vedením registra chránených GIs a spracovaním nových prihlášok by sa malo zaoberať Ministerstvo životného prostredia, výživy a vidieckych záležitostí (DEFRA).

Nový systém bude rovnako ako systém EÚ obsahovať chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO) a zaručené tradičné špeciality (ZTŠ). Za dodržiavanie práv budú zodpovedné miestne orgány na kontrolu dodržiavania obchodných štandardov.

Vyčerpanie práv duševného vlastníctva

V súčasnosti je Spojené kráľovstvo súčasťou systému regionálneho vyčerpania práv Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), čo znamená, že práva duševného vlastníctva sa považujú za vyčerpané potom, čo boli so súhlasom vlastníka práva uvedené na trh kdekoľvek v rámci EHP.

Práva týkajúce sa duševného vlastníctva, ktoré boli na území EÚ a UK vyčerpané pred koncom prechodného obdobia za podmienok práva EÚ, zostanú vyčerpané na oboch územiach. Po skončení prechodného obdobia už nebude UK súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vyčerpanie práv v rámci EHP sa automaticky nebude vzťahovať na tovary uvedené na trh v UK. Podobne sa práva na tovary uvedené na trh v EHP nebudú považovať za vyčerpané v UK.

Povinnosť zastúpenia v konaniach pred úradmi priemyselného vlastníctva

Vystúpením UK z Európskeho hospodárskeho priestoru zároveň vyplýva pre prihlasovateľov zo Spojeného kráľovstva aj zo Slovenska, ktorí majú záujem o ochranu svojho priemyselného vlastníctva na území danej krajiny, **povinnosť zastúpenia** v konaniach pred úradmi priemyselného vlastníctva.