

Základní informace o přihlašování průmyslového vlastnictví do zahraničí

A. VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY

Pro **vynálezy a užité vzory** platí podle Pařížské unijní úmluvy, že od data podání první přihlášky lze do zahraničí **přihlásit v tzv.prioritní lhůtě 12 měsíců**. Přihláška se pak považuje za podanou k datu prvního podání.

Způsoby přihlašování:

Národní cestou

Přihlašovatel podá přihlášku přímo ve státě, kde má o získání ochrany zájem. Nutné je přihlašovat přes zástupce, který je oprávněn k zastupování v řízení před příslušným úřadem. Nutno předložit popis vynálezu, patentové nároky a anotaci přeložené do úředního jazyka daného státu a zaplatit přihlašovací poplatky.

Cestou "Evropského patentu"

Přichází v úvahu, přeje-li si přihlašovatel získat patent pouze pro státy, které jsou členskými státy Evropské patentové organizace (EPO)

Smluvními státy EPO jsou k 1.1.2014:

Smluvní státy EPO se stále rozšiřují. V současnosti jsou členskými státy: Albánie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, Velká Británie, Slovinsko, Maďarsko, Bývalá republika Jugoslávie-Makedonie, Rumunsko a Turecko (38 států). Nečlenskými státy, na jejichž území mohou nastat účinky evropského patentu na základě tzv. „systému rozšíření“, jsou v současné době Černá Hora, Bosna a Hercegovina.

Jednou přihláškou lze získat ochranu ve smluvních státech Evropské patentové organizace (EPO). Přihlašovatelé, kteří nemají bydliště nebo sídlo v některém ze smluvních států, musí být zastoupeni při všech řízeních před Evropským patentovým úřadem (EPU), s výjimkou podání evropské patentové přihlášky, zástupcem, který je zapsán do seznamu vedeného za tímto účelem EPU. Pracovníci patentového střediska CVUT Praha toto oprávnění mají.

Evropskou patentovou přihlášku lze podat:

- u Evropského patentového úřadu v Mnichově nebo v jeho pobočce v Haagu nebo v jeho kanceláři v Berlíně nebo u českého Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze,
- pokud to právo smluvního státu připouští nebo předepisuje, u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví nebo jiného příslušného orgánu tohoto smluvního státu.

Podklady musí být přeloženy do jednoho z úředních jazyků (angličtina, němčina či francouzština) a formulář musí být vyplněn ve stejném jazyce jako ostatní podklady. Na přihlášce se vyznačí státy Přihlašovatelé, kteří mají bydliště nebo sídlo na území smluvního státu, jehož úředním jazykem je jiný jazyk než některý z úředních jazyků EPÚ a příslušníci tohoto státu, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí, však mohou podat evropskou patentovou přihlášku v úředním jazyce tohoto státu, od 1.7.2002 tedy i v češtině, přičemž překlad do některého z úředních jazyků EPÚ musí předložit do tří měsíců od podání evropské patentové přihlášky, nejpozději však do třinácti měsíců ode dne vzniku práva přednosti. Pokud přihlašovatel využije této možnosti, sníží se přihlašovací poplatek o 20 % (obdobně je tomu u poplatku za průzkum, poplatku za odpor či poplatku za stížnost).

Některé vybrané poplatky z Poplatkového řádu (se změnami platnými od 1/4/2014):

	EUR
Přihlašovací poplatek/při podání on-line	210/120
Poplatek za evropskou rešerši	1285
Poplatek za určení	580
Poplatek za každý nárok nad 16 nároků/nad 51 nároků	235/581
Poplatek za mezinárodní rešerši	1875
Udržovací poplatek za 3.rok	465
4.rok	580
5.rok	810
6.rok	1040
7.rok	1155
8.rok	1265
9.rok	1380
10.rok	1560

Další informace o podávání evropských patentových přihlášek:

Internet: <http://www.european-patent-office.org/>,

Cestou mezinárodní přihlášky - PCT

Jedná se o podání mezinárodní přihlášky podle **Smlouvy o patentové spolupráci (PCT)** - jednou přihláškou podanou u Úřadu lze získat ochranu ve všech smluvních státech (k 7.9.2012 je jich 146 a čtyři regionální patenty (včetně Evropského patentu). Opět je nutné zastupování oprávněným patentovým zástupcem, případně advokátem. Přihláška se podává v Úřadu průmyslového vlastnictví v angličtině, němčině nebo francouzštině, ve stejném jazyku pak musí být i žádost o mezinárodní přihlášku. Je možno podat přihlášku i v češtině s tím, že je nutno do jednoho měsíce od podání mezinárodní přihlášky předložit překlad do jednoho ze shora uvedených jazyků. Žádost však musí být vždy v jednom z těchto jazyků.

Poplatky spojené s podáním jsou

- předávací poplatek 1500 Kč,
- poplatek za doklad o právu přednosti 600 Kč (pokud bude uplatňováno právo přednosti z dříve podané české přihlášky),
- mezinárodní přihlašovací poplatek 1084 EUR + 12 EUR za každý list nad 30
- rešeršní poplatek 1875 EUR
- poplatek za mezinárodní předběžný průzkum 1850 EUR + jednací poplatek 163 EUR

Pokud je přihlašovatel fyzická osoba a má občanství a sídlo v České republice, může uplatnit slevu 90 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku. Pokud je několik přihlašovatelů, musí tyto podmínky splňovat každý z nich.

Mezinárodní fáze řízení sestává z provedení mezinárodní rešerše a zveřejnění mezinárodní přihlášky 18 měsíců od priority. Na základě mezinárodní rešerše a vydání posudku o patentovatelnosti se pak může přihlašovatel rozhodnout, zda a ve kterém státě bude žádat o udělení národního patentu. Lhůta pro vstup do národní fáze byla stanovena s platností od 1. 4. 2002 na 30 měsíců od vzniku práva přednosti s tím, že každý úřad může stanovit lhůtu delší. Úřady, kde toto prodloužení lhůty není v souladu s národním právem, mohou ponechat lhůtu pro vstup do národní fáze tak, jak byla dříve stanovena. Proto je nutné vždy u daného státu tento stav ověřit.

Přihlašovatel dále může ve lhůtě do 22 měsíců od data vzniku práva přednosti, resp. do tří měsíců od předání rešeršní zprávy a písemného posudku, podle toho, která lhůta uplyne později, požádat o mezinárodní předběžný průzkum. Tímto způsobem si může také přihlašovatel prodloužit lhůtu pro vstup do národní, resp. regionální fáze na 30 měsíců od data vzniku práva přednosti u těch úřadů, u kterých není podle národního práva možné prodloužení lhůty vstup do národní fáze z 20 na 30 měsíců bez požádání o mezinárodní předběžný průzkum.

Při vstupu do národní fáze resp. regionální fáze mezinárodní přihlášky je pak nutno zaplatit další poplatky v souladu s národním nebo regionálním zákonodárstvím. Ve většině států pak musí být přihlašovatel při řízení zastoupen zástupcem, oprávněným zastupovat před příslušným úřadem.

Informace o řízení o mezinárodních přihláškách:

Internet: <http://www.wipo.int>

PRŮMYSOVÉ VZORY A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Pro **průmyslové vzory a ochranné známky** platí podle Pařížské unijní úmluvy, že od data podání první přihlášky lze do zahraničí **přihlásit v tzv.prioritní lhůtě 6 měsíců**. Přihláška se pak považuje za podanou k datu prvního podání.

B. PRŮMYSLOVÉ VZORY

Národní cestou

Přihlašuje se přímo u příslušného úřadu průmyslového vlastnictví státu, ve kterém chce přihlašovatel získat ochranu. Pro řízení platí pravidla, vydané tím kterým státem. V naprosté většině států musí být přihlašovatel, který v daném státě nemá sídlo, zastoupen oprávněným zástupcem.

Benelux

Pro celek území všech tří států Beneluxu lze získat ochranu průmyslového vzoru podáním přihlášky u Úřadu pro průmyslové vzory Beneluxu – více informací na www.bbtm-bbdtm.org.

Průmyslový vzor Společenství

Podáním přihlášky průmyslového vzoru Společenství lze získat ochranu vztahující se na celý celek území EU. Přihlášku lze podat buď přímo u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) ve španělském Alicante nebo nepřímo, prostřednictvím úřadů průmyslového vlastnictví členských států, tedy i českého Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). Podrobnější informace lze získat na adrese <http://oami.europa.eu/>

C.OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranné známky lze přihlásit do zahraničí:

národní cestou - přihláška se podává v daném státě přes kvalifikovaného zástupce

mezinárodní cestou

Příhláška se podává na základě **Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních značek** respektive podle **Protokolu** k této dohodě. Jedinou přihláškou lze získat ochranu ve všech smluvních státech Madridské dohody a/nebo Protokolu.

Lze zde uplatnit právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice za předpokladu, že mezinárodní přihláška bude u Mezinárodního úřadu podána do šesti měsíců od podání přihlášky v České republice a ochranná známka již bude zapsána do rejstříku ochranných známek České republiky, pokud jsou v mezinárodní přihlášce vyznačeny smluvní státy Madridské dohody. Mezinárodní zápis směřující do těchto států se musí opírat **o zápis ochranné známky v České republice, a to i v případě, že jsou v mezinárodní přihlášce uvedeny státy, které jsou členy jak Madridské dohody, tak i Protokolu** (např. Německo).

Jestliže přihlašovatel uplatňuje ochranu **pouze** ve státech, které jsou členy výlučně Protokolu a nejsou současně členy Madridské dohody (např. Velká Británie), může být mezinárodní zápis uskutečněn jen na základě podání přihlášky ochranné známky v České republice. Takový mezinárodní zápis je však **závislý na následném provedení zápisu předmětné ochranné známky v České republice**. Pokud nedojde k zápisu národní známky, bude příslušný mezinárodní zápis zrušen v mezinárodním rejstříku.

Mezinárodně přihlášená ochranná známka se zapisuje do mezinárodního rejstříku, vedeného Mezinárodním úřadem. O tomto zápisu se uvědomí všechny státy, do nichž má být známka přihlašována. Tyto státy mohou do jednoho roku od data mezinárodního zápisu odmítnout ochranu mezinárodní ochranné známce přihlášené do těchto států, odporuje-li jejich vnitrostátním předpisům.

Po provedení mezinárodního zápisu ochranné známky může její vlastník kdykoli během platnosti mezinárodního zápisu přihlašovat tuto známku do dalších smluvních států Madridské dohody a Protokolu formou tzv. následného vyznačení dalších smluvních států.

Od 1. října 2004 je možné formou mezinárodního zápisu přihlásit ochrannou známku rovněž pro **Evropské společenství** jako celek tím, že přihlašovatel v žádosti o mezinárodní zápis vyznačí Evropské společenství.

Ochranná známka Společenství

Nařízením Rady ES č. 40/94 o ochranné známce Společenství se vytváří komunitární ochranná známka. Na základě jediné přihlášky podané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) (OHIM) v Alicante získá přihlašovatel ochranu pro území celé EU.

Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu. To znamená, že má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo být prohlášena neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství.

Majiteli ochranné známky Společenství mohou být fyzické či právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo nebo skutečný průmyslový či obchodní podnik na území státu, který je členem EU nebo smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace (WTO), nebo jsou příslušníky těchto států.

Podrobnější informace lze získat na adrese <http://oami.europa.eu/>

Ve věci přihlašování do zahraničí se lze obrátit přímo na **Patentové středisko ČVUT Praha – odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost**